

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 20. Oktober 2005

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0479/04 - 3.3.03

Anmeldenummer: 97905047.3

Veröffentlichungsnummer: 0882093

IPC: C08L 57/00, C08F 8/30,
C08K 5/17, B27N 1/22, B05D 1/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Formaldehydfreie Bindemittel für Formkörper

Patentinhaber:
BASF AG

Einsprechender:
Rohm and Haas (UK) Ltd.

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 24(3), 54, 56, 83, 84, 123(2), 123(3)
EPÜ R. 67

Schlagwort:
"Besorgnis der Parteilichkeit der Einspruchsabteilung"
"Neuheit - (bejaht)"
"Erfinderische Tätigkeit - (bejaht)"
"Ausführbarkeit - (bejaht)"
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (nein)"

Zitierte Entscheidungen:
G 0005/91, G 0008/91, G 0009/91, T 0355/99

Orientierungssatz:

1. Die Entscheidung G 0005/91 enthält als obiter dictum die folgenden Ausführungen: "Beim Einspruchsverfahren spricht manches dafür, daß es der Einspruchsabteilung überlassen sein sollte, diese Angelegenheiten im Wege einer Zwischenentscheidung, in der die gesonderte Beschwerde zugelassen wird, selbst zu prüfen und zu entscheiden. Dies hätte den Vorteil, daß diese Verfahrensfrage geregelt werden könnte, bevor eine Entscheidung in der Sache getroffen wird" (Punkt 4 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Kammer läßt sich daraus ableiten, daß es einer Einspruchsabteilung prinzipiell nicht verboten ist, über den gegen sie erhobenen Vorwurf ihrer Parteilichkeit selbst zu entscheiden.
2. Nach Auffassung der Kammer läßt die Entscheidungsformel der G 0005/91 in der Tat die Frage offen, ob die Entscheidung bezüglich der Parteilichkeit der Einspruchsabteilung unbedingt vor der End- oder Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache getroffen werden muss.

Obwohl in dem oben genannten obiter dictum die Große Beschwerdekammer es als vorteilhaft angesehen hat, diese Verfahrensfrage zu regeln, bevor eine Entscheidung in der Sache getroffen wird, kann nach Auffassung der Kammer aus dem Inhalt der Entscheidungsformel der G 0005/91 aber nicht abgeleitet werden, daß es prinzipiell verboten ist, diese Verfahrensfrage, wie im vorliegenden Fall, zusammen mit der Entscheidung in der Sache zu entscheiden.

Daher, ist die Kammer zur Schlussfolgerung gekommen, daß im vorliegenden Fall die Einspruchsabteilung keinen Verfahrensfehler begangen hat, als sie selbst über den gegen sie erhobenen Vorwurf ihrer Parteilichkeit in der angefochtenen Entscheidung entschieden hat.
(vgl. Entscheidungsgründe 2.10, 2.12 bis 2.14).



Aktenzeichen: T 0479/04 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 20. Oktober 2005

Beschwerdeführerin: Rohm and Haas (UK) Ltd.
(Einsprechende) Lennig House, 2 Mason's Avenue
Croydon CR9 3NB (GB)

Vertreter: Maiwald, Walter
Maiwald Patentanwalts GmbH
Elisenhof
Elisenstrasse 3
D-80335 München (DE)

Beschwerdegegnerin: BASF Aktiengesellschaft
(Patentinhaberin) 67056 Ludwigshafen (DE)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0882093 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 5. Februar 2004.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Young
Mitglieder: C. Idez
E. Dufrasne

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 882 093, angemeldet am 19. Februar 1997 unter Beanspruchung einer DE-Priorität vom 21. Februar 1996, wurde am 22. September 1999 (Patentblatt 1999/38) bekannt gemacht. Das Patent enthielt 15 Ansprüche.

Unabhängige Ansprüche 1, 13 und 15 lauteten wie folgt:

"1. Verwendung eines formaldehydfreien, wäßrigen Bindemittels, enthaltend

A) ein durch radikalische Polymerisation erhaltenes Polymerisat, welches zu 5 bis 100 Gew.-% aus einem ethylenisch ungesättigten Säureanhydrid oder einer ethylenisch ungesättigten Dicarbonsäure, deren Carbonsäuregruppen eine Anhydridgruppe bilden können, besteht und

B) ein Alkanolamin mit mindestens zwei Hydroxylgruppen, als Bindemittel für Fasern, Schnitzel oder Späne zur Herstellung von Formkörpern, dadurch gekennzeichnet, daß das Bindemittel nach Trocknung (bei 50°C, Dauer 72 Stunden) zu einem Film der Dicke 0,3 bis 1 mm und anschließender 15 minütiger Härtung bei 130°C an der Luft einen Gelgehalt über 50 Gew.-% hat.

13. Verfahren zur Herstellung von Formkörpern, dadurch gekennzeichnet, daß ein Bindemittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12 als Bindemittel für Form von Fasern, Schnitzeln oder Spänen verwendet wird.

15. Formkörper, erhältlich durch Verwendung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12."

II. Gegen das Patent wurde am 23. Juni 2000 unter Hinweis auf Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPÜ, und auf Artikel 100 b) EPÜ Einspruch eingelegt.

Der Einspruch stützte sich auf folgende Dokumente:

D1: EP-A-0 651 088;

D2: EP-A-0 445 578;

D3: DE-A-2 214 450;

D4: DE-A-1 720 712; und

D5: JP-A-251531; im Form einer englischen Übersetzung bezeichnet als D5A).

III. Am 10. Dezember 2001 erließ die Einspruchsabteilung einen Bescheid nach Artikel 101 (2) EPÜ und Regel 58 (1) bis (3) EPÜ und gab im Absatz 2 dieses Bescheids zum Gegenstand des mit dem Schreiben vom 16. Januar 2001 der Patentinhaberin eingereichten Hauptantrags bezüglich der Artikel 123 (2), 123 (3), 83, 54, und 56 EPÜ eine vorläufige Stellungnahme ab. Im Absatz 3 des Bescheids waren die folgenden Sätze zu finden:

"Die Einspruchsabteilung beabsichtigt daher, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende wird gebeten, den Antrag auf mündliche Verhandlung zu überdenken und ggf. zurückzuziehen.

Die Patentinhaberin wird gebeten, die Beschreibung an den geänderten Anspruch 1 anzupassen (Art 84 EPÜ)."

IV. In ihrem Schreiben vom 12. April 2002, lehnte die Einsprechende die Einspruchsabteilung aufgrund des

Artikels 24 (3) EPÜ ab. Der Grund für die Ablehnung war der Inhalt des Bescheids vom 10. Dezember 2001, wobei die Einsprechende insbesondere vortrug, daß die Einspruchsabteilung im Absatz 3 dieses Bescheids ihre Absicht angekündigt habe, das Patent im geänderten Umfang aufrechtzuerhalten, und die Einsprechende aufgefordert habe, ihren Antrag auf mündlichen Verhandlung zurückzuziehen.

Laut Einsprechender zeigte dies, daß die Einspruchsabteilung von vornherein schon gewusst habe, daß nichts, was die Einsprechende vor oder während der mündlichen Verhandlung vortragen würde, ihre Analyse beeinflussen könnte. Deshalb sei es nach Auffassung der Einsprechenden nicht glaubhaft gewesen, daß die Einspruchsabteilung bereit gewesen sein könnte, ihre vorläufige Meinung noch zu ändern. Darüber hinaus sei laut Einsprechender dieser Eindruck der Parteilichkeit auch dadurch bestätigt worden, daß die Einspruchsabteilung die Patentinhaberin schon gebeten habe, die Beschreibung an die neuen Ansprüche anzupassen. Nach Auffassung der Einsprechenden sei es dadurch klar geworden, daß die Einspruchsabteilung unter Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ ihre Entscheidung schon getroffen hatte. Da die Einsprechende das Recht habe, nicht mit einer Einspruchsabteilung konfrontiert zu werden, die nicht bereit sei, ihr eine vollständige Anhörung zu gewähren, sei die Ablehnung unter Artikel 24 (3) EPÜ begründet gewesen.

- V. Mit Schreiben vom 18. März 2003 hat die Einspruchsabteilung zu einer mündlichen Verhandlung geladen, die auf den 4. Dezember 2003 terminiert wurde.

Im Absatz 6 des Begleitschreibens stand der Satz:

"Es wird ausdrücklich hingewiesen, daß die Meinung der Einspruchsabteilung im Bescheid vom 10.12.2001 vorläufig ist und den Ausgang der mündlichen Verhandlung nicht vorwegnimmt."

- VI. Mit Schreiben vom 16. Juli 2003 beantragte die Einsprechende Übersetzer für die mündliche Verhandlung.
- VII. Mit Schreiben vom 2. Oktober 2003 trug die Einsprechende weitere Argumente bezüglich mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit und mangelnder Ausführbarkeit des Gegenstands des Streitpatents vor, und hielt ihren Antrag auf Widerruf in vollem Umfang aufrecht.
- VIII. Mit Schreiben vom 27. November 2003 zog die Einsprechende mit der Begründung, daß der Einwand unter Artikel 24 (3) EPÜ noch nicht behandelt worden sei, den Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und teilte der Einspruchsabteilung mit, nicht zur mündlichen Verhandlung zu erscheinen. Daraufhin hob die Einspruchsabteilung mit Bescheid vom 28. November 2003 die Ladung zur mündlichen Verhandlung auf, und teilte den Parteien mit, das Verfahren schriftlich fortzusetzen.
- IX. Mit ihrer Zwischenentscheidung vom 5. Februar 2004 entschied die Einspruchsabteilung, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten. Die Entscheidung gründete sich auf die Ansprüche 1 bis 14, die mit Schreiben vom 16. Januar 2001 als Hauptantrag eingereicht worden waren.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:

"1. Verwendung eines formaldehydfreien, wäßrigen Bindemittels, enthaltend

A) ein durch radikalische Polymerisation erhaltenes Polymerisat, welches zu 5 bis 100 Gew.-% aus einem ethylenisch ungesättigten Säureanhydrid oder einer ethylenisch ungesättigten Dicarbonsäure, deren Carbonsäuregruppen eine Anhydridgruppe bilden können, besteht und

B) ein Alkanolamin mit mindestens zwei Hydroxylgruppen, als Bindemittel für Fasern, Schnitzel oder Späne zur Herstellung von Formkörpern, dadurch gekennzeichnet, daß das Bindemittel nach Trocknung (bei 50°C, Dauer 72 Stunden) zu einem Film der Dicke 0,3 bis 1 mm und anschließender 15 minütiger Härtung bei 130°C an der Luft einen Gelgehalt über 50 Gew.-% hat und das Bindemittel weniger als 1.5 Gew.-% (bezogen auf A) + B)) eines Phosphor enthaltenden Reaktionsbeschleunigers enthält."

Die Ansprüche 2 bis 7 entsprachen den erteilten Ansprüchen 2 bis 7 und die Ansprüche 8 bis 14 den erteilten Ansprüchen 9 bis 15.

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung waren Einwände unter Artikel 24 (3) EPÜ in einem Einspruchsverfahren nicht relevant, da Artikel 24 (3) EPÜ die Zusammensetzung von Beschwerdekammern regelte. Darüber hinaus ließen sich, nach Ansicht der Einspruchsabteilung, aus den Amtsbescheiden keine Hinweise auf die von der Einsprechenden behauptete Parteilichkeit ableiten.

Nach Auffassung der Einspruchsabteilung genügte der Hauptantrag den Erfordernissen der Artikel 123 (2), 123 (3), 83 und 84 EPÜ.

Die Einspruchsabteilung erkannte die Neuheit des Gegenstands der Ansprüche 1-14 gegenüber den Dokumenten D1, D2, D3, D4 und D5 an.

Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit, betrachtete die Einspruchsabteilung D2 als nächstliegenden Stand der Technik. Die zu lösende Aufgabe wurde in der Bereitstellung von formaldehydfreien Bindemitteln für die Herstellung von Platten oder Formkörpern aus feinteiligen nativen Materialien gesehen, wobei die Bindemittel eine hohe Reaktivität aufweisen und ihre Anwendung zu Platten oder Formkörper mit guten mechanischen Eigenschaften und niedriger Wasserquellbarkeit führen sollten.

Laut Entscheidung war diese Aufgabe durch Bindemittelzusammensetzungen gelöst worden, die Polymerisate aus 5 bis 100 Gew.-% eines ethylenisch ungesättigten Anhydrids oder einer ethylenisch ungesättigten Dicarbonsäure, die Anhydridgruppen bilden konnte, und Alkanolamine mit mindestens zwei Hydroxylgruppen enthielten, wobei nach Trocknung und Härtung sich Filme mit einem Gelgehalt über 50 Gew.-% bildeten.

Nach Auffassung der Einspruchsabteilung war diese Lösung ausgehend von D2 allein oder in Kombination mit D1 oder D3 bis D5 nicht zu entnehmen.

Daher erkannte die Einspruchsabteilung die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Hauptantrags an.

- X. Gegen diese Entscheidung wurde von der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) am 5. April 2004 Beschwerde eingelegt. Die Zahlung der Beschwerdegebühr erfolgte am gleichen Tag.
- XI. Mit der am 4. Juni 2004 eingereichten Beschwerdebeurteilung widersprach die Beschwerdeführerin der Begründung der Entscheidung der Einspruchsabteilung. Sie führte im wesentlichen aus:
- i) Zu Artikel 24 (3) EPÜ:
 - i.1) Artikel 24 (3) EPÜ sei auch auf Einspruchsabteilungen anwendbar.
 - i.2) Eine Entscheidung bezüglich des Einwands unter Artikel 24 (3) EPÜ habe vor der Entscheidung in der Sache getroffen werden müssen. Darüber hinaus habe diese Entscheidung nicht durch die Abteilung getroffen werden dürfen, gegen die es einen Parteilichkeitseinwand gab.
 - i.3) Aus diesem Grund wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.
 - ii) Zur Neuheit:
 - ii.1) D1 beschreibe wässrige Bindemittel, enthaltend durch radikalische Polymerisation erhaltene Polymerisate aus ethylenisch ungesättigten Anhydriden oder ethylenisch ungesättigten Dicarbonsäuren, die Anhydridgruppen bilden konnten, und Alkanolamine mit

mindestens zwei Hydroxylgruppen (Seite 3, Zeilen 29-51; Seite 4, Zeilen 36-38; Seite 5, Zeilen 9-16).

ii.2) Im Gegensatz zu den Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung (Punkt 6) könne der Gehalt an phosphorhaltigen Beschleuniger in D1 niedriger als 1.5 Gew.-% sein.

ii.3) Darüber hinaus beschreibe D1 das Trocknungsverfahren und das Härtingsverfahren gemäß dem Streitpatent.

ii.4) Ein Gelgehalt von mehr als 50 % sei durch Probe Nr. 26 aus D1 implizit offenbart.

ii.5) Deshalb sei D1 ein für den Anspruch 1 des Streitpatents neuheitsschädliches Dokument.

ii.6) Beispiel F16 aus D2 beschreibe ein Bindemittel für Holzfasern, das ein Polymerisat aus Methylmethacrylat und Methacrylsäure und Triethanolamin enthält. Da Methacrylsäure durch Maleinsäure ersetzt werden könne (Siehe Spalte 1, Zeilen 43-51 und Spalte 1, letzten Satz), offenbare D2 ein Bindemittel gemäß Anspruch 1 des Streitpatents.

ii.7) Die Bindemittel gemäß dem Streitpatent stellten keine Auswahl aus D1 und D2 dar. Es gebe keine Hinweise, daß eine gezielte Auswahl getroffen worden sei.

ii.8) D3 beschreibe Mischungen von Maleinsäure-anhydridcopolymeren mit mehr als zwei Hydroxylgruppen aufweisenden Alkoholaminen, die als Bindemittel für Fasern und Späne benutzt werden können.

ii.9) D4 beschreibe die Verwendung von Maleinsäureanhydridcopolymeren und Dialkanolaminen als Bindemittel.

ii.10) D5 beschreibe die Herstellung von Polymeren durch Reaktion von Maleinsäureanhydridcopolymeren mit Alkoholaminen. Diese Polymere könnten in Wasser dispergiert werden. Außerdem könnten diese Dispersionen als Überzüge für Spanplatten benutzt werden. Da der Überzug in die Spanplatten eindringe, wirke er als Bindemittel.

iii) Zur erfinderischen Tätigkeit:

iii.1) D1, D2 und das Streitpatent betreffen die gleiche Art von Produkten und die gleichen Eigenschaften.

iii.2) Um zur beanspruchten Erfindung zu gelangen, genüge es, die bevorzugten Bindemittel aus D1 und D2 für die in D1 und D2 illustrierten Anwendungen zu benutzen.

iv) Zur mangelnden Offenbarung:

iv.1) Die Patentinhaberin habe argumentiert, daß nur spezifische Kombinationen zu einem Gelgehalt über 50 % führen könnten.

iv.2) Es gebe jedoch keine entsprechende Lehre im Streitpatent, welche solche Kombination den gewünschten Gelgehalt lieferten.

iv.3) Um die spezifischen Kombinationen zu finden, die einen Gelgehalt über 50 % ermöglichen, müsse der Fachmann Experimente in unzumutbarem Ausmaß durchführen.

iv.4) Darüber hinaus sei der Gegenstand eines Anspruchs nicht durchführbar, wenn weder der Stand der Technik noch die Lehre des Patents es ermöglichen festzustellen, ob man den Gegenstand dieses Anspruchs verletze oder nicht.

iv.5) Dies treffe insbesondere auf den Gegenstand des Anspruchs 14 zu, da es unmöglich sei, den Gelgehalt in den gehärteten Formkörpern zu messen.

XII. Mit ihrem Schreiben vom 14. September 2004 reichte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) zwei Hilfsanträge ein. Darüber hinaus widersprach sie dem Vorbringen der Beschwerdeführerin. Ihre Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:

i) Zur Neuheit:

i.1) In D1 sei weder wörtlich noch in anderer Weise offenbart, daß im Falle der Bindemittelkomponenten A und B und des definierten Gelgehalts kein phosphorhaltiger Beschleuniger benötigt werde.

i.2) Die Merkmalskombination (Bindemittelkomponenten A und B sowie Gelgehalt) sei aus D2 nicht zu entnehmen.

i.3) Dokumente D3 bis D5 offenbarten weder die beanspruchte Verwendung noch einen Gelgehalt. Darüber hinaus sei erst das Maleinsäurecopolymer mit dem

Alkanolamin umgesetzt worden, und das Umsetzungsprodukt sei dann weiter verwendet worden.

ii) Zur erfinderischen Tätigkeit:

ii.1) Aufgabe der Erfindung sei Formaldehydharze durch formaldehydfreie Harze zu ersetzen und Formkörper mit guten mechanischen Eigenschaften und einem guten Widerstand gegen Wasser zu erhalten.

ii.2) Die Vergleichsbeispiele D, E, F entsprächen der Lehre von D1.

ii.3) Es sei aus D1 bis D5 nichts zu entnehmen, was die Lösung der Aufgabe durch die Kombination der vier Merkmale (Komponenten A und B, Gelgehalt, und Abwesenheit beziehungsweise Anwesenheit geringer Mengen an phosphorhaltigem Beschleuniger) nahe lege.

XIII. In ihrer Eingabe vom 16. September 2005 widersprach die Beschwerdeführerin dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin. Sie führte im wesentlichen aus:

i) Zur Neuheit:

i.1) Es gebe eine Überlappung zwischen der in D1 angegebenen Menge an Beschleuniger und der Menge an Beschleuniger gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags und gemäß Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags.

i.2) Darüber hinaus enthielten die Bindemittel aus D2 keinen phosphorhaltigen Beschleuniger. Daher sei die Neuheit des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags gegenüber D2 nicht gegeben.

i.3) Die Tatsache, daß es in D2 kein Beispiel mit Maleinsäure und einem Alkanolamin gebe, sei nicht relevant. Maleinsäure und Trialkanolamin seien gleichermaßen in D2 und in dem Streitpatent bevorzugt.

i.4) In D3 bis D5 sei das Polymerisat mit Alkanolaminen umgesetzt worden, das gleich gelte für das Streitpatent.

ii) Zur erfinderischen Tätigkeit:

ii.1) Es sei nicht relevant, daß die Bindemittel für die Herstellung von Spanplatten benutzt werden sollen, da das Streitpatent nicht entsprechend abgegrenzt sei.

ii.2) Es sei ebenso wenig relevant, daß die beanspruchten Zusammensetzungen die technische Aufgabe lösen, da diese Aufgabe bereits durch die Zusammensetzungen des Standes der Technik gelöst worden sei.

ii.3) Der Gelgehalt sei lediglich durch die Verwendung der Komponenten A und B zu erreichen. Der Gelgehalt stelle daher kein zusätzliches Merkmal dar.

XIV. Am 20. Oktober 2005 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer in Gegenwart beider Parteien statt. In der mündlichen Verhandlung vertieften die Parteien im wesentlichen ihre bereits schriftlich vorgetragenen Argumente. Zunächst wurde der von Seiten der Beschwerdeführerin erhobene Vorwurf der Parteilichkeit der Einspruchsabteilung eingehend erörtert.

(i) Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

(i.1) Sie kenne die Mitglieder der Einspruchsabteilung nicht und sie habe keinen Befangenheitsvorwurf gegen deren Personen.

(i.2) Obwohl sie die Argumente der Einspruchsabteilung im Absatz 2 des Bescheids vom 10. Dezember 2001 als falsch betrachte, sehe sie in der dortigen Analyse der Einspruchsabteilung auch noch keinen Grund für einen Befangenheitsvorwurf.

(i.3) Mit den letzten zwei Sätzen des Absatz 3 dieses Bescheids (siehe oben Abschnitt IV) habe sie aber den Eindruck bekommen, daß die Einspruchsabteilung ihre Meinung nicht mehr ändern werde, selbst wenn von ihrer Seite neue Tatsachen und Argumente vor und/oder während der beantragten mündlichen Verhandlung eingereicht würden.

(i.4) Es sei daher klar, daß die Einspruchsabteilung den Fall vorab entschieden habe. Dies verstöße gegen Artikel 113 (1) EPÜ.

(i.5) Darüber hinaus habe die Einspruchsabteilung in der Ladung zur mündlichen Verhandlung den Einwand unter Artikel 24 EPÜ nicht berücksichtigt.

(i.6) Man könne daraus schließen, daß sich die Einspruchsabteilung wegen der Beschwerdeführerin unbekannter Hintergründe bereits eine abschließende Meinung gebildet hatte. Die Einsprechende sei daher zu

der festen Überzeugung gelangt, daß die Einspruchsabteilung voreingenommen gewesen sei.

(i.7) Eine Einsprechende solle nicht gezwungen werden, mit einer Einspruchsabteilung konfrontiert zu werden, die nicht bereit sei, sie anzuhören. Sie habe daher ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen.

(i.8) Eine Entscheidung bezüglich der Parteilichkeit der Einspruchsabteilung hätte vor einer Entscheidung in der Sache getroffen worden sein sollen.

(i.9) Eine solche Entscheidung dürfe aber nicht durch die Einspruchsabteilung getroffen werden, denn es sei ein allgemein anerkannter Grundsatz, daß ein Richter nicht über seine eigene Parteilichkeit beschließen dürfe.

(ii) Die Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

(ii.1) Der Bescheid vom 10. Dezember 2001 der Einspruchsabteilung widerspiegele deren vorläufige Meinung angesichts der vorliegenden Sachlage.

(ii.2) Es sei nicht ausgeschlossen worden, daß sich die Sachlage ändere. Der Begriff "überdenken" im Absatz 3 des Bescheids habe die Beschwerdeführerin dazu führen können, weitere Argumente vorzulegen.

(ii.3) Artikel 24 (1) EPÜ definiere die Befangenheit. Es sei klar, daß ein Unterschied zwischen Befangenheit und der Tatsache gemacht werden solle, daß eine Einspruchsabteilung ihre Meinung durch z. B. Sturheit oder falsche Einschätzung aufrechterhalte.

(ii.4) Aus den Bescheiden lasse sich keine Parteilichkeit von Seiten der Einspruchsabteilung erkennen.

(ii.5) Sollte die Beschwerdeführerin so überzeugt von der Parteilichkeit der Einspruchsabteilung gewesen sein, so sei ihr Vorgehen angesichts der Tatsache, daß sie zusätzliche ausführliche Sachargumente mit ihrem Schreiben vom 2. Oktober 2003 vorgelegt habe, nur als nicht sehr konsequent zu bezeichnen.

(ii.6) Die Beschwerdegegnerin sei daher durch die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung durch die Beschwerdeführerin kurz vor der mündlichen Verhandlung überrascht worden.

Nachdem die Kammer nach Beratung den Parteien mitgeteilt hatte, daß sie zu der Auffassung gekommen war, daß die Einspruchsabteilung keinen Verfahrensfehler bezüglich der von der Beschwerdeführerin behaupteten Parteilichkeit begangen hatte, legte die Beschwerdegegnerin einen neuen Hauptantrag, und zwei neue Hilfsanträge vor.

Der Hauptantrag unterscheidet sich von dem Hauptantrag, auf den sich die Entscheidung der Einspruchsabteilung gründete, durch die Streichung des Anspruchs 14 des genannten vorherigen Antrags.

Die Argumente der Parteien bezüglich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der Ausführbarkeit des Gegenstands dieses neuen Hauptantrags können wie folgt zusammengefasst werden:

(iii) Zur Neuheit:

(iii.1) Die Beschwerdeführerin trug im wesentlichen vor:

(iii.1.1) Die Bindemittel gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags seien durch seine Gelgehalte und seine Gehalte an phosphorhaltige Beschleuniger gekennzeichnet.

(iii.1.2) Der Gelgehalt ergebe sich zwangsläufig durch die Kombination der Komponente A und B.

(iii.1.3) Deshalb seien die Beispiele 6 (Probe 14) und die Beispiele 9 (Probe 24) aus D1, in denen keine phosphorhaltigen Beschleuniger zugesetzt worden sind, neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1.

(iii.1.4) Zwar sei der Test für den Gelgehalt im Stand der Technik nicht beschrieben worden, er diene aber lediglich dazu, Zusammensetzungen mit einer schnelleren Härtung auswählen.

(iii.1.5) Der Fachmann habe ebenfalls die Motivation gehabt, die reaktivsten unter den aus D1 bekannten Bindemittel zu finden. Er wäre zu Zusammensetzungen gekommen, die unter den Anspruch 1 fielen.

(iii.2) Die Beschwerdegegnerin argumentierte im wesentlichen wie folgt:

(iii.2.1) Der Gelgehalt der Bindemittel stelle ein zusätzliches Merkmal der Bindemittel dar.

(iii.2.2) Man müsse die Komponenten A und B und deren Verhältnis so auswählen, daß die Bindemittel das erforderliche Gelgehalt gemäß Anspruch 1 aufweisen.

(iii.2.3) Der Gelgehalt sei im Stande der Technik nicht offenbart.

(iii.2.4) Es sei in der Patentschrift gezeigt worden, daß die Probe 24 von Beispiel 9 aus D1 einen Gelgehalt von 0 habe.

(iv) Zur erfinderischen Tätigkeit:

(iv.1) Die Beschwerdeführerin führte im wesentlichen aus:

(iv.1.1) Ausgehend von D1 oder D2 bestehe die technische Aufgabe darin, reaktivere Bindemittel zur Verfügung zu stellen.

(iv.1.2) Es gebe Millionen von Verbindungen A und Millionen von Verbindungen B.

(iv.1.3) Das Streitpatent gebe lediglich eine Anleitung diese durchzuprobieren. Die technische Aufgabe werde iterativ gelöst.

(iv.2) Die Beschwerdegegnerin trug im wesentlichen vor:

(iv.2.1) Ausgehend vom D1 oder D2 habe die technische Aufgabe vielmehr in der Bereitstellung solcher formaldehydfreier Bindemittel bestanden, die die Herstellung von Formkörpern mit guten mechanischen Eigenschaften und niedriger Wasserquellbarkeit ermöglichen. Diese Aufgabe sei durch Bindemittel gelöst

worden, die einen Gelgehalt über 50 % gemäß Anspruch 1 aufweisen.

(iv.2.2) Die Proben A, B, C (siehe Seite 9 des Streitpatents; Prüfung der Spanplatten) zeigen, daß diese Aufgabe gelöst worden sei.

(iv.2.3) Obwohl alle Proben A bis F eine vollständige Härtung aufweisen, weisen die Proben A bis C eine bessere Wasseraufnahme und eine bessere Dickenquellung auf als die Vergleichsproben D bis F. Dies sei aber nicht zu erwarten gewesen.

(v) Zur Offenbarung:

(v.1) Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß es Experimente in unzumutbarem Ausmaß bedürfe, um die richtige Kombinationen von A und B zu finden. Obwohl nicht bestritten werde, daß die Beispiele des Streitpatents nachgearbeitet werden können, fehle jede systematische allgemeine Lehre. So sei nicht angegeben, welche Parameter eine Rolle spielen, um den erforderlichen Gelgehalt zu erhalten. Darüber hinaus sei unklar, ob man den Test bei einer Dicke von 0.3 oder 1 mm durchführen solle.

(v.2) Diesem Vorbringen hielt die Beschwerdegegnerin entgegen, daß der Test für die Bestimmung des Gelgehalts sehr einfach sei, und daß die Dicke der Probe keine wesentliche Rolle spiele. Es sei darüber hinaus dem Fachmann bekannt, wie Parameter wie das Molekulargewicht und der Neutralisationsgrad des Polymerisats A und das Verhältnis zwischen A und B die Reaktivität des Bindemittels beeinflussen.

- XV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents No. 882 093.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, das Patent auf Basis des Hauptantrags, bzw. des 1. Hilfsantrags, bzw. des 2. Hilfsantrags, eingereicht während der mündlichen Verhandlung, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin gab folgende Erklärung ab:
"Die Ansprüche schließen Phosphor enthaltende Reaktionsbeschleuniger in Mengen von 1,5 Gew.-% oder größer in jeder Form aus."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Verfahrensrechtliche Fragen*
 - 2.1 In ihrer Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin argumentiert, daß Artikel 24 (3) EPÜ auch auf Einspruchsabteilungen anwendbar sei.
 - 2.2 Angesichts der Entscheidung G 05/91 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1992, 617) ist es aber klar, "daß die Bestimmungen des Artikels 24 EPÜ über den Ausschluss und die Ablehnung nur für Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer, nicht jedoch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, mithin auch der Einspruchsabteilungen, gelten". Laut dieser Entscheidung wurde diese

Unterscheidung bewusst vorgenommen. So geht aus dem Bericht über die 5. Tagung der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens (BR/168 d/72 ert/R:li.bm, S. 55) hervor, dass die Konferenz den Vorschlag einer Organisation, "das Verfahren zur Ausschließung und zur Ablehnung auf alle Organe des Patentamts auszudehnen", mit der Begründung nicht annahm, "lediglich die Beschwerdekammern und die Grosse Beschwerdekammer hätten einen gerichtlichen Charakter, der eine solche Bestimmung rechtfertige." (Entscheidungsgründe, Punkt 2).

- 2.3 Obwohl sich Artikel 24 EPÜ nur auf die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Grossen Beschwerdekammer bezieht, gilt das Gebot der Unparteilichkeit grundsätzlich auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren (G 05/91, Entscheidungsformel, Punkt 1).
- 2.4 Im vorliegenden Falle hat die Beschwerdeführerin die Ablehnung der gesamten Einspruchsabteilung wegen Besorgnis der Parteilichkeit beantragt. Die Beschwerdeführerin hat insbesondere vorgetragen, daß die abgelehnte Abteilung daraufhin das Einspruchsverfahren nicht einfach hätte fortsetzen dürfen, als ob nichts geschehen wäre. Stattdessen hätte eine Entscheidung über den Einwand der Parteilichkeit getroffen werden müssen. Diese Entscheidung hätte aber nicht durch die Abteilung getroffen werden dürfen, die abgelehnt worden war.
- 2.5 Dementsprechend hat die Kammer darüber zu entscheiden, (i) ob die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung über den von der Beschwerdeführerin

- erhobenen Vorwurf ihrer Parteilichkeit selbst entscheiden durfte, und (ii) ob die Besorgnis der Parteilichkeit der Einspruchsabteilung begründet war.
- 2.6 Zur Frage (i) kann die Kammer nur feststellen, daß das EPÜ keine Vorschriften enthält, wie eine Einspruchsabteilung ihre Ablehnung wegen Besorgnis der Parteilichkeit behandeln soll.
- 2.7 Laut Beschwerdeführerin ist es aber ein allgemein anerkannter Grundsatz, daß Richter über die Frage ihrer eigenen Parteilichkeit nicht entscheiden dürfen.
- 2.8 Selbst wenn dem so ist, geht dieses Argument nach Auffassung der Kammer ins Leere, da das Verfahren vor einer Einspruchsabteilung keinen gerichtlichen Charakter (siehe G 05/91; Entscheidungsgründe, Punkt 2), sondern einen reinen Verwaltungscharakter hat (siehe G 08/91 (ABl EPA 1993, 346; Entscheidungsgründe, Punkt 7), G 09/91 (ABl EPA 1993, 408; Entscheidungsgründe Punkt 18)).
- 2.9 In diesem Zusammenhang möchte die Kammer noch anmerken, daß in der Sache G 05/91, die Entscheidung bezüglich der Parteilichkeit der zuständigen Einspruchsabteilung durch den Direktor der Mitglieder der Einspruchsabteilung und nicht, wie im vorliegenden Fall, durch die Einspruchsabteilung selbst getroffen worden war.
- 2.10 In dieser Hinsicht enthält die Entscheidung G 5/91 als obiter dictum die folgenden Ausführungen: "Beim Einspruchsverfahren spricht manches dafür, daß es der Einspruchsabteilung überlassen sein sollte, diese Angelegenheiten im Wege einer Zwischenentscheidung, in

der die gesonderte Beschwerde zugelassen wird, selbst zu prüfen und zu entscheiden. Dies hätte den Vorteil, daß diese Verfahrensfrage geregelt werden könnte, bevor eine Entscheidung in der Sache getroffen wird" (Punkt 4 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Kammer lässt sich daraus ableiten, daß es einer Einspruchsabteilung prinzipiell nicht verboten ist, über den gegen sie erhobenen Vorwurf ihrer Parteilichkeit selbst zu entscheiden.

2.11 Gemäß der Entscheidungsformel der Entscheidung G 05/91 ist die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss gekommen, daß es im EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine gesonderte Beschwerde gegen die Entscheidung eines Direktors eines erstinstanzlichen Organs wie der Einspruchsabteilung gibt, mit der eine Ablehnung eines Mitglieds dieses Organs wegen Besorgnis der Befangenheit zurückgewiesen wird, und daß die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung jedoch mit dieser Begründung im Wege einer Beschwerde gegen deren Endentscheidung oder gegen eine Zwischenentscheidung, in der nach Artikel 106 (3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, angefochten werden kann (cf. Punkt 2 der Entscheidungsformel).

2.12 Nach Auffassung der Kammer lässt aber die Entscheidungsformel der G 05/91 in der Tat die Frage offen, ob die Entscheidung bezüglich der Parteilichkeit der Einspruchsabteilung unbedingt vor der End- oder Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache getroffen werden muss.

2.13 Obwohl in dem oben genannten obiter dictum die Große Beschwerdekammer es als vorteilhaft angesehen hat, diese

Verfahrensfrage zu regeln, bevor eine Entscheidung in der Sache getroffen wird, kann nach Auffassung der Kammer aus dem Inhalt der Entscheidungsformel der G 05/91 aber nicht abgeleitet werden, daß es prinzipiell verboten ist, diese Verfahrensfrage, wie im vorliegenden Fall, zusammen mit der Entscheidung in der Sache zu entscheiden.

- 2.14 Daher ist die Kammer zur Schlussfolgerung gekommen, daß im vorliegenden Fall die Einspruchsabteilung keinen Verfahrensfehler begangen hat, als sie selbst über den gegen sie erhobenen Vorwurf ihrer Parteilichkeit in der angefochtenen Entscheidung entschieden hat.
- 2.15 Um die Frage (ii) positiv zu beantworten, wäre es notwendig, glaubhaft nachzuweisen, daß die gesamte Einspruchsabteilung gegen die Beschwerdeführerin voreingenommen war.
- 2.16 Dazu hat die Beschwerdeführerin argumentiert, daß sie, angesichts des Absatzes 3 des Bescheids vom 10. Dezember 2001, zu der festen Überzeugung gekommen sei, daß die Einspruchsabteilung schon aus von der Beschwerdeführerin unbekanntem Hintergründen eine endgültige Meinung gebildet hatte, so daß sie nicht mehr bereit gewesen sei, Argumente, die die Beschwerdeführerin im Laufe des weiteren Verfahrens (z. B. vor und/oder während der zu diesem Zeitpunkt beantragten mündlichen Verhandlung) vorbringen würde, noch anzuhören.

- 2.17 Aus folgenden Gründen können diese Argumente nicht akzeptiert werden:
- 2.17.1 Die Kammer bemerkt zuerst, daß die Beschwerdeführerin erklärt hat, daß sie die Mitglieder der Einspruchsabteilung nicht kennt, und daß sie deshalb keinem Mitglied der Einspruchsabteilung ein persönliches Interesse vorzuwerfen hat.
- 2.17.2 Die Kammer stellt auch fest, daß die Beschwerdeführerin erklärt hat, daß sie angesichts des Absatzes 2 des Bescheids vom 10. Dezember 2001 keinen Vorwurf der Parteilichkeit erhoben hat, in dem die Einspruchsabteilung ihre vorläufige Meinung bezüglich der Artikel 123 (2), 123 (3), 83, 54 und 56 EPÜ dargelegt hatte.
- 2.17.3 Auch vermag die Kammer keine Fehler in der Darlegung der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung im Absatz 2 des Bescheids vom 10. Dezember 2001 zu erkennen, die gezeigt haben könnten, daß die Einspruchsabteilung bewusst versucht hatte, die Tatsachen des Falls zu beugen, und dies aus Voreingenommenheit gegenüber der Einsprechenden.
- 2.17.4 Darüber hinaus ist klar, daß sich der erste Satz des Absatzes 3 (d. h. "Die Einspruchsabteilung beabsichtigt **daher** (Hervorhebung durch die Kammer) das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten." auf den vorigen Absatz bezieht.
- 2.17.5 Dies hat die logische Folge, daß der Absatz 3 des Bescheids im Kontext des Absatzes 2 zu lesen war.

- 2.17.6 Da die **vorläufige** Meinung der Einspruchsabteilung im Absatz 2 dargelegt worden ist, ist es nach Ansicht der Kammer selbstverständlich, daß der erste Satz des Absatzes 3 die **vorläufige** Meinung der Einspruchsabteilung widerspiegelt, daß die zum Zeitpunkt des Bescheides vorliegenden Argumente der Einsprechenden die Aufrechterhaltung des Patents im geänderten Umfang nicht in Frage stellten.
- 2.17.7 In diesem Zusammenhang war deshalb der Begriff "überdenken" im zweiten Satz dieses Absatzes nach Ansicht der Kammer eher als eine implizite Aufforderung an der Einsprechende zu betrachten, eventuell neue Argumente einzureichen, als eine Aufforderung, den Antrag auf mündliche Verhandlung zurückzuziehen.
- 2.17.8 Im Lichte des Absatzes 2 und angesichts Regel 58 (2) EPÜ, die die Einreichung einer geänderten Beschreibung als eine normale Aufforderung im Rahmen eines Bescheids nach Artikel 101 (2) EPÜ vorsieht, kann schließlich der letzte Satz des Absatzes 3 ebenso wenig dazu beitragen, den Eindruck zu vermitteln, daß die Einspruchsabteilung bereits eine endgültige Entscheidung getroffen hatte.
- 2.17.9 Daher lässt sich, nach Auffassung der Kammer, keine Hinweise auf die behauptete Parteilichkeit der Einspruchsabteilung aus Absatz 3 des Bescheides vom 10. Dezember 2001 ableiten.
- 2.17.10 Selbst wenn man in Betracht ziehen würde, daß die Beschwerdeführerin jedoch jegliche Zweifel daran hätte haben können, sollten diese Zweifel nach Auffassung der Kammer durch Absatz 6 des Bescheids vom 18. März 2003 zerstreut worden sein, in dem ausdrücklich hingewiesen

wurde, daß die Meinung der Einspruchsabteilung im Bescheid vom 10. Dezember 2001 vorläufig war, und den Ausgang der mündlichen Verhandlung nicht vorwegnahm.

2.17.11 Sollte die Beschwerdeführerin nach Erhalt des Bescheids vom 10. Dezember 2001 zu einer so festen Überzeugung gelangt sein, daß die Einspruchsabteilung nicht mehr bereit sein würde, sie anzuhören, hätten die nachfolgenden Handlungen der Beschwerdeführerin im dauernden Einklang mit dieser festen Überzeugung sein müssen.

2.17.12 In diesem Zusammenhang bemerkt die Kammer aber, daß die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 16. Juli 2003 Übersetzer für die mündliche Verhandlung beantragt hat, daß sie mit Schreiben vom 2. Oktober 2003 weitere ausführliche Argumente bezüglich mangelnder Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und Ausführbarkeit des Gegenstands des Streitpatents geliefert hat, und daß sie zu den Bescheiden von 10. Dezember 2001 und 18. März 2003 der Einspruchsabteilung Stellung genommen hat (Siehe Seite 1, "In response to the counterstatements filed by BASF on 16 January 2001 and the communications of 10 December 2001 and 18 March 2003, the following comments are made"; Siehe Seite 9 "The same position seems to be taken by the Opposition Division on page 2, second paragraph, **of the preliminary opinion of 10 December 2001**" (Hervorhebung durch die Kammer)).

2.17.13 Nach Auffassung der Kammer sprechen diese Fakten nicht gerade dafür, daß die Beschwerdeführerin, nach Erhalt des Bescheids vom 10. Dezember 2001, so fest davon überzeugt war, daß die Einspruchsabteilung nicht mehr

bereit sein würde, sie anzuhören. Ebenso wenig kann die Stornierung ihres Antrags auf mündlichen Verhandlung **erst eine Woche** vor der am 4. Dezember **2003** anberaumten mündlichen Verhandlung wegen der behaupteten Besorgnis der Parteilichkeit der Einspruchsabteilung als Beleg für konsequentes Verhalten, motiviert durch eine seit dem Erhalt des Bescheids vom 10. Dezember **2001** angeblich gebildete feste Überzeugung, angesehen werden.

2.18 Die Kammer kommt daher zu der Schlussfolgerung, daß der bloße Hinweis, angesichts des Absatzes 3 des Bescheids von 10. Dezember 2001, daß die gesamte Einspruchsabteilung gegenüber der Beschwerdeführerin voreingenommen gewesen sei, nicht hinreichend ist, um das Vorhandensein einer solchen Voreingenommenheit glaubhaft zu machen.

2.19 Daher ist der Einwand der Beschwerdeführerin, dass ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliege, die die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könne, als unbegründet zurückzuweisen.

Hauptantrag

3. *Wortlaut der Ansprüche*

3.1 Die Ansprüche 1 bis 13 entsprechen den Ansprüchen 1 bis 13 des Hauptantrags, auf die sich die Entscheidung der Einspruchsabteilung gründete, mit der das Patent im geänderten Umfang aufrechterhalten wurde. In ihrer diesbezüglichen Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, daß die Ansprüche dieses Hauptantrags die Erfordernisse der Artikel 84, 123 (2) und (3) EPÜ erfüllen.

3.2 Diese Feststellungen sind von der Beschwerdeführerin nicht angegriffen worden. Die Kammer sieht von sich aus ebenfalls keine Veranlassung, diese Feststellungen in Zweifel zu ziehen.

4. *Interpretation des Anspruchs 1*

4.1 Gemäß Anspruch 1 enthalten die zu verwendenden wässrige Bindemittel:

als Komponente A ein durch radikalische Polymerisation erhaltenes Polymerisat, welches zu 5 bis 100 Gew.-% aus einem ethylenisch ungesättigten Säureanhydrid oder einer ethylenisch ungesättigten Dicarbonsäure, deren Carbonsäuregruppen eine Anhydridgruppe bilden können, besteht,

als Komponente B ein Alkanolamin mit mindestens zwei Hydroxylgruppen, und weniger als 1.5 Gew.-% (bezogen auf A + B) eines Phosphor enthaltenden Reaktionsbeschleunigers.

4.2 Darüber hinaus sollten die zu verwendenden Bindemittel nach Trocknung (bei 50°C, Dauer 72 Stunden) zu einem Film der Dicke 0,3 bis 1 mm und anschließender 15 minütiger Härtung bei 130°C an der Luft einen Gelgehalt über 50 Gew.-% aufweisen.

4.3 In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdeführerin argumentiert, daß der Gelgehalt über 50 Gew.-% lediglich durch die Verwendung der Komponenten A und B zu erreichen sei, und daher kein zusätzliches Merkmal darstelle.

- 4.4 Es ist nach Auffassung der Kammer angesichts der verschiedenen Gelgehalte der Bindemittel A, B, C und F in den Beispielen des Streitpatents aber klar, daß der Gelgehalt abhängig von der Bindemittelzusammensetzung ist, und deshalb das spezifische Härtingsprofil einer spezifischen Bindemittelzusammensetzung widerspiegelt.
- 4.5 Dies bedeutet, daß sich der Gelgehalt von über 50 Gew.-% nicht zwangsläufig durch irgendwelche Kombination von irgendeiner Komponente A mit irgendeiner Komponente B und gegebenenfalls irgendeinem Phosphor enthaltenden Reaktionsbeschleuniger ergibt. Das heißt, daß der Gelgehalt von über 50 Gew.-% *de facto* ein Stoffmerkmal ist, das die chemische Zusammensetzung des Bindemittels beschreibt.
- 4.6 Daher sind die zu verwendenden wässrigen Bindemittel durch die folgende Kombination von Merkmalen definiert:
- (i) die Anwesenheit einer Komponente A; ,
 - (ii) die Anwesenheit einer Komponente B;
 - (iii) die Abwesenheit oder die Anwesenheit eines Phosphor enthaltenden Reaktionsbeschleunigers in einer Menge von weniger als 5 Gew.-% bezogen auf A +B, und
 - (iv) ein Gelgehalt über 50 Gew.-%.

5. *Neuheit*

- 5.1 Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 wurde auf der Grundlage von den Dokumenten D1 bis D5 von der Beschwerdeführerin in Frage gestellt.

- 5.2 Um auf fehlende Neuheit der beanspruchten Merkmale erkennen zu können, ist es gemäß Entscheidung T 355/99 vom 30. Juli 2002 (nicht veröffentlicht in ABl EPA), nicht ausreichend, daß solche Merkmale von einem vorherigen Dokument abgeleitet werden können. Um neuheitsschädlich zu sein, muss es eine klare und eindeutige Lehre der beanspruchten Merkmale in einem Dokument des Standes der Technik geben (Entscheidungsgründe 2.2.4).
- 5.3 Es ist deshalb zu prüfen, ob es in D1, D2, D3, D4 oder D5 eine klare und eindeutige Lehre über die Verwendung wässriger Bindemittel, die die Kombination der im Absatz 4.6 oben dargestellten Merkmale (i), (ii), (iii) und (iv) aufweisen, gibt.
- 5.4 Dokument D1 beschreibt die Verwendung einer formaldehydfreien, vernetzbaren, wässrigen Bindemittelzusammensetzung zur Verbesserung von wenigstens einer der Eigenschaften Zugfestigkeit in trockenem Zustand, Zugfestigkeit in wasserbefeuchtetem Zustand und Delaminierungsbeständigkeit eines Zellulosesubstrats, wobei die Zusammensetzung umfasst:
- (a) eine mehrbasige Säure, enthaltend mindestens zwei Carbonsäuregruppen, die Salze davon oder Anhydridgruppen, wobei die mehrbasige Säure ein Additionspolymer mit einem Molekulargewicht von 300 bis 10.000.000, gebildet aus mindestens einem ethylenisch ungesättigten Monomer sein kann, und wobei die Carboxylgruppen oder Anhydridgruppen zu einem Grad von weniger als 35 % mit einer festen Base neutralisiert werden können;

(b) einen phosphorhaltigen Beschleuniger;

und mindestens eine aktive Wasserstoffverbindung, umfassend mindestens zwei aktive Wasserstoffgruppen, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Hydroxyl, primärem Amino, sekundärem Amino und Gemischen davon; wobei das Verhältnis der Anzahl von Äquivalenten der Carbonsäuregruppen, Salzen davon oder Anhydridgruppen zu der Anzahl von Äquivalenten der aktiven Wasserstoffgruppen von 1/0,01 bis 1/3 beträgt (Ansprüche 1, 2, 5 bis 9; Seite 3, Zeilen 36, 52-53).

- 5.5 Gemäß D1 können Diäthanolamin oder Triäthanolamin als aktive Wasserstoffverbindungen benutzt werden (Seite 5, Zeile 16), und ungesättigte Carbonsäure wie Maleinsäure oder Itaconsäure können in der Komponente (a) eingesetzt werden (Seite 3, Zeilen 42-43).
- 5.6 In den Proben 14 und 17 von Beispiel 6 wird ein Bindemittel benutzt, das ein Copolymerisat aus Itaconsäure, Butylacrylat, Äthylacrylat, und Acrylsäure, ein in Anwesenheit von 2 Gew.-% Natriumhypophosphit als Kettenregler hergestelltes Acrylsäurehomopolymerisat, und Diäthanolamin enthält. Obwohl die Menge an Phosphorverbindung, berechnet auf die gesamte Menge der Polymerisate und des Diäthanolamins, deutlich unter 1.5 Gew.-% liegt, ist die Menge an Itaconsäure in dem Copolymerisat aber niedriger als 5 Gew.-% (Siehe Seite 8, Zeilen 44-50). Im Beispiel 6, Probe 18, wird ein Bindemittel aus Maleinsäure/Acrylsäure-Copolymerisat, Diäthanolamin und Natriumhypophosphit als Beschleuniger zur Behandlung von Zellulosefasern benutzt. Die Menge an Phosphor enthaltenden Beschleuniger ist aber größer als 1.5 %. Im Beispiel 9, Probe 24, und im Beispiel 11,

Probe 26, wird ein Bindemittel verwendet, das ein in Anwesenheit von 17 Gew.-% (Probe 24) bzw. 6 Gew.-% (Probe 26) Natriumhypophosphit als Kettenregler hergestelltes Maleinsäure/Acrylsäure-Copolymerisat und Triäthanolamin enthält, um Papierlamine zu imprägnieren. Es gibt jedoch in keinem der Beispiele 6, 9, und 11 eine Angabe bezüglich des Gelgehalts der Bindemittel der Proben 14, 17, 18, 24, und 26. Darüber hinaus ist von Seiten der Beschwerdeführerin nicht gezeigt worden, daß die Bindemittel der Proben 14, 17, 18, 24 und 26 einen Gelgehalt größer als 50 Gew.-% aufweisen.

- 5.7 Tatsächlich ist von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten worden, daß D1 keine Hinweise auf den Gelgehalt der zu verwendenden Bindemittel gibt.
- 5.8 Daher kann die Kammer nur feststellen, daß ein Bindemittel mit einem Gelgehalt über 50 Gew.-% als solches in D1 nicht offenbart ist. Schon aus diesem Grund kann D1 den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen.
- 5.9 Dokument D2 betrifft Formkörper, die als Hauptbestandteile feinteilige natürliche oder synthetische Materialien sowie Kondensationsprodukte aus hochmolekularen Polycarbonsäuren und mehrwertigen Alkoholen, Alkanolaminen oder mehrwertigen Aminen enthalten (Anspruch 1).
- 5.10 Als feinteilige natürliche synthetische Materialien eignen sich Materialien wie Sande, Kaoline, Schiefermehl, Mineralfasern wie Mineralwolle, Kunststoff-Fasern, z. B. Polypropylenfasern, Cellulosefasern, Glasfasern oder

zerkleinertes Holz wie etwa Holzfasern (Spalte 1, Zeilen 37-42).

- 5.11 Als hochmolekulare Polycarbonsäuren kommen insbesondere polymere Polycarbonsäuren wie Polyacrylsäure, Polymethacrylsäure, Copolymere aus Acryl- und Methacrylsäure oder Copolymere von Acryl- und/oder Methacrylsäure mit anderen Monomeren wie Ester der Acryl- oder Methacrylsäure mit Alkanolen mit 1 bis 24 C-Atomen und Maleinsäure in Betracht (Spalte 1, Zeilen 43-51).
- 5.12 Geeignete Alkanolamine sind insbesondere Verbindungen, die an einer Kohlenwasserstoffkette wenigstens eine Aminogruppe sowie wenigstens eine alkoholische OH-Gruppe tragen. Bevorzugt sind Di- und Triäthanolamin (Spalte 3, Zeilen 11-15). In D2 gibt es aber keine Beispiele von Bindemitteln, die ein Polymerisat aus einer Dicarbonsäure wie z. B. Maleinsäure und ein Alkanolamin enthalten.
- 5.13 Es blieb außerdem unstrittig, daß D2, wie D1, keine Hinweise auf den Gelgehalt der Bindemittel gibt.
- 5.14 Obwohl D2 schon aus diesem Grund den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen kann, ist noch zu bemerken, daß die Kombination aus einer Komponente A und eine Komponente B gemäß den Definitionen in Anspruch 1 des Streitpatents in D2 nicht offenbart ist.
- 5.15 Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags neu gegenüber D2.

- 5.16 D3 betrifft die Verwendung von Reaktionsprodukten aus Maleinsäureanhydridcopolymerisaten und einem Vernetzungsmittel in Pulverform, wobei das Vernetzungsmittel ein chemisches Erzeugnis ist, dessen Molekül eine, zwei, drei oder vier Alkoholgruppen und mindestens eine Gruppe aus den Amin- und Amidgruppen umfasst, zur Behandlung der Oberfläche eines Materials wie Metalle, Glas, Textilien und Papier verwendet werden (Ansprüche 1 und 10). Als vorteilhafte Vernetzungsmittel sind Verbindungen wie Diäthanolamin, Tripropanol-2-amin, 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, 2-Äthyl-2-amino-1,3-propanediol, Methyl-diäthanolamin, Phenyl-diäthanolamin und Dipropanol-2-amin erwähnt (Seite 4, Zeilen 5 bis 16).
- 5.17 Da keine wässrigen Bindemittel in D3 offenbart sind, kann dieses Dokument schon aus diesem Grund den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen.
- 5.18 D4 betrifft die Herstellung unvernetzter Reaktionsprodukte von vorwiegend alternierend aufgebauten Copolymerisaten des Maleinsäureanhydrids mit Dialkanolaminen (Anspruch 1). Zwar können solche Reaktionsprodukte als Bindemittel benutzt werden (Seite 3; Zeilen 1-3; Tabelle 1; Beispiel 5), aber zur Frage, ob diese Bindemittel in einer weiteren Stufe vernetzt werden, oder gar einen Gelgehalt über 50 Gew.-% aufweisen, macht D4 keinerlei Aussage. D4 kann daher die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht zerstören.
- 5.19 D5 beschreibt wasserlösliche selbst vernetzende Polymerisate, die durch Reaktion eines Alkoholamins mit einem Copolymerisat aus Vinylacetat und Maleinsäure-

anhydrid erhalten worden sind (Anspruch 1). Diese Polymerisate können als Behandlungsmittel für Fasern benutzt werden (Siehe D5a, Seite 4, Zeilen 24-26).

- 5.20 Selbst wenn man in Betracht zöge, daß die Polymerisate aus D5 eine Kombination aus einer Komponente A und einer Komponente B darstellen, blieb es unbestritten, daß D5 den Gelgehalt von daraus hergestellten wässrigen Behandlungsmitteln nicht offenbart.
- 5.21 Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber D5.
- 5.22 Aus diesen Gründen kommt die Kammer zur Schlussfolgerung, daß der Gegenstand des Anspruch 1 die Kriterien des Artikels 54 EPÜ erfüllt.
- 5.23 Dieselbe Schlussfolgerung trifft *a fortiori* auch auf die abhängigen Ansprüche 2 bis 13 zu.

6. *Nächstliegender Stand der Technik*

- 6.1 Das Streitpatent betrifft die Verwendung von wässrigen formaldehydfreien Bindemitteln zur Herstellung von Formkörpern aus feinteiligen nativen Materialien wie Fasern, Schnitzeln oder Spänen.
- 6.2 Eine derartige Verwendung ist aus D1 und D2 bekannt.
- 6.3 Zur Frage nach dem nächstliegenden Stand der Technik wurden von den Parteien und der Einspruchsabteilung unterschiedliche Positionen bezogen. Während die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin ihre Argumentation zur erfinderischen Tätigkeit auf D1

aufbauten, sah die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Zwischenentscheidung D2 als nächstliegenden Stand der Technik an.

6.4 In diesem Zusammenhang sei angemerkt, daß beide Dokumente D1 und D2 in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents gewürdigt worden sind (siehe die Absätze [0003], [0004] und [0006]).

6.5 Wie aus der Beschreibungseinleitung des Streitpatents ersichtlich, befasst sich das Streitpatent mit der Entwicklung von formaldehydfreien Bindemitteln, die eine hohe Reaktivität haben, und die die Herstellung von Formkörpern mit guten mechanische Eigenschaften und einer niedrigen Wasserquellbarkeit ermöglichen (Absätze [0008] und [0009]).

6.6 Obwohl sich Dokumente D1 und D2 beide mit der Herstellung von Formkörpern mit guten mechanischen Eigenschaften und Wasserbeständigkeit befassen, offenbart aber D1 dazu Bindemittel, die eine größeren Ähnlichkeit in der stofflichen Zusammensetzung mit denen des Streitpatents aufweisen. Daher betrachtet die Kammer D1 als der nächstliegenden Stand der Technik.

6.7 Ausgehend vom D1 kann die zu lösende Aufgabe darin gesehen werden, wässrige formaldehydfreie Bindemittel mit hohen Reaktivität zu Verfügung zu stellen, welche die Herstellung von Formkörpern aus feinteiligen nativen Materialien mit guten mechanischen Eigenschaften und niedrigeren Wasserquellbarkeit ermöglichen.

- 6.8 Die streitpatentgemäße Lösung der technischen Aufgabe besteht gemäß Anspruch 1 in der Wahl eines Bindemittels, das einen Gelgehalt über 50 Gew.-% aufweist.
- 6.9 Die in der Tabelle auf Seite 9 des Streitpatents angeführten Testergebnisse von Prüfkörpern, hergestellt aus den Bindemittel A, B und C, die einen Gelgehalt über 50 Gew.-% aufweisen, und aus den Bindemitteln E und F, die einen Gelgehalt gleich 0 aufweisen, zeigen, daß die aus Bindemitteln A, B und C bessere mechanische Eigenschaften (Biegefestigkeit) und eine bessere (also kleinere) Wasserquellbarkeit (Wasseraufnahme, Dickenquellung) besitzen.
- 6.10 In diesem Zusammenhang besteht nach Auffassung der Kammer kein Zweifel daran, daß es sich bei den Bindemitteln E und F um Bindemittel gemäß der Lehre aus D1 handelt. Darüber hinaus wurde von der Beschwerdegegnerin bestätigt, daß alle Prüfkörper vollständig gehärtet worden sind, und dies wurde von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten.
- 6.11 Daher zeigt dieser Vergleich, daß die Verbesserung der Wasserquellbarkeit nicht lediglich auf einem höheren Härtegrad der Prüfkörper aus Bindemitteln A, B und C zurückzuführen ist.
- 6.12 Es ist daher glaubhaft, daß die oben formulierte Aufgabe durch die Verwendung eines in Anspruchs 1 definierten Bindemittel gelöst wird.

7. *Erfinderische Tätigkeit*

Es ist zu entscheiden, ob sich die streitpatentgemäße Lösung aus dem von der Beschwerdeführerin herangezogenen Stand der Technik für den Fachmann in naheliegender Weise ergibt.

- 7.1 Wie oben in Absatz 5 dargelegt, geben die Dokumente D1 und D2 keine Hinweise auf den Gelgehalt der dort beschriebenen Bindemittel, geschweige denn auf einen möglichen Einfluss dieses Merkmals auf die Wasserquellbarkeit der daraus hergestellten Formkörpern.
- 7.2 Daher ergibt sich aus D1, für sich allein oder in Kombination mit D2, für den Fachmann keinerlei Anregung, die oben genannte Aufgabe durch Bindemittel mit einem Gelgehalt über 50 Gew.-% zu lösen.
- 7.3 Ebenso wenig kann eine solche Anregung in den Dokumenten D3 bis D5 gefunden werden, da sich D3 lediglich mit pulverförmigen Beschichtungsmitteln befasst, und da D4 und D5 weder den Gelgehalt des dort beschriebenen Bindemittel noch das Problem der Wasserquellbarkeit von Formkörpern erwähnen.
- 7.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit gegenüber dem zitierten Stand der Technik auf erfinderischer Tätigkeit. Dasselbe trifft a fortiori auch für den Gegenstand der Ansprüche 2 bis 13 zu.
- 7.5 Daraus folgt, daß das Streitpatent gemäß Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ erfüllt.

8. *Ausführbarkeit*

- 8.1 Hinsichtlich der Ausführbarkeit der Erfindung hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, daß der Fachmann Experimente in unzumutbarem Ausmaß durchführen müsse, um die Kombinationen von A und B zu finden, die den erwünschten Gelgehalt aufweisen. Laut der Beschwerdeführerin gibt es im Streitpatent keine ausführliche Lehre, wie man die Komponente A und die Komponente B unter Millionen von Verbindungen diesbezüglich auswählen solle.
- 8.2 Im Gegensatz dazu hat die Beschwerdegegnerin vorgetragen, daß der Test zur Bestimmung des Gelgehalts sehr einfach sei, und daß es dem Fachmann bekannt sei, wie Parameter wie das Molekulargewicht der Komponente A oder deren Neutralisationsgrad die Reaktivität des Bindemittels beeinflussen.
- 8.3 Nach Ansicht der Kammer ist es auch glaubhaft, daß der Fachmann, ausgehend von den Beispielen des Streitpatents und unter Anwendung allgemeinen Fachwissen, ohne unzumutbaren Aufwand zu weiteren Kombinationen von Komponenten A und B gelangen wird, die den erwünschten Gelgehalt aufweisen.
- 8.4 Nach Auffassung der Kammer geht der Einwand der Beschwerdeführerin dahin, daß die Beschwerdegegnerin nicht den Nachweis dafür erbracht habe, daß der Fachmann, ohne in unzumutbarem Ausmaß experimentieren zu müssen, zur erwünschten Kombinationen von A und B gelangen könne.

8.5 In diesem Zusammenhang weist die Kammer aber darauf hin, daß die Beweislast zur Feststellung der mangelnden Offenbarung bei der Einsprechenden (hier der Beschwerdeführerin) liegt. Im vorliegenden Fall, heißt das, daß die Beschwerdeführerin den Nachweis (z. B. durch Versuchsergebnisse) hätte erbringen müssen, daß nur durch unzumutbares Herumexperimentieren ein befriedigendes Ergebnis erreicht werden kann. Die Kammer kann jedoch nur feststellen, daß die Beschwerdeführerin dies nicht getan hat, sondern daß sie lediglich ihre Zweifel geäußert hat.

8.6 Bei dieser Sachlage kann die Kammer nur zugunsten der Beschwerdegegnerin feststellen, daß der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang des Hauptantrags nicht entgegensteht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf Basis der Ansprüche 1 bis 13 des Hauptantrags eingereicht während der mündlichen Verhandlung und einer noch daran anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzender:

E. Görgmaier

R. Young