

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 15. Januar 2008**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0917/05 - 3.3.03

**Anmeldenummer:** 96810664.1

**Veröffentlichungsnummer:** 0768336

**IPC:** C08K 5/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Stabilisatorkombinationen für chlorhaltige Polymere

**Patentinhaberin:**

Chemtura Vinyl Additives GmbH

**Einsprechende:**

Cognis GmbH  
Bärlocher GmbH

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 108  
EPÜ R. 99(2)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 108

**Schlagwort:**

"Form der Beschwerde - zulässige Beschwerde (Einsprechende 01:  
verneint; Einsprechende 02: bejaht)"

"Erfinderische Tätigkeit - Aufgabe und Lösung"

"Erfinderische Tätigkeit - rückschauende Betrachtungsweise"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0035/85

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0917/05 - 3.3.03

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03  
vom 15. Januar 2008

**Beschwerdeführerinnen:**  
(Einsprechende 01)

Cognis GmbH  
Postfach 13 01 64  
D-40551 Düsseldorf (DE)

**Vertreter:**

Gervasi, Gemma  
Notarbartolo & Gervasi S.p.A.  
Corso di Porta Vittoria, 9  
I-20122 Milano (IT)

(Einsprechende 02)

Bärlocher GmbH  
Freisinger Strasse 1  
D-85716 München (DE)

**Vertreter:**

Fiesser, Gerold Michael  
Patentanwälte  
Kahlhöfer Neumann  
Herzog Fiesser  
Postfach 26 02 32  
D-80059 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Patentinhaberin)

Chemtura Vinyl Additives GmbH  
Chemiestrasse 22  
D-68623 Lampertheim (DE)

**Vertreter:**

Wibbelmann, Jobst  
Wuesthoff & Wuesthoff  
Patent- und Rechtsanwälte  
Schweigerstrasse 2  
D-81541 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts vom 26. April 2005,  
die am 22. Juni 2005 zur Post gegeben wurde  
und mit der der Einspruch gegen das  
europäische Patent Nr. 0768336 aufgrund des  
Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden  
ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

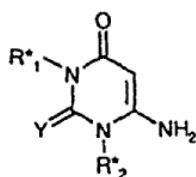
**Vorsitzender:** R. Young  
**Mitglieder:** A. Däweritz  
H. Preglau

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 768 336 mit dem Titel "Stabilisatorkombinationen für chlorhaltige Polymere" auf die am 4. Oktober 1996 unter Beanspruchung der Prioritäten zweier Voranmeldungen in der Schweiz (291295 und 315195) vom 13. Oktober 1995 bzw. 7. November 1995 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 96 810 664.1 erfolgte am 18. September 2002 (Patentblatt 2002/38). Das Patent enthielt zehn Ansprüche, darunter die beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 9:

1. Stabilisatorkombination enthaltend

A) mindestens eine Verbindung der Formel I



worin R\*<sub>1</sub> und R\*<sub>2</sub> unabhängig voneinander für C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl, unsubstituiertes oder mit 1 bis 3 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl-, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-, C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkyl- oder mit Hydroxygruppen oder Cl-Atomen substituiertes C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkyl, unsubstituiertes oder am Phenylring mit 1 bis 3 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl-, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-, C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkyl- oder mit Hydroxygruppen oder Cl-Atomen substituiertes C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl darstellen, und R\*<sub>1</sub> oder R\*<sub>2</sub> zusätzlich für Wasserstoff stehen können, sowie Y S oder O ist, und

B) mindestens eine perchlorat-Verbindung.

9. Verwendung der Stabilisatorkombination gemäß Anspruch 1 bis 8 zur Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren.

Die restlichen Ansprüche waren abhängig. So betrafen die Ansprüche 2 bis 8 Ausgestaltungen der beanspruchten Stabilisatorkombination, der abhängige Anspruch 10 eine solche ihrer Verwendung.

Verweise auf das "EPÜ" betreffen die neue Fassung des Übereinkommens vom Jahr 2000, Verweise auf die alte Fassung sind als "EPÜ 1973" gekennzeichnet. Hinweise in unterstrichenen eckigen Klammern beziehen sich auf entsprechend bezeichnete Ansprüche bzw. Absätze des Streitpatents (z.B. [Anspruch 1], § [0001]), solche in unterstrichener Kursivschrift auf die ursprünglich

eingereichte Fassung der Anmeldungsunterlagen, auf denen das Streitpatent beruht; unterstrichene Verweise beziehen sich auf EP-A2-0 768 336 (z.B. Anspruch 1, Seite 1, Absatz 1, Seite 1, Absatz 1).

II. Gegen das Streitpatent wurde am 3. und 13. Juni 2003 zwei Einsprüche eingelegt. Während die Einsprechende 01 (O-01) unter Hinweis auf Artikel 100 a), 100 b) und 100 c) EPÜ 1973 als Einspruchsgründe fehlende Neuheit (Artikel 54 EPÜ 1973), mangelnde erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973), mangelnde Offenbarung und unzulässige Erweiterung geltend machte, erhob die Einsprechende 02 (O-02) nur die Einwände mangelnder Neuheit und fehlender erfinderische Tätigkeit unter Hinweis auf die Artikel 54, 56 und 100 a) EPÜ 1973. Als Entgegenhaltungen wurden insgesamt 21 Druckschriften und Chemical Abstracts Referate von Druckschriften sowie zwei Übersetzungen einer der Druckschriften ins Englische zitiert, darunter

D1: JP-A-53-16570 im Original bzw. englischer Übersetzung (im Folgenden sind alle Bezüge auf D1 auf die von O-01 als "D2" eingereichte Fassung der Übersetzung gerichtet) und

D2: DE-A-1 694 873.

Nach Ansicht beider Einsprechenden wurde der Patentgegenstand durch D1 neuheitsschädlich getroffen, bzw. durch die Kombination dieser beiden Druckschriften nahelegen. Dabei ging O-01 von D2 als nächstliegendem Stand der Technik aus, O-02 hingegen von D1.

Zu Verdeutlichung ihrer Einwände und als Gegenversuche zu den geänderten bzw. zusätzlichen Versuchergebnissen, die die damalige Anmelderin vor der Patenterteilung mit

Schreiben vom 2. August 2000 und 14. November 2001 vorgelegt hatte, reichten beide Einsprechenden mit Eingaben jeweils vom 24. Februar 2005 eigene Vergleichsversuche ein.

III. In einer am Ende einer mündlichen Verhandlung am 26. April 2005 von der Einspruchsabteilung verkündeten Entscheidung, deren Begründung am 22. Juni 2005 zur Post gegeben wurde, wurden die beiden Einsprüche gegen das Streitpatent zurückgewiesen.

(1) Genau wie die zurückgewiesenen Einwände unzulässiger Erweiterung und unzureichender Offenbarung spielte der Einwand fehlender Neuheit im weiteren Verfahren keine Rolle mehr. Dennoch sei hier als Erläuterung ein kurzer Hinweis auf die diesbezügliche Entscheidung der Einspruchsabteilung eingefügt.

(2) Die Neuheit des Patentgegenstands war von beiden Einsprechenden auf der Basis von D1 verneint worden. So hätte der Fachmann im Hinblick auf das in D1 beispielhaft genannte Uracil auch die Uracil-Derivate gemäß der Formel I des Streitpatents als vom Offenbarungsumfang von D1 mitumfasst angesehen. Demgegenüber stellte die Einspruchsabteilung fest, dass in D1 nur die Einzelverbindung Uracil explizit genannt worden sei. Daher sei der beanspruchte Gegenstand neu.

Als nächstliegender Stand der Technik wurde in der Streitentscheidung D2 angesehen, entgegen der Ansicht der O-02. In D2 sei die Verwendung der bestimmten Amino-Uracile gemäß Anspruch 1 zum Stabilisieren von PVC beschrieben worden. Gemäß D2 ließen sich diese Verbindungen mit weiteren bekannten Stabilisatoren kombinieren. Perchlorat wurde in D2 aber nicht erwähnt. Als gegenüber D2 zu lösende technische Aufgabe wurde

gemäß der angegriffenen Entscheidung die Bereitstellung einer Stabilisatormischung mit synergistisch verbesserter Wirkung gesehen. Die Lösung dieser Aufgabe durch die zu D2 verschiedene Maßnahme, die Verwendung der Amino(thio)uracile in Kombination mit Perchloraten, wurde im Hinblick auf die Vergleichsversuche der Patentinhaberin vom 14. November 2001 sowie der Vergleichsversuche der Einsprechenden als glaubhaft gelöst beurteilt. Daraus schloss die Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruhte.

Weiter wurde ausgeführt, dass D1 zwar eine Verbesserung der Stabilisation durch die Verwendung von Perchloraten in Verbindung mit einer Vielzahl stickstoffhaltiger, nichtmetallischer Verbindungen (bzw. Stabilisatoren) lehre (im Weiteren als N-Verbindungen bezeichnet), nicht aber, dass alle darin erwähnten N-Verbindungen zusammen mit Perchloraten synergistisch wirken würden. Zudem seien die in Anspruch 1 definierten Uracile in D1 überhaupt nicht erwähnt.

Auch aus weiteren von O-01 zitierten Entgegnungen, die Mischungen mit vielen Komponenten betroffen hätten und zeigen sollten, dass dem Fachmann der Einsatz von Perchloraten in Kombination mit verschiedenartigsten Primärstabilisatoren bekannt gewesen sei, um eine verbesserte Stabilisierung von PVC zu erreichen, lasse sich nicht ableiten, dass gerade die Perchlorate zu einer solchen Verbesserung mit Primärstabilisatoren allein führen würde.

Auch die von D1 als nächstliegendem Stand der Technik ausgehende und sich auf eigene Versuche stützende Argumentation der O-02 führten zu keiner anderen

Beurteilung durch die Einspruchsabteilung (Nr. II.8.3 der Begründung), da D1 weder die in Anspruch 1 spezifizierten Amino(thio)uracile erwähnte, noch deren Stabilisatorwirkung im Streitpatent verbessert werden sollte, noch daraus zu entnehmen sei, dass gerade Uracil mit Perchlorat kombiniert bessere Ergebnisse als andere der zahlreich genannten N-Verbindungen erbringen würde.

Folglich kam die Einspruchsabteilung zur Entscheidung, die Einsprüche zurückzuweisen.

IV. Gegen die Entscheidung erhoben die O-02 am 18. und die O-01 am 19. Juli 2005 jeweils unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde.

(1) In einem Bescheid gemäß Artikel 108 und Regel 65(1) EPÜ 1973 vom 2. Februar 2006, der der O-01 unter Fristsetzung zugestellt wurde, war gemäß Aktenlage festgestellt worden, dass die von der O-01 eingelegte Beschwerde nicht begründet worden war. Zu dieser Feststellung hat sich die O-01/Beschwerdeführerin I nicht geäußert.

(2) Die O-02/Beschwerdeführerin II hingegen hielt in ihrer am 18. Oktober 2005 eingereichten Beschwerdebegründung an ihrem Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit und auch an ihrer Meinung fest, dass D1 den nächstliegenden Stand der Technik darstelle. So würden darin die beiden wichtigsten Merkmale des Streitpatents offenbart, die N-Verbindung und das Perchlorat, während D2 die Verwendung nur der ersteren Komponente beschreibe.

(3) Hinsichtlich der Erwähnung von Uracil in D1 blieb die Beschwerdeführerin II auch bei ihrer bereits im Einspruchsverfahren vertretenen Ansicht, dass im Streitpatent auf seit langem bekannte N-Verbindungen

zurückgegriffen werde, auch wenn sie dort nicht *expressis verbis* genannt seien. Allerdings lese der Fachmann in D1 Uracile mit, wenn "die D1 selbst hier allgemein Uracil ... nennt" (Seite 4, Absatz 2). Zudem gelte für das Streitpatent wie auch für D1 oder D2, dass Zweck oder Ziel jeweils die Stabilisierung halogenhaltiger Kunststoffe sei.

(4) Als einziges unterscheidendes technisches Merkmal gegenüber D1 komme in Betracht, dass im Streitpatent statt Uracil selbst eines seiner Derivate eingesetzt werde. In den Ergebnissen ihrer vorgelegten Versuche habe die Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin jedoch keinen technischen Effekt dokumentieren können, der sich nur auf dieses Merkmal zurückführen ließe. Somit sei eine gegenüber D1 als dem nächstliegenden Stand der Technik vorteilhafte, synergistische technische Wirkung nicht belegt worden. Folglich könne die gegenüber D1 zu lösende Aufgabe nur in der Bereitstellung weiterer Stabilisatorkombinationen auf Basis von N-Verbindungen und dem halogenhaltigen Salz einer Oxosäure zur Stabilisierung chlorhaltiger Polymeren gesehen werden (Beschwerdebegründung, Nr. 3). Diese Lösung werde aber durch D1 und D2 nahegelegt. D2 lehre schließlich, dass sich die darin beschriebenen Uracil-Derivate ebenfalls durch hervorragende Stabilisierungseigenschaften auszeichneten (Seite 9, letzter Absatz).

V. Dieser Argumentation trat die Beschwerdegegnerin in ihrer Eingabe vom 1. August 2006 zur Gänze entgegen. So widersprach sie der Ansicht der Beschwerdeführerin II, D1 weise bereits zwei wesentliche technische Merkmale des Streitpatents auf, und sah weiterhin D2 als nächstliegenden Stand der Technik an.



(1) Im Einzelnen legte sie dar, dass D1 eine ganze Reihe unterschiedlicher N-Verbindungen nenne (Eingabe: Brückenabsatz der Seiten 4/5) und außerdem keinen Hinweis gebe, Uracil als Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen in Betracht zu ziehen, geschweige denn die anspruchsgemäßen speziellen Verbindungen der Formel I des Streitpatents als geeignete N-Verbindungen anzusehen. Auch seien die Versuche der O-02 (vom 24. Februar 2005) zur Stabilisierungswirkung der Kombination Perchlorat/Uracil nicht zielführend gewesen, denn sie hätten weder dem Wissensstand des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents, noch dem Informationsgehalt von D1 entsprochen (Eingabe: Seite 3, Absätze 3 und 4).

(2) Auch als zweite Komponente der dort offenbarten Kombination sei in D1 eine Vielzahl von Verbindungen angegeben worden, die alle unter die allgemeine Formel  $M(XO_b)_a$  fielen (Eingabe: Brückenabsatz der Seiten 4/5).

(3) Im weiteren unterstützte die Beschwerdegegnerin die Begründung in der angefochtenen Entscheidung. Ergänzend argumentierte sie, dass selbst bei einer weniger ambitionierten Aufgabenstellung, als der von der Einspruchsabteilung anerkannten Bereitstellung von Stabilisatorkombinationen, die eine synergistische Verbesserung zeigten, und unabhängig davon, ob man für den Aufgabe-Lösungs-Ansatz von D1 oder D2 als nächstliegendem Stand der Technik ausgehe, weder D1 noch D2 zielführende Hinweise auf die beanspruchte Lösung zu entnehmen seien.

VI. Diesem Vortrag gegenüber hielt die Beschwerdeführerin II in einer weiteren Eingabe vom 6. September 2006 an ihrer vorherigen Argumentation vollinhaltlich fest.

VII. Am 15. Januar 2008 fand antragsgemäß eine mündliche Verhandlung statt. Beide anwesende Parteien verwiesen im Rahmen ihres jeweiligen Vorbringens wiederholt auf ihren schriftlichen Vortrag. Daher werden im Folgenden nur der Ablauf der Verhandlung und die entscheidungswesentlichen ergänzenden Ausführungen beider Parteien zusammengefasst.

(1) Eingangs der Verhandlung wurde festgestellt, dass die Beschwerdeführerin I trotz ordnungsgemäßer Ladung der Parteien nicht erschienen war. Gemäß Regel 115(2) EPÜ wurde das Verfahren ohne sie fortgesetzt.

(2) Nach dem Vortrag des wesentlichen Inhalts der Akten inklusive der unwidersprochen gebliebenen Feststellung (Abschnitt IV(1), oben), dass keine Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin I zur Akte gelangt war und somit die Erfordernisse von Artikel 108 und Regel 99(2) EPÜ nicht erfüllt worden waren, erhielten die anwesenden Parteien Gelegenheit, zur vorläufigen Ansicht der Kammer Stellung zu nehmen, dass die Beschwerde der Beschwerdeführerin I deshalb offensichtlich als unzulässig anzusehen und folglich zurückzuweisen sei. Während sich die Beschwerdeführerin II zu dieser Frage nicht äußerte, stimmte die Beschwerdegegnerin der vorläufigen Ansicht der Kammer zu und beantragte, die Beschwerde der Beschwerdeführerin I als unzulässig zurückzuweisen.

(3) Die Kammer informierte die anwesenden Parteien von ihrer Ansicht, dass im Hinblick auf den Vortrag der Beschwerdeführerin II die Frage erfinderischer Tätigkeit einziger Gegenstand des Beschwerdeverfahrens war. Dies blieb seitens der anwesenden Parteien unwidersprochen.

(4) Im Rahmen der Diskussion über die erfinderische Tätigkeit hielten die anwesenden Parteien an ihren bereits schriftlich vorgetragenen Meinungen zum

nächstliegenden Stand der Technik, zur Bewertung geltend gemachter Verbesserungen bzw. Vorteile und zur Beweislast fest.

(5) So war nach Ansicht der Beschwerdeführerin II in der Streitentscheidung nicht begründet worden, weshalb nicht D1 sondern D2 als nächstliegender Stand der Technik zu betrachten wäre.

(6) Von D1 als nächstliegendem Stand der Technik unterschied sich nach Meinung der Beschwerdeführerin II der Patentgegenstand aber allenfalls dadurch, dass statt des Uracils Uracil-Derivate der Formel I eingesetzt worden seien, was jedoch zu keinerlei Verbesserung geführt habe. Dies werde beispielsweise im Vergleich zu den Beispielen 1-1 und 1-2 in Tabelle 1 von D1 deutlich, in denen PVC mittels Thioharnstoff und Na- bzw. Ca-Perchlorat stabilisiert worden war. Außerdem sei es gleichgültig, welche der Oxyhalogenverbindungen eingesetzt werde, alle führten zu einer Verbesserung. Dies werde auch durch die weiteren Beispiele von D1 belegt, in denen PVC durch verschiedene N-Verbindungen und Oxyhalogen-Verbindungen stabilisiert worden sei. Demgegenüber sei von der Beschwerdegegnerin nicht nachgewiesen worden, dass der Ersatz des Uracils durch die Verbindungen der Formel I bzw. die willkürliche Auswahl von Perchlorat Verbesserungen nach sich ziehe. Angebliche, nicht nachgewiesene Vorteile, für deren Nachweis die Anmelderin/Patentinhaberin die Beweispflicht gehabt hätte, müssten aber bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht bleiben. Zur Unterstützung dieser Position verwies die Beschwerdeführerin auf die Kapitel I.D.4,2 und I.D.9.8 (hier insbesondere auf die darin erwähnte Entscheidung T 35/85 vom 16. Dezember 1986, nicht im ABl. EPA

veröffentlicht) der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 5.Auflage, 2006 (Rspr BK).

Die zu lösende Aufgabe könne folglich nur in der Bereitstellung alternativer Stabilisatorkombinationen gesehen werden.

(7) Außerdem sei durch den Versuchsbericht der Beschwerdegegnerin vom 14. November 2001 lediglich ein völlig erwarteter Sachverhalt nachgewiesen worden. Dieser Bericht könne auch nicht als Vergleich zu D1 gewertet werden, und zu den von den Einsprechenden zitierten Entgegenhaltungen habe die Beschwerdegegnerin keine Vergleichsergebnisse vorgelegt, sondern vielmehr eine Verweigerungshaltung gezeigt. Also sei sie ihrer Beweispflicht nicht nachgekommen.

Die Kritik der Beschwerdeführerin an der Durchführung von Leitfähigkeitsmessungen in einem Teil der Vergleichsversuche der Beschwerdegegnerin konnte außer Betracht bleiben, da sich die Beschwerdegegnerin in der Folge nur mehr auf die davon nicht berührten Verfärbungs-(YI-)Tests bezog.

(8) Hinsichtlich der Verfärbungs-(YI-)Tests trug die Beschwerdeführerin II ergänzend vor, die Uracil-Komponente habe, wie für derartige N-Verbindungen bereits bekannt gewesen sei, lediglich die Aufgabe gehabt, die Ausgangsfarbe des halogenhaltigen Kunststoffes (PVC) zu verbessern. Diese Fähigkeit der N-Verbindungen, die auf der Verhinderung der in einer reißverschlussartigen Reaktion ablaufenden Bildung von Doppelbindungen durch HCl-Abspaltung aus dem PVC beruhe, breche aber schon nach kurzer thermischer Belastung (z.B. 15 min bei 190°C) schlagartig zusammen. Perchlorat, habe demgegenüber eine völlig andere Aufgabe und Wirkung, es

werde nämlich erst hinsichtlich der Langzeitfarbhaltung wirksam, d.h. es bremse nur den Anstieg der Verfärbung, die erst durch zunehmende HCl-Abspaltung und Doppelbindungsbildung im PVC verursacht werde. Zwar addierten sich diese unterschiedlichen Wirkungen der beiden Komponenten, jedoch könne dabei von Synergismus keine Rede sein. Schon aus diesem Grunde sei die angefochtene Entscheidung zu revidieren.

Zudem hätten die Versuche von O-01 (Abschnitt II, oben) gezeigt, dass die angesprochene Wirkung des Perchlorats bei allen N-Verbindungen etwas bringe, der Grad einer solchen Verbesserung hänge nur von der Natur der N-Verbindung ab. Die Ergebnisse gingen aber nicht über das hinaus, was bereits in D1 erkennbar gewesen sei. Ergänzend dazu passe das in D2 genannte Amino-Uracil genau auf die Definition der N-Verbindungen in D1, und in Tabelle 1 von D2 sei Aminouracil sowohl allein (Beispiel 2) als auch zusammen mit Zusatzstabilisatoren verwendet worden.

Alles, was durch einen Zusatz von Perchlorat passiere, sei eine Verlängerung der Farbhaltung, wie sie auch in den Beispielen von D1 nach 90 min (gelb bis blass gelb) im Vergleich zu den darin beschriebenen Vergleichsversuchen (braun bis zu totaler Zersetzung) erzielt worden sei.

Der Fachmann wäre keinesfalls davon abgehalten worden, Aminouracil, wie es in D2 offenbart ist, als N-Verbindung gemäß D1 einzusetzen. Eine derartige Routinemaßnahme könne dem Fachmann zugetraut werden.

(9) Die Beschwerdegegnerin machte hingegen geltend, ihre Versuchsergebnisse vom 14. November 2001

(Abschnitt II, oben) hätten gezeigt, dass der Einsatz nur einer der Komponenten auf jeden Fall schnell zum vorzeitigen Abbruch geführt habe, im Gegensatz zu den Versuchen mit beiden Komponenten. Dies sei aber weder erklärbar, noch gebe es hierüber im Stand der Technik Literatur. Überdies bestätigten die von der O-01 eingereichten Versuche (Abschnitt II, oben) einerseits ihre eigenen Versuchsergebnisse und erlaubten andererseits auch den direkten Vergleich mit Zusammensetzungen gemäß D1. Dies sei bereits in der angefochtenen Entscheidung anerkannt worden.

Insbesondere verwies die Beschwerdegegnerin hierbei auf die Versuche A1/A2/B1 - B2, aus denen die Wirkung der Einzelkomponenten und die der beanspruchten Kombination deutlich werde, A3/A4/B3 - B4, die jeweils zusätzlich noch Phosphit enthielten und die vorigen Ergebnisse bestätigten, sowie B2 - C2, die den direkten Vergleich zwischen dem Gegenstand des Streitpatents und einer Zusammensetzung gemäß D1 zeigten. Ausführlich sei im Bericht der O-01 auch die Wirkung des Zusatzes von Perchlorat zu verschiedenen N-Verbindungen in Abwesenheit von Phosphit anhand von Farbproben gezeigt worden, zum einen gemäß Streitpatent (Beispiel D), zum anderen zu verschiedenen N-Verbindungen, die in Beispielen von D1 verwendet worden waren. Diese Ergebnisse zweifle sie nicht an. Vielmehr werde damit nach Ansicht der Beschwerdegegnerin belegt, dass gemäß Streitpatent eine deutliche Stabilisierungsverbesserung erreicht werden könne, und sie verwies auf die unterschiedlichen Grade der Verfärbung der Proben nach 60 min.

(10) Angesichts dieser experimentellen Daten sah die Beschwerdegegnerin auch keinen Grund, zusätzlich weitere eigene Versuche einzureichen, deren Fehlen von der

Beschwerdeführerin II erneut kritisiert worden war (vgl. die Abschnitte IV(4) und VII(7), oben). Der Urheber der in der Akte vorhandenen Versuche wurde von der Beschwerdegegnerin als unerheblich bezeichnet. Überdies habe die Beweispflicht bei den Einsprechenden gelegen, deren Aufgabe es gewesen wäre, ihre Behauptungen durch Versuche zu belegen. Gerade die Versuche der O-01 hätten aber den Beweis erbracht, dass die spezielle Kombination gemäß Anspruch 1 eine deutliche Verbesserung der Stabilität ergibt. Ob diese Verbesserung als Synergismus zu bezeichnen sei, ließ die Beschwerdegegnerin dahingestellt, sie könne aber keinesfalls als aus der Luft gegriffen bezeichnet werden.

(11) Zu D1 führte die Beschwerdegegnerin aus, darin werde ohne Differenzierung nur angegeben, dass N-Verbindungen und Oxyhalogen-Verbindungen miteinander kombiniert eingesetzt werden könnten. Die allgemeine Offenbarung von D1 beschreibe Kombinationen von Verbindungen verschiedener Verbindungsklassen. Darüber hinaus seien in den Beispielen nur spezielle Kombinationen einzelner Verbindungen offenbart worden. Jede dieser Kombinationen müsse getrennt gesehen werden. Darunter sei aber nicht einmal ein einziges Beispiel zu finden, in dem das in D1 namentlich genannte Uracil eingesetzt worden wäre. Folglich habe der Fachmann mehrere Auswahlsschritte unternehmen müssen, um zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, ohne dass dafür zielführende Hinweise im Stand der Technik zu finden gewesen wären. In anderen Worten, die dafür zu treffenden Entscheidungen seien im Stand der Technik nicht vorgezeichnet gewesen. Die Argumentation der Beschwerdeführerin II sei daher nicht nachzuvollziehen, die Kombination gemäß Anspruch 1 einzusetzen. Überhaupt habe der Fachmann zur Auswahl der speziellen

Verbindungen, gleichgültig ob von D1 oder D2 startend, keine Veranlassung gehabt. Auch aus Gründen des Zeitrangs der beiden Druckschriften habe D2 auch nicht weiterhelfen können, denn sie sei lange vor dem Anmeldezeitpunkt von D1 publiziert worden.

(12) Die Debatte wurde geschlossen, nachdem von den Parteien erklärt worden war, keine weiteren Argumente vorbringen zu wollen.

Die Beschwerdeführerin II beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents, die Beschwerdegegnerin hingegen, die Beschwerde zurückzuweisen.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde der Einsprechenden 01 ist wegen Nichteinreichung einer Beschwerdebegründung (Artikel 108 und Regel 99(2) EPÜ bzw. Artikel 108 EPÜ 1973) zurückzuweisen (Abschnitte IV(1) und VII(2), oben).
2. Die Beschwerde der Einsprechenden 02 ist zulässig.

#### *Aufgabe und Lösung*

3. Das Streitpatent ist auf eine Stabilisatorkombination mit verbesserter Wirkung gerichtet, die den Einsatz mindestens einer stickstoffhaltigen nichtmetallischen Verbindung der Formel I (Abschnitt I, oben) einschließt und sich für chlorhaltige Polymere eignet (§ [0001]).
  - 3.1 Gegen dieses Patent wurde in der Beschwerde von der O-02/Beschwerdeführerin II auf Grundlage von D1 und D2 weiterhin ein Mangel erfinderischer Tätigkeit geltend gemacht. Während in der angefochtenen Entscheidung und



auch von der Beschwerdegegnerin D2 als nächstliegender Stand der Technik angesehen wurde, hielt die Beschwerdeführerin D1 weiterhin für näherliegend.

3.1.1 Die Druckschrift D1 betrifft eine stabilisierte Harz-Zusammensetzung, in der einem halogenhaltigen Harz mindestens eine stickstoffhaltige nichtmetallische Verbindung (a) und mindestens ein Oxyhalogenid der Formel  $M(XO_b)_a$  (b) zugesetzt wird. In dieser Formel bedeuten M Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn oder eine Ammoniumgruppe und X ein Cl-, Br- oder I-Atom. Index a bedeutet die Wertigkeit von M und Index b bedeutet die Anzahl der Atome (D1: Anspruch).

In der Beschreibung von D1 werden Verbindungsklassen aufgezählt, die sich als Komponente (a) eignen. Sie umfassen "urea, thiourea, guanidine, amine, amino acid, thiazole, imidazole, amide or imide derivatives" (Seite 7, Zeilen 12 bis 15), für die zahlreiche Beispiele aufgezählt sind (Seite 7, Zeile 16 bis Seite 8, letzte Zeile).

Darunter werden die Mono- und Diureide als Beispiele für die Acylharnstoffe erwähnt und als Beispiele für cyclische Acylharnstoffe die einzelnen Verbindungen Parabansäure, Barbitursäure, Dialursäure, Alloxan, Uracil, Hydantoin und 5-Methylhydantoin namentlich genannt (Seite 7, Zeilen 20 bis 24). Dass es sich bei den genannten cyclischen Acylharnstoffen tatsächlich eine Liste einzelner Verbindungen, nicht aber um die Aufzählung generischer Verbindungsklassen handelt, wird insbesondere durch die getrennte Nennung von Hydantoin und seiner 5-methyl-substituierten Variante deutlich.

Die verschiedenen Oxosäuren von Chlor, Brom und Jod, welche die Basis der Oxyhalogenide der Komponente (b)

bilden, sind auf Seite 9, Absatz 1 als gleichwertige Alternativen aufgezählt. Sie reichen von Perchlorsäure bis zur hypoiodigen Säure, um nur die Bandbreite der in Frage kommenden Halogene und ihrer Wertigkeiten ( $\text{Cl}^{+\text{VII}}$  und  $\text{I}^{+\text{I}}$ ) zu nennen.

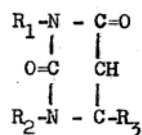
Auf den Seiten 4 bis 6 der Beschreibung von D1 wird dargestellt, dass die vorherige Verwendung von Cd- und Pb-Seifen zur Stabilisierung halogenhaltiger Polymere wegen ihrer Toxizität strikt eingeschränkt wurde. Als Ersatz, mit dem eine befriedigende Stabilität erreicht werden sollte, wurde die Kombination einer oder mehrerer ungiftiger Metallseifen mit einem nichtmetallischen Stabilisator in Betracht gezogen, um damit einen synergistischen Effekt zu erreichen. Die so erreichbaren Stabilitätswerte blieben jedoch hinter denen der Cd- und Pb-Seifen zurück. Bei einer Reihe solcher Kombination blieben sie sogar unzureichend, und es ergaben sich sogar teilweise weitere Nachteile, z.B. Reduktion des Erweichungsgrades des Harzes beim Blending, sehr schlechte Verträglichkeit mit dem halogenhaltigen Harz oder schlechte Langzeitstabilisierung. Auch Probleme des Ausschwitzens (Plating-out) beim Kalandrieren und bei anderen Formgebungsprozessen wurden beobachtet. Diese Nachteile der konventionellen Stabilisatoren sollten unter Vermeidung der Cd- und Pb-Seifen daher umgangen werden und zwar durch die Stabilisator-Kombinationen von Anspruch der Druckschrift D1. Die Verwendung stickstoffhaltiger nichtmetallischer Verbindungen als getrennt einsetzbare Stabilisatoren wurde offenbar überhaupt nicht in Betracht gezogen (Seite 5, Zeilen 14 bis Seite 6, Zeile 10). Dies wird auch im Hinblick auf die unzureichenden Ergebnisse in den Tabellen der Vergleichsbeispiele verständlich, darunter übrigens keines mit Uracil.

In sechs Beispielen (einschließlich ihrer dazugehörigen Tabellen) sind einzelne Kombinationen verschiedener Komponenten (a) und (b) beschrieben, davon knapp die Hälfte mit Perchloraten. Darunter ist z.B. die Kombination aus Thioharnstoff und  $\text{NaClO}_4$  in Beispiel 1-1 zu nennen, welches einen Anfangsfarbwert ("INITIAL COLOR (YELLOW)") von 8 aufwies und nach 90-minütigem Erhitzen auf  $175^\circ\text{C}$  gelb verfärbt war. Auf dieses Beispiel hat sich die Beschwerdeführerin II in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wiederholt als Vergleich bezogen, um zu zeigen, dass mit solchen Kombinationen gemäß D1 bereits Verbesserungen der Anfangsfarbe und der Hitzestabilität von PVC gegenüber dem Einsatz der Komponente (a) allein erreicht worden seien. Die entsprechenden Werte beim Einsatz von Thioharnstoff allein wurde in Vergleichsbeispiel 1-2 von Tabelle 1 als INITIAL COLOR (YELLOW) "16"; HEAT COLORING\* (\*nach 90 min) "-" angegeben. Diese letzte fehlende Angabe wurde von der Beschwerdeführerin II in der mündlichen Verhandlung als totale Zersetzung der Probe (schwarzer Klumpen) interpretiert.

In Beispiel 2-11, auf das die Beschwerdegegnerin im Hinblick auf den Versuchsbericht der Einsprechenden 01 verwiesen hat, ist die Hitzestabilität von PVC durch Zugabe von  $\alpha$ -Phenylindol/ $\text{NaClO}_4$  nach Erhitzen auf  $190^\circ\text{C}$  mit 140 min und die Farbe nach Erhitzen als blassgelb ("PALE YELLOW") angegeben. Die Anfangsfarbe verbesserte sich im besagten Beispiel durch die Zugabe von  $\text{NaClO}_4$  gegenüber dem Befund in Vergleichsbeispiel 2-3 (nur mit dem Indol) leicht. Die Verfärbung nach Erhitzen ist im Vergleichsbeispiel als braun bezeichnet worden.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass in D1 nirgends eine substituierte Variante von Uracil erwähnt oder auch nur andeutungsweise in Betracht gezogen worden ist. Eine sachlich begründete Aussage über die Stabilisierungswirkung solcher Verbindungen ist folglich auf Grundlage von D1 schlichtweg nicht möglich. Diese Feststellung trifft im Grunde sogar auf Uracil selbst zu, denn es ist in keinem einzigen Beispiel der Druckschrift enthalten.

3.1.2 In D2 wird die Stabilisierung von Kunststoffen, vorzugsweise PVC und Vinylchlorid-Mischpolymerisaten gegen Einwirkung von Licht und Wärme beschrieben. Als Stabilisatoren werden in Anspruch 1 Verbindungen der folgenden Formel beschrieben,



wobei  $R_1$ ,  $R_2$  und  $R_3$  eine Wasserstoff-, Hydroxy-, Alkyl-, Aryl-, Aralkyl-, Amino-, Aminoalkyl-, Aminoaryl-, Hydrazino- oder Halogengruppe und gleich oder verschieden sein können.

In der Beschreibung werden einige Beispiele solcher Verbindungen aufgezählt, darunter auch 6-Amino-uracil, 1,3-Dimethyl-6-amino-uracil und 1,3-Dimethyl-4-butyl-amino-uracil (Seite 1, vorletzter Absatz).

Diese Uracil-Derivate lassen sich auch mit Aldehyden und schon bekannten Stabilisatoren kombinieren, darunter Phosphite und Epoxy-Verbindungen. In Beispiel 2 ist Dimethyl-6-amino-uracil allein, in den Beispielen 4 bis 8 1,3-Dimethyl-6-amino-uracil zusammen mit weiteren Verbindungen der vorstehend genannten Arten verwendet worden (in Beispiel 5 mit epoxidiertem Sojaöl), wobei durch den Einsatz des Uracils eine deutliche Stabilisierungsverbesserung gegenüber Beispiel 1 nur mit dem epoxidiertem Sojaöl erreicht wurde.

3.1.3 Zur Frage des nächstliegenden Standes der Technik hat die Einspruchsabteilung in II.8.3 der angefochtenen Entscheidung Stellung genommen: "Nach Meinung der Einsprechenden II stellt Dokument D1 den nächstliegenden Stand der Technik dar. Dieser Meinung ist nicht gefolgt worden, da dieses Dokument eine Vielzahl von Stabilisatorkombinationen umfasst, ohne die im Anspruch 1 des Streitpatents spezifizierten Amino(thio)uracile zu erwähnen. Das Patent selbst geht von den bekannten Amino(thio)uracilen aus und sucht verbesserte Stabilisatorkombinationen." In der Tat ist dies etwa im letzten Absatz von Seite 58 bzw. auf Seite 36, Zeilen 28/29 angesprochen worden, wo im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Beispiel 1 auf die Verbesserung der Stabilisierungswirkung des Aminouracils durch den Zusatz geringer Mengen Perchlorat-Verbindung als Komponente B gegenüber der Stabilisierung ohne die Komponente B hingewiesen wurde. In anderen Worten, D1 beschreibt sozusagen Kombinationen von  $A^* + B^*$ , wobei  $A^*$  stickstoffhaltige nichtmetallische Stabilisatoren und  $B^*$  Oxyhalogenide  $M(XO_b)_a$  bezeichnen, wie sie im Anspruch von D1 definiert sind, ohne dass es irgendwo in D1 Hinweise auf ein Aminouracil gibt, geschweige denn auf die Kombination Aminouracil/Perchlorat und deren Wirkung auf das Polymer im Vergleich zu der der Einzelkomponenten. Durch den Einsatz der Kombinationen von  $A^* + B^*$  sollten die Nachteile von Stabilisator-Kombinationen mehr oder weniger giftiger Metallseifen gegebenenfalls mit anderen Verbindungen vermieden werden (Abschnitt 3.1.1, oben).

Das Streitpatent betrifft hingegen die Zugabe sozusagen von B zu A, um die Stabilisierungswirkung von A zu verbessern, Dabei sollen A ein Aminouracil der Formel I (Abschnitt I, oben) und B das Perchlorat repräsentieren.

Auch das in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Argument der Beschwerdeführerin II, D1 offenbare quasi "eineinhalb" der zwei relevanten Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents, während D2 nur ein solches Merkmal beschreibe, ist aus folgendem Grund nicht überzeugend.

Wie in Abschnitt 3.1.1, oben, schon angesprochen, betreffen sowohl A\* als auch B\* in ihren allgemeinen Definitionen ("nitrogen containing nonmetallic compounds"; "oxyhalides represented by the following formula (I)") jeweils Reihen chemisch und strukturell verschiedenartiger Verbindungsklassen. In diesem Grad der Verallgemeinerung entsprechen jedoch weder A\* noch B\* einem der Merkmale A und B von Anspruch 1, geschweige denn beschreiben A\* + B\* Kombinationen dieser Merkmale gemäß Anspruch 1 des Streitpatents. Noch viel weniger trifft das auf die Aufzählungen von Einzelverbindungen in Form voneinander unabhängiger mehr oder weniger langer Listen von A\* und B\* oder auf die offenbarten Kombinationen einzelner Spezies in den Beispielen zu, bei deren Vergleich mit dem Patentgegenstand man dann feststellt, dass die Verbindungen A davon überhaupt nicht umfasst werden und Perchlorat B nur eine unter den verschiedenen Möglichkeiten der Oxyhalogenide ist.

Dagegen geht D2 als Ausgangspunkt genau von einem Stabilisator gemäß der Verbindung A aus, wie sie im Streitpatent durch die Formel (I) definiert ist.

Dabei konnte in D2 die Verbindung A gegebenenfalls schon zusammen mit bekannten weiteren Stabilisatoren, wie sie auch im Streitpatent zusätzlich eingesetzt werden können (sozusagen A + C; § [0026] bis § [0029], bzw. § [0033])

verwendet werden, um dadurch ebenfalls die Wirkung des Aminouracils noch weiter zu erhöhen.

- 3.1.4 Aus diesen Überlegungen heraus ist die Kammer zur selben Ansicht wie die Einspruchsabteilung gekommen und betrachtet D2 als nächstliegenden Stand der Technik.
- 3.2 In der angefochtene Entscheidung ist die Aufgabe zum einen beschrieben worden als: "Das Patent selbst geht von den bekannten Amino(thio)uracilen aus und sucht verbesserte Stabilisatorkombinationen." (vgl. Nr. II.8.3; wie in Abschnitt 3.1.3, oben, zitiert), an anderer Stelle als "die Bereitstellung einer Stabilisatormischung mit einer synergistisch verbesserten Wirkung" (Nr. II.8.1).

Im Hinblick auf die in der ursprünglichen Fassung der Unterlagen (damaliges Beispiel 1) enthaltene Aussage auf Seite 58, auf die dazu als Ersatz der Tabelle 1 nachgelieferten geänderten Versuchsdaten (vom 2. August 2000) sowie auf die zusätzlichen Versuchsergebnisse der Beschwerdegegnerin (vom 2. August 2000 und 14. November 2001; Abschnitt II, oben) sieht die Kammer keinen Grund, die gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik zu lösende Aufgabe lediglich, wie von der Beschwerdeführerin II vorgeschlagen, in der Bereitstellung einer alternativer Stabilisator-Zusammensetzung zu sehen.

Eine derartig Reduzierung der Aufgabenformulierung wäre nach Ansicht der Kammer nur gerechtfertigt, wenn aus den vorliegenden experimentelle Daten klar und nachweislich hervorginge, dass eine höherambitionierte Aufgabe, wie sie aus den ursprünglichen Unterlagen ableitbar ist, nicht im ganzen Bereich des Anspruchs gelöst wurde. Nachweise hierfür liegen der Kammer jedoch nicht vor.

- 3.3 Im Zusammenhang mit der Frage der Aufgabenformulierung hat die Beschwerdeführerin II geltend gemacht, dass die Beschwerdegegnerin den Nachweis schuldig geblieben sei, dass eine höherwertige Aufgabe tatsächlich gelöst wurde, insbesondere dass ein Synergismus erreicht wurde (Abschnitt VII(6), oben). Sie verwies dazu z.B. auf das Kapitel I.D.4.2 der Rspr BK "Angebliche Vorteile" und auf das Referat zur Entscheidung T 35/85 (oben) in Kapitel I.D.9.8 der Rspr BK "Vergleichsversuche", wo der Begriff "Beweispflicht" auch im Zusammenhang mit dem Patentinhaber verwendet worden ist. Aus diesen Kapiteln sei es nach ihrer Ansicht klar erkennbar, dass in der Rechtsprechung von der Patentinhaberin verlangt würde, die entsprechenden Nachweise zu führen. Demgegenüber machte die Beschwerdegegnerin geltend, dass es gleichgültig sei, wer dafür geeignete experimentellen Daten geliefert habe. Sie seien vorhanden und daher zu berücksichtigen.
- 3.4 Nach Ansicht der Kammer können Wert und Aussagekraft experimenteller Daten, deren Ergebnisse als solche nicht in Abrede gestellt worden sind, nicht davon abhängig gemacht werden, ob sie von der einen oder anderen Partei (der *richtigen* Partei) geliefert worden sind. Es muss jeder Partei vielmehr unbenommen bleiben, vorliegende Daten auf ihre Brauchbarkeit zur Unterstützung ihrer Sache zu untersuchen und dann gegebenenfalls auch dazu zu verwenden. Es ist erfahrungsgemäß eher selten, dass die eine Partei Versuchsergebnisse der Gegenseite zur Verfügung hat, die ihre Sache vermeintlich oder tatsächlich unterstützen. Vielmehr hat jede Partei ihre Behauptungen, soweit sie nicht z.B. durch Dokumente bereits glaubhaft bestätigt werden, gegebenenfalls durch eigenen Versuche üblicherweise selbst zu belegen. Ihr



obliegt dafür die Beweislast, die auch nicht dem Gegner aufgebürdet werden kann. Hierzu kann auf die in Kapitel VI.K.5. "Beweislast" der Rspr BK referierte gefestigte Rechtsprechung der Beschwerdekammern verwiesen werden.

- 3.4.1 Im vorliegenden Fall haben die Einsprechenden das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit verneint, folglich oblag es ihnen, für die Richtigkeit dieser These den Nachweis zu führen. Das kann nicht dadurch erfolgen, dass Literatur genannt und dann vom Patentinhaber verlangt wird, die Relevanz der Literatur und des Vortrags der Einsprechenden durch Beweise zu widerlegen.

Unter Anwendung dieser Gesichtspunkte ist es nach Ansicht der Kammer unbedeutend, wer hier dieser Akte welche Versuchsergebnisse hinzugefügt hat. Sie sind ohne Berücksichtigung der Stellung der sie einreichenden Partei zu untersuchen und gegebenenfalls, d.h. wenn ihre Ergebnisse für die zu treffende Entscheidung relevant sind, zu berücksichtigen.

- 3.4.2 Was nun die Entscheidung T 35/85 (Abschnitt VII(6), oben) mit ihrer in Rspr BK verwendete Formulierung "dass ein Anmelder oder Patentinhaber seiner Beweispflicht dadurch nachkommen könne" angeht, so ist sie zu ergänzen, "dass er freiwillig Vergleichsversuche ... durchführt", um etwa mit neuen, näher am Streitgegenstand liegenden Varianten des Standes der Technik die Vorteile seines Gegenstandes deutlicher zu machen, wie es in der Übersetzung von Nr. 4 der damaligen Entscheidung heißt. Dies kann also z.B. notwendig sein und dazu dienen, missverständliche oder für den zugrundeliegenden Sachverhalt nicht nachvollziehbare Angaben im Stand der Technik zu entkräften. Zu den damaligen Versuchen selbst ist noch zu vermerken, dass sie offenbar schon während

des Prüfungsverfahrens, also vor der Erteilung des damaligen Streitpatents eingereicht worden waren (vgl. Nr. IV im ersten Teil der damaligen Entscheidung).

- 3.4.3 Im vorliegenden Fall treffen die in T 35/85 gemachten Aussagen wohl auch auf die im Abschnitt II, oben, referierten Versuchen der jetzigen Beschwerdegegnerin zu. Insoweit hat diese als damalige Anmelderin ihre Beweispflicht im Prüfungsverfahren im Hinblick auf die damals entgegengehaltene Literatur nach Ansicht der Kammer erfüllt. Diese Versuchsergebnisse sind aber auch noch hinsichtlich der von den Einsprechenden genannten Literatur relevant. Im übrigen hat die Beschwerdegegnerin die Ergebnisse der Einsprechenden 01 anerkannt und sogar zu einem Teil ihrer Argumente gemacht (Abschnitte VII(9) und VII(10), oben).

Die Kammer sieht daher keinen Grund, weshalb die Beschwerdegegnerin ihre Position nur durch zusätzliche eigene Versuche vertreten können sollte.

- 3.5 Was nun die vorliegenden Versuchsergebnisse selbst angeht, so kann der mit Schreiben vom 2. August 2000 eingereichten Tabelle 1, in der gegenüber der Tabelle 1 einige Änderungen vorgenommen worden sind, eindeutig entnommen werden, dass durch die Anwesenheit der Kombination der darin verwendeten Aminouracil- und Perchlorat-Komponenten eine Steigerung der Stabilisierungswirkung gegenüber dem Einsatz jeder der Einzelkomponenten erzielt werden konnte.

Dies wird auch durch die Versuchsergebnisse der YI-Tests bestätigt, die die Beschwerdegegnerin in ihren Versuchen 1983 bis 1987, 1989, 1990 bis 1995 und 1997 durchgeführt hat, wie sie mit der obengenannten Eingabe bzw. mit Schreiben vom 14. November 2001 vorgelegt worden sind.

3.6 Selbst die Farbhaltungstests der Einsprechenden 01 zu D1 (Abschnitte II, VII(8) und VII(9), oben), bestätigen, dass mit Kombinationen gemäß Anspruch [1] insgesamt bessere Ergebnisse zu erzielen sind als mit anderen vorgeblich gleichartigen Stabilisator-Zusammensetzungen.

Auch unter Beachtung der Tatsache, dass nur die Versuchsergebnisse innerhalb einer Serie direkt miteinander vergleichbar sind, lassen die Vergleiche der Proben A.1 - B.1 (ohne Phosphit) bzw. A.3 - B.3 (mit Phosphit) doch erkennen, dass (wie übrigens auch in D2 beschrieben und in Tabelle 1, auf die sich die Beschwerdeführerin II auch in der mündlichen Verhandlung bezogen hat, und in den Versuchen 1997 und 1992 der Beschwerdegegnerin gezeigt) der Zusatz von 1,3-Dimethyl-6-Aminouracil allein schon eine deutlich stabilisierende Wirkung auf PVC ausübt. Dies widerlegt nach Ansicht der Kammer das Argument der Beschwerdeführerin II, der Zusatz dieser Verbindung diene nur der Verbesserung der Ausgangsfarbe des PVC-Blends. Auch die Versuche A.1 - A.2 (ohne Phosphit) bzw. A.3 - A.4 (mit Phosphit) der Einsprechenden 01 und die Versuche 1997 - 1991 oder 1995 zeigen, dass  $\text{NaClO}_4$  für sich genommen gewisse stabilisierende Eigenschaften erbringt.

Deutliche Verbesserungen durch die anspruchsgemäßen Stabilisatorkombinationen werden nach Meinung der Kammer aber durch die Versuche 1984, 1985, 1989 und 1990 bzw. 1993 und 1994 einerseits sowie 1983, 1986, 1987 bzw. 1997, 1991, 1992 und 1995 andererseits der Beschwerdegegnerin wie auch durch die von der Beschwerdegegnerin in Abschnitt VII(9), oben, angesprochenen Versuche im Versuchsbericht der Einsprechenden 01 (insbesondere B.1 - B.2 und B.3 - B.4) belegt.

Zudem zeigen die Versuche im "Zweiten vergleichenden Beispiel" des Berichts der Einsprechenden 01 unzweifelhaft eine deutliche Verbesserung in der Stabilität der Proben gemäß Streitpatent ("Referenz") gegenüber den Proben einer Reihe von Versuchen auf der Basis verschiedener Beispiele von D1, bzw. gegenüber Blindproben ohne N-Verbindungen (Versuchspaar J). Insbesondere kann hier auf die direkte Vergleichbarkeit der schlechteren Ergebnisse in den Versuchen mit Phenylindol/Perchlorat (Versuchspaare (E) und (H) des genannten Versuchsberichts), in denen Beispiel 2-11 von D1 nachgestellt wurde, und dem Versuchspaar (D) gemäß Streitpatent verwiesen werden.

- 3.7 Diese Versuchsergebnisse waren zwischen den Parteien nur hinsichtlich der Frage streitig, ob sie nur eine Addition der Wirkungen der behaupteten getrennten Funktionen der Einzelkomponenten widerspiegeln, die in Kenntnis des Standes der Technik zu erwarten waren, oder ob beide Komponenten eine gemeinsame erhöhte Wirksamkeit hinsichtlich der Stabilisierung bewirkten, die eventuell sogar als Synergismus angesehen werden könnte (vgl. die Abschnitte VII(8), VII(9), 3.5 und 3.6, oben).
- 3.8 Zudem ist der Kammer von der Beschwerdeführerin II nicht überzeugend dargestellt worden und auch nicht aus der Akte klar ersichtlich, dass die Einzelwirkungen der beiden Komponenten klar voneinander abgegrenzt werden könnten (vgl. Abschnitt 3.6, oben).
- 3.9 Nach Meinung der Kammer kann im Lichte dieser Befunde festgestellt werden, dass zumindest die technische Aufgabe, wie sie als erste Formulierung in Abschnitt 3.2, oben, zitiert worden ist, als gelöst zu betrachten ist.

*Erfinderische Tätigkeit*

4. Es bleibt zu entscheiden, ob sich die gefundene Lösung für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem im Einspruchsverfahren zitierten Stand der Technik ergibt.

4.1 Es ist unstrittig, dass in D2 Uracile, die unter die Definition in Anspruch 1 fallen, als Stabilisatoren für halogenhaltige Polymere bekannt sind. Dies ist nie bestritten worden (vgl. § [0003]). Darüber hinaus lehrt D2, dass diese Verbindungen mit Aldehyden oder mit "bereits beschriebenen Stabilisierungsmitteln" vorteilhaft kombiniert werden können. Beispielhaft sind Ba-Cd-Stabilisator, Metallseifen, Phosphite und Epoxyverbindungen erwähnt, derartige weitere Zusätze werden auch im Streitpatent nicht ausgeschlossen. In Tabelle 1 von D2 wird die Wirkung solcher Kombinationen von Aminouracilen gezeigt. Obgleich Uracil selbst auch unter die in D2 angegebene Formel fällt, finden sich keine weiteren Angaben zu dieser Verbindung, geschweige denn irgendwelche Experimentaldaten.

Auch fehlen in D2 jegliche Hinweise, dass durch Zusatz von Perchlorat die Stabilität von durch Aminouracile stabilisierten halogenhaltigen Polymeren verbessert werden könnte.

Folglich kann D2, für sich genommen, keine Lehre in Richtung auf die gefundene Lösung für die oben angesprochene Aufgabe bieten. Der Patentgegenstand wird folglich durch D2 nicht nahegelegt.

4.2 Daher erhebt sich die Frage, ob D1 eine derartige Lösung eindeutig nahelegt. Wie in Abschnitt 3.1.1, oben, dargelegt, befassten sich die Autoren von D1 mit der Frage, einen wirksamen Ersatz für die giftigen Cd- und

Pb-Stabilisatoren zu finden, ohne sich dadurch andere Nachteile einzuhandeln.

Die Kammer kann daher nicht erkennen, dass D1 klar und eindeutig eine Anregung dafür böte, die Lehre von D2 für die Lösung der hier relevanten technischen Aufgabe zu modifizieren. Doch selbst wenn man diese Frage bejahte, müsste festgehalten werden, dass D1 Aminouracile gemäß Formel I des Streitpatents überhaupt nicht in Betracht zieht, geschweige denn nennt, und auch keine Indizien enthält, dass Uracil für die Lösung der relevanten Aufgabe in Richtung auf solche Verbindungen abgewandelt werden sollte.

Zudem verweist Druckschrift D1 als zweite Komponente für die Lösung ihrer (anderen) Aufgabe allgemein auf Verbindungen der Formel  $M(XO_b)_a$  (Abschnitt 3.1.1, oben). Nach Ansicht der Kammer kann der unbefangene Leser von D1 daraus keine klare und eindeutige Lehre ziehen, dass Perchlorate dazu dienen könnten, die Stabilisierungswirkung von Aminouracilen der Formel I gemäß Streitpatent in halogenhaltige Polymere enthaltenden Zusammensetzungen zu verbessern. Insbesondere die Ergebnisse des zweiten vergleichenden Beispiels der Einsprechenden 01 (Abschnitt 3.6, oben, letzter Absatz) zeigen, dass eine derartige gezielte Auswahl allenfalls mit Kenntnis des Streitgegenstandes gefunden werden kann.

Die Kammer kann auch nicht zustimmen, dass der Fachmann D1 die unmittelbare Information entnehmen können soll, Uracil mit  $NaClO_4$  kombiniert einzusetzen, wie dies in der Eingabe der Einsprechende 02 vom 24. Februar 2005 unter Punkt 4.1.1 vorgeschlagen wurde (Abschnitt II, oben). Wie schon erwähnt (Abschnitt 3.1.1, oben), findet sich in D1 der Name Uracil lediglich einmal innerhalb einer

langen Reihe denkbarer N-Verbindungen, die mit einer Verbindung der breiten viele verschiedene Verbindungen umfassende Formel  $M(XO_b)_a$ , die sich auch hinsichtlich ihrer Eigenschaften deutlich voneinander unterscheiden, kombiniert werden können. Selbst diese Kombination muss daher von der Kammer als das Ergebnis einer auf das Streitpatent rückschauenden Auswahl eingeschätzt werden.

Insgesamt ergibt sich aus den genannten Gründen, dass auch eine Kombinierung der Lehren von D2 und D1, die verschiedene Aufgaben zu lösen versuchten, nicht klar und zwangsläufig ergibt. Umso weniger liegt eine Kombination eines speziellen Merkmals von D1 mit einem Aminouracil aus D2 nahe, um die hier relevante Aufgabe zu lösen.

- 4.3 Angesichts des Festhaltens der Beschwerdeführerin II an D1 als nächstliegendem Stand der Technik hat die Kammer auch untersucht, ob sich der Patentgegenstand, ausgehend von D1, in naheliegender Weise ergibt. Auch hier ist sie schon im Hinblick auf die verschiedenen Aufgaben (Abschnitt 3.1.3, oben), die den beiden Druckschriften zugrundelagen, zum gleichen Ergebnis wie oben gekommen, dass dies nicht der Fall ist. So kann sie nicht erkennen, dass die in der Streitentscheidung (Nr. II.8.3) gegebene Begründung fehlerhaft wäre.
5. In der Zusammenschau ergibt damit für die Kammer, dass selbst bei Außerachtlassen der Frage, ob gemäß Streitpatent ein Synergismus anerkannt werden kann, d.h. unter Zugrundelegung der Formulierung der zu lösenden Aufgabe als "Bereitstellung verbesserter Stabilisator-kombinationen auf der Basis bekannter Amino(thio)-uracile", sich die gefundene Lösung nicht auf

naheliegende Weise aus den genannten Druckschriften D2 und D1 oder D1 und D2 ergibt.

Der beanspruchte Gegenstand von Anspruch 1 beruht demnach auf erfinderischer Tätigkeit.

6. Gleiches gilt aus den dargelegten Gründen auch für die weiteren Ansprüche des Streitpatents, die sämtliche Merkmale von Anspruch 1 mit einschließen.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die Beschwerde der Fa. Cognis GmbH (Einsprechende 01) wird als unzulässig verworfen.
2. Die Beschwerde der Fa. Bärlocher GmbH (Einsprechende 02) wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier

R. Young