

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 16. Oktober 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2191/13 - 3.3.09

**Anmeldenummer:** 06100723.3

**Veröffentlichungsnummer:** 1811006

**IPC:** C09J175/04, C09J175/06,  
C09J175/08, C08G18/10,  
C08G18/12, C08G18/20, C09J11/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Klebstoffsystem

**Patentinhaber:**  
Purbond AG

**Einsprechender:**  
Jowat AG

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 100(c), 123(2), 84, 54, 56

**Schlagwort:**  
Zulassung verspäteter Anträge  
Einspruchsgründe - Änderungen -  
Klarheit im Einspruchsbeschwerdeverfahren  
Neuheit -  
rein gedankliches Merkmal als Unterscheidung zum Stand der Technik  
Erfinderische Tätigkeit

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0002/88, T 0959/98, T 0553/02, T 0154/04, T 2043/09

**Orientierungssatz:**

Ein rein auf gedanklicher Ebene bestehender, nämlich sich ausschließlich auf das Vorhandensein einer Erkenntnis gründender Unterschied zum Stand der Technik kann, ohne dass dieser einen Niederschlag in den technischen Merkmalen des Anspruchsgegenstandes findet, die Neuheit nicht begründen (Punkte 12.3 und 12.4 der Entscheidungsgründe)



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 2191/13 - 3.3.09**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09**  
**vom 16. Oktober 2015**

**Beschwerdeführer:** Purbond AG  
(Patentinhaber) Industriestrasse 17a  
6203 Sempach Station (CH)

**Vertreter:** Hepp Wenger Ryffel AG  
Friedtalweg 5  
9500 Wil (CH)

**Beschwerdeführer:** Jowat AG  
(Einsprechender) Ernst-Hilker-Strasse 10-14  
D-32758 Detmold (DE)

**Vertreter:** Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB  
Rüttenscheider Straße 62  
45130 Essen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1811006 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 10. September 2013.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** W. Sieber  
**Mitglieder:** M. O. Müller  
F. Blumer  
W. Ehrenreich  
E. Kossonakou

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden des Patentinhabers und des Einsprechenden richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass das Patent EP 1 811 006 in geänderter Form den Erfordernissen des EPÜ genügt.
- II. Der Einsprechende hatte den Widerruf des Patentes im gesamten Umfang auf der Grundlage der Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit), Artikel 100 b) EPÜ und Artikel 100 c) EPÜ beantragt.

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem vorgelegt:

- D1: EP 0 080 668 A1;
- D7: US 5,723,534 A;
- D10: DE 695 20 180 T2;
- D15: Eidesstattliche Versicherung des Herrn Ch. Terfloth unterzeichnet am 17. November 2009, einschließlich Anlagen A1, A2, B1 und B2;
- D17: Internetauszug zum Produkt Pattex<sup>®</sup> Stabilit, 3 Seiten;
- D17a-e: Weitere Information einschließlich Fotos zum Produkt Pattex<sup>®</sup> Stabilit;
- D19: G. Habenicht, "Kleben - Grundlagen, Technologien, Anwendungen", 5. Auflage, Berlin, Heidelberg 1986, 1990, 1997, 2002 und 2006, 29 Seiten; und

D20: "Bedarfsgerechte Verpackungslösungen und Lohnabfüllungen", PPG Industries, Stand 03/06, 8 Seiten.

III. Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Hilfsantrages 3 lautete wie folgt:

"1. Klebstoffsystem, umfassend als separate Komponenten:

(A) eine mit Feuchtigkeit reaktionsfähige Mischung, umfassend mindestens ein Prepolymer, aufgebaut aus mindestens einem Polyol und mindestens einem Polyisocyanat; sowie

(B) eine Modifizierungskomponente, umfassend mindestens einen Polymerisationskatalysator,

dadurch gekennzeichnet, dass als Komponente (B)

- (i) verschiedene Katalysatoren als Alternativen und/oder
- (ii) verschiedene Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen als Alternativen und/oder
- (iii) verschiedene Rheologiemodifikatoren als Alternativen und/oder
- (iv) verschiedene Rheologiemodifikatormengen als Alternativen

enthalten sind."

Gemäß Entscheidung der Einspruchsabteilung erfüllte dieser Anspruch die Erfordernisse des Artikels 123(2)

EPÜ. Insbesondere sei die Alternative (ii) verschiedener Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen dem ersten Absatz der Seite 14 der ursprünglich eingereichten Anmeldung zu entnehmen. Ferner wurden die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ als erfüllt und die durch Anspruch 1 definierte Erfindung als ausreichend offenbart angesehen. Auch die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 wurde gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik D1 und D7 sowie gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung D15 anerkannt. Bezüglich der Vorbenutzung wurde der Antrag auf Anhörung des Zeugen Herrn Terfloth abgelehnt. Schließlich wurde die erfinderische Tätigkeit gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik D1 und D7 bejaht. In diesem Zusammenhang wurden D17, D17a-D17e, D19 und D20 als nicht prima facie relevant erachtet und nicht in das Verfahren zugelassen.

- IV. Gegen diese Entscheidung legte der Patentinhaber Beschwerde ein. Die am 3. Januar 2014 eingereichte Beschwerdebegründung enthielt einen Hauptantrag, dessen Anspruch 1 identisch zu Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Hilfsantrags 3 war (siehe Punkt III oben).
- V. Beschwerde wurde darüber hinaus auch vom Einsprechenden eingelegt. Die am 17. Januar 2014 eingereichte Beschwerdebegründung enthielt Kopien erstinstanzlicher Schriftsätze mit dem Antrag, diese im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen, sowie eine Kopie von D17e. Es wurde ein Begründungsmangel in der Entscheidung der Einspruchsabteilung geltend gemacht, sowie die Nicht-Einvernahme des Zeugen Herrn Terfloth gerügt und beantragt, Herrn Terfloth als Zeugen und technischen Experten vor der Beschwerdekammer zu hören. Ferner wurde beantragt, den Hauptantrag nicht in das

Verfahren zuzulassen, und die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Dokumente D17, D17a-e, D19 und D20 nicht in das Verfahren zuzulassen, aufzuheben.

- VI. Da im vorliegenden Beschwerdeverfahren der Patentinhaber und der Einsprechende gleichzeitig Beschwerdeführer und Beschwerdegegner sind, werden die Verfahrensbeteiligten nachfolgend weiterhin als Patentinhaber bzw. Einsprechender bezeichnet.
- VII. Mit Schreiben vom 21. Juli 2014 reichte der Patentinhaber Hilfsanträge 1 bis 7 ein.
- VIII. Mit Bescheid vom 3. Februar 2015 wurde den Parteien die vorläufige Meinung der Kammer mitgeteilt. Die Kammer stellte u. a. fest, dass der Hauptantrag in das Verfahren zuzulassen sei, da der vorliegende Fall von der vom Einsprechenden zitierten Entscheidung T 2043/09 verschieden sei. Ferner wurde darauf hingewiesen, dass die Alternative (ii) des Anspruchs 1 des Hauptantrages verschiedener Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen gegen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ zu verstoßen scheine.
- IX. In Erwiderung auf den Bescheid der Kammer reichte der Patentinhaber mit Schreiben vom 13. Juli 2015 neue Hilfsanträge 1 bis 8 ein.
- X. Mit Schreiben vom 18. September 2015 beantragte der Einsprechende die neuen Hilfsanträge 1 bis 8 nicht in das Verfahren zuzulassen.
- XI. Am 16. Oktober 2015 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Nach der Diskussion des Hauptantrages zog der Patentinhaber Hilfsantrag 1 zurück. Nach der Diskussion der Zulässigkeit der Hilfsanträge 2 bis 8 und der Gewährbarkeit des Hilfsantrages 2 wurde auch dieser Hilfsantrag zurückgenommen. Es wurde ein Hilfsantrag 2a eingereicht, der ebenfalls später zurückgenommen wurde. Es erfolgte die Einreichung des Hilfsantrags 2b. Ein gegen den Anspruch 11 dieses Hilfsantrages gerichteter Einwand unter Artikel 123(3) EPÜ wurde vom Einsprechenden zurückgenommen. Nach der Diskussion dieses Hilfsantrags wurde ein Hilfsantrag 2c eingereicht. Danach zog der Patentinhaber die mit Schreiben vom 13. Juli 2015 eingereichten Hilfsanträge 3 bis 7 zurück und es schloss sich eine Diskussion des mit diesem Schreiben eingereichten noch verbleibenden Hilfsantrages 8 an.

Entsprechend beantragte der Patentinhaber die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patentes gemäß Hauptantrag, eingereicht mit Schreiben vom 3. Januar 2014, oder gemäß einem der Hilfsanträge 2b, 2c und 8, Hilfsanträge 2b und 2c eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, Hilfsantrag 8 eingereicht mit Schreiben vom 13. Juli 2015.

Der Einsprechende beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 811 006.

Des weiteren beantragte der Einsprechende

- den Hauptantrag und die Hilfsanträge 2b, 2c und 8 nicht in das Verfahren zuzulassen, sowie



- die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Dokumente D17, D17a-e, D19 und D20 nicht in das Verfahren zuzulassen, aufzuheben.

Der Einsprechende zog folgende im schriftlichen Verfahren gestellten Anträge zurück:

- alle vom Einsprechenden in der 1. Instanz eingereichten Schriftsätze, Dokumente und Beweismittel im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen,
- Herrn Terfloth als Zeugen bzw. Parteivertreter zur Frage der offenkundigen Vorbenutzung zu vernehmen, und
- Ausführungen von Herrn Terfloth als technischer Experte zuzulassen.

Der Einsprechende erklärte ferner, dass die im schriftlichen Verfahren gerügte Nicht-Anhörung des Zeugen Herrn Terfloth durch die Einspruchsabteilung und der angebliche Begründungsmangel in der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht mit Anträgen im Beschwerdeverfahren verbunden seien.

XII. Der einzige für die vorliegende Entscheidung relevante Anspruch 1 des Hauptantrages ist identisch zu Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung für gewährbar befundenen Hilfsantrages 3 (siehe Punkt III oben).

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2b lautet wie folgt (Unterschiede zum Hauptantrag durch die Kammer hervorgehoben):

"1. Klebstoffsystem, umfassend als separate **in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellte** Komponenten:

(A) eine mit Feuchtigkeit reaktionsfähige Mischung, umfassend mindestens ein Prepolymer, aufgebaut aus mindestens einem Polyol und mindestens einem Polyisocyanat; sowie

(B) eine Modifizierungskomponente, umfassend mindestens einen Polymerisationskatalysator,

dadurch gekennzeichnet, dass als Komponente (B)

- (i) verschiedene Katalysatoren als Alternativen und/oder
- (ii) verschiedene Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen als Alternativen und/oder
- (iii) verschiedene Rheologiemodifikatoren als Alternativen und/oder
- (iv) verschiedene Rheologiemodifikatormengen als Alternativen

enthalten sind,

**wobei im Fall (ii) die verschiedenen Gefäße mit Komponente (B) verschiedene zu erzielende offene Zeiten/Presszeiten repräsentieren."**

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2c lautet wie folgt (Unterschiede zum Hilfsantrag 2b durch die Kammer hervorgehoben):

"1. Klebstoffsystem, umfassend als separate in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellte Komponenten:

(A) eine mit Feuchtigkeit reaktionsfähige Mischung, umfassend mindestens ein Prepolymer, aufgebaut aus mindestens einem Polyol und mindestens einem Polyisocyanat; sowie

(B) eine Modifizierungskomponente, umfassend mindestens einen Polymerisationskatalysator,

dadurch gekennzeichnet, dass als Komponente (B)

- (i) verschiedene Katalysatoren als Alternativen und/oder
- (ii) verschiedene Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen als Alternativen und/oder
- (iii) verschiedene Rheologiemodifikatoren als Alternativen und/oder
- (iv) verschiedene Rheologiemodifikatormengen als Alternativen

enthalten sind, **wobei das Klebstoffsystem nur eine einzige Komponente (A) enthält und**

wobei im Fall (ii) die verschiedenen Gefäße mit Komponente (B) verschiedene zu erzielende offene Zeiten/Presszeiten repräsentieren."

Anspruch 1 des Hilfsantrages 8 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum Bereitstellen einer individuell an die Substrate und die Verarbeitungsbedingungen

angepassten Klebstoffzusammensetzung, umfassend die Schritte:

- Bereitstellen eines Klebstoffsystems;
- Auswählen einer für die jeweiligen Substrate und Anwendungsbedingungen geeigneten Komponente (B) aus mehreren Alternativen; und/oder Auswählen einer Menge einer Komponente (B), wobei diese Menge an die jeweiligen Substrate und Verarbeitungsbedingungen angepasst ist;
- Beimischung der Komponente (B) zur Komponente (A),

wobei das Klebstoffsystem umfasst:

(A) eine mit Feuchtigkeit reaktionsfähige Mischung, umfassend mindestens ein Prepolymer, aufgebaut aus mindestens einem Polyol und mindestens einem Polyisocyanat; sowie

(B) eine Modifizierungskomponente, umfassend mindestens einen Polymerisationskatalysator,

und wobei als Komponente (B)

- (i) verschiedene Katalysatoren als Alternativen und/oder
- (ii) verschiedene Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen als Alternativen

enthalten sind,

wobei im Fall (ii) die verschiedenen Gefäße mit Komponente (B) verschiedene zu erzielende offene Zeiten/Presszeiten repräsentieren."

XIII. Die Argumente des Einsprechenden können, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, wie folgt zusammengefasst werden:

- Hauptantrag

Der Hauptantrag sei nicht in das Verfahren zuzulassen. Das Merkmal verschiedener Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen sei erstmals zwei Jahre nach Beginn des Einspruchsverfahrens aus der Beschreibung in die damals geltenden Ansprüche eingefügt worden. Gemäß Entscheidung T 2043/09 hätten die im Einspruchsverfahren vorgelegten Anträge nicht zugelassen werden dürfen; entsprechend sei auch die Zulässigkeit des jetzigen Hauptantrages zu verneinen.

Ferner verstoße die Einfügung verschiedener Gefäße in der Alternative (ii) des Anspruchs 1 gegen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Das hinzugefügte Merkmal sei auf der Seite 14 der ursprünglich eingereichten Anmeldung nur für verschiedene offene Zeiten offenbart, während diese Beschränkung in Anspruch 1 fehle. Das hinzugefügte Merkmal gehe auch nicht aus den in der ursprünglich eingereichten Anmeldung im Beispielteil (Tabelle auf Seite 19) offenbarten spezifischen Ausführungsformen A1/B9 und A1/B16 hervor, da diese nicht in Kombination mit der Textstelle auf Seite 14 offenbart seien.

Schließlich stehe der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung entgegen. Die Alternativen (iii) und (iv) des Anspruchs 1 seien zwar im ursprünglichen Anspruch 13 offenbart, jedoch erfordere dieser ursprüngliche Anspruch durch Rückbezug auf die Ansprüche 10 und 11 zwingend das Vorhandensein bestimmter Katalysatoren bzw. das Vorhandensein von ausschließlich einem Katalysator, während diese Merkmale in Anspruch 1 fehlten.

- Hilfsantrag 2b

Dieser Hilfsantrag sei nicht in das Verfahren zuzulassen, da Anspruch 1 zu neuen Problemen unter Artikel 123(2) und 84 EPÜ führe. Insbesondere verstoße die Hinzufügung in Anspruch 1 einer gemeinsamen Umverpackung gegen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Dieses Merkmal sei in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nur in Kombination mit dem Merkmal offenbart, dass die Komponenten zur Wechselwirkung bestimmt sind und bis zum Gebrauchszeitpunkt getrennt vorliegen, während diese Merkmale im geänderten Anspruch 1 fehlten. Ferner sei das hinzugefügte Merkmal der gemeinsamen Umverpackung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht in Kombination mit den übrigen Anspruchsmerkmalen offenbart.

Die Änderung in Anspruch 1 verstoße ferner gegen Artikel 84 EPÜ, da nicht deutlich sei, was unter einer gemeinsamen Umverpackung zu verstehen sei. Ferner sei der Ausdruck "offene Zeit" bzw. "Presszeit" in Anspruch 1 unklar.

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 mangle es darüber hinaus an erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik D10. In den Beispielen der D10 werde ein Polyurethanprepolymer B1 offenbart, entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (A) sowie Härter C1 bis C5, entsprechend den in verschiedenen Gefäßen befindlichen verschiedenen Mengen der anspruchsgemäßen Komponente (B). Die Härter lägen getrennt vor und seien gemäß der Offenbarung der D10 zur Wechselwirkung mit dem Polyurethanprepolymer B1 bestimmt. Somit sei ein Klebstoffsystem im Sinne der in Absatz [0007] gegebenen Definition des Streitpatents offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich daher von D10 lediglich dadurch, dass die Komponenten des Klebstoffsystems anspruchsgemäß in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellt seien. Die objektive technische Aufgabe bestehe in der Bereitstellung verschiedener Komponenten in anderer Form. Eine gemeinsame Verpackung von verschiedenen zusammengehörigen Komponenten sei bereits vor dem Prioritätsdatum bekannt gewesen, so dass die im Anspruch geforderte gemeinsame Umverpackung nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen könne.

- Hilfsantrag 2c

Dieser Antrag sei nicht in das Verfahren zuzulassen, da durch diesen Antrag neue Mängel unter Artikel 123(2) und 84 EPÜ in das Verfahren eingeführt würden. Insbesondere erfülle die Hinzufügung des Merkmals einer einzigen Komponente (A) in Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) bzw. 84 EPÜ.

Dieses Merkmal werde einerseits in der ursprünglichen Offenbarung auf Seite 6 nur im Zusammenhang mit zwei der im Anspruch genannten vier Alternativen der Komponente (B) offenbart, so dass eine Basis für das hinzugefügte Merkmal fehle. Folge man andererseits dem Argument des Patentinhabers, dass der ursprüngliche Anspruch 1 das Vorhandensein nur einer einzigen Komponente (A) impliziert, sei nicht deutlich, was die Formulierung in Anspruch 1 des Hilfsantrags 2c, dass nur eine einzige Komponente (A) enthalten ist, hinzufügen solle.

- Hilfsantrag 8

Dieser Antrag sei nicht in das Verfahren zuzulassen, da er von den vorherigen Hilfsanträgen 2 bis 6 divergiere.

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 mangle es an Neuheit gegenüber D10. Dieses Dokument offenbare alle anspruchsgemäßen Schritte, nämlich die Bereitstellung eines Klebstoffsystems, die Auswahl einer geeigneten Komponente (B) aus dem Klebstoffsystem und die Beimischung dieser Komponente zur Komponente (A). Das Argument des Patentinhabers, dass im Gegensatz zum Anspruchsgegenstand die Auswahl der Komponente (B) in D10 nicht zielgerichtet sei, könne nicht überzeugen da der Anspruch eine solche Zielgerichtetheit überhaupt nicht fordere und dies einen rein gedanklichen, nicht technischen Unterschied darstelle, der bei der Neuheitsbetrachtung unberücksichtigt bleiben müsse.



XIV. Die Argumente des Patentinhabers können, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, wie folgt zusammengefasst werden:

- Hauptantrag

Das in Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal verschiedener Gefäße in der Alternative (ii) des Anspruchs 1 sei auf Seite 14 in Kombination mit den Beispielen A1/B9 und A1/B16 der ursprünglich eingereichten Anmeldung für gleiche und für verschiedene offene Zeiten offenbart. Die Tatsache, dass Anspruch 1 hinsichtlich der offenen Zeit nicht beschränkt sei, stelle daher keinen Mangel unter Artikel 123(2) EPÜ dar.

Die Alternativen (iii) und (iv) des Anspruchs 1 seien auf Anspruch 13 und den ersten Absatz der Seite 5 der ursprünglich eingereichten Anmeldung basiert.

- Hilfsantrag 2b

Hilfsantrag 2b sei in das Verfahren zuzulassen. Das Merkmal, dass die Komponenten in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellt sind, sei bereits in dem mit Schreiben vom 21. Juli 2014 eingereichten Hilfsantrag 2 vorhanden gewesen und das weitere Merkmal der verschiedenen offenen Zeiten könne als Reaktion auf die vorläufige Meinung der Kammer angesehen werden.

Die Änderungen in Anspruch 1 erfüllten die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Das gemäß Einsprechenden angeblich in Anspruch 1 fehlende Merkmal, dass die Komponenten zur Wechselwirkung

bestimmt sind und bis zum Gebrauchszeitpunkt getrennt vorliegen, sei durch den Ausdruck "Klebstoffsystem" implizit in Anspruch 1 vorhanden. Ferner sei das hinzugefügte Merkmal in der ursprünglich eingereichten Anmeldung ganz allgemein offenbart, so dass dessen Kombination mit den übrigen Merkmalen des Anspruchs 1 nicht gegen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ verstoße.

Die Änderungen in Anspruch 1 erfüllten auch die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ. Der Ausdruck "gemeinsame Umverpackung" stelle einen gängigen Begriff dar und impliziere, dass die Komponenten gemeinsam verpackt sind, ohne Beschränkung der Art der Verpackung. Somit sei für den Fachmann klar, dass beispielsweise auf einer Palette gemeinsam verpackte Komponenten das Merkmal der gemeinsamen Umverpackung erfüllten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei auch erfinderisch gegenüber D10 als dem nächstliegenden Stand der Technik. D10 offenbare eine spezifische Kombination aus Komponenten (A) und (B), nicht jedoch ein Klebstoffsystem, welches verschiedene in einer gemeinsamen Umverpackung befindliche Alternativen für Komponente (B) enthalte. Gegenüber D10 werde die Aufgabe gelöst, ein Klebstoffsystem bereitzustellen, welches eine Anpassung an die Verarbeitungsbedingungen erlaube, bzw. welches die Vermeidung von Dosierfehlern gewährleiste. In D10 liege kein Hinweis vor, dass diese Aufgabe durch ein wie in Anspruch 1 definiertes Klebstoffsystem gelöst werden könnte.

- Hilfsantrag 2c

Dieser Antrag sei in das Verfahren zuzulassen, da dieser Hilfsantrag aus dem bereits mit Schreiben vom 21. Juli 2014 eingereichten Hilfsantrag 3 hervorgehe.

Das hinzugefügte Merkmal, dass nur eine einzige Komponente (A) enthalten sei, erfülle die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Dieses Merkmal sei auf Seite 6 der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart. Ferner gehe aus dem Ausdruck "eine mit Feuchtigkeit reaktionsfähige Mischung" im ursprünglichen Anspruch 1 bereits unmittelbar und eindeutig hervor, dass nur eine einzige Komponente (A) vorhanden sei.

- Hilfsantrag 8

Dieser Antrag sei in das Verfahren zuzulassen. Die Ansprüche des Hilfsantrags 8 gingen aus den Ansprüchen 14 bis 19 des mit Schreiben vom 21. Juli 2014 eingereichten Hilfsantrags 4 hervor, und die Hinzufügung des Merkmals verschiedener zu erzielender offener Zeiten für die Alternative (ii) sei als Reaktion auf den Bescheid der Kammer zu sehen. Schließlich sei die Tatsache, dass Hilfsantrag 8 von den vorherigen Hilfsanträgen 2 bis 6 divergiere, durch die Vielzahl von Einwänden seitens des Einsprechenden bedingt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu gegenüber D10. Insbesondere bestehe ein Unterschied

dahingehend, dass in D10 zum Zeitpunkt der Auswahl des Härterers C3 noch nicht bekannt war, ob der ausgewählte Härter an das Substrat und die Verarbeitungsbedingungen angepasst gewesen sei. Dies habe sich erst nach der Verklebung und nach Charakterisierung der Klebefestigkeiten ergeben. Somit fehle das anspruchsgemäße Merkmal, dass die Auswahl zielgerichtet, nämlich an die Substrate und Verarbeitungsbedingungen angepasst sei.

## **Entscheidungsgründe**

Hauptantrag

1. Zulässigkeit
  - 1.1 Der Hauptantrag wurde mit der Beschwerdebegründung des Patentinhabers eingereicht. Ansprüche 1, 14 und 19 des Hauptantrages umfassen das Merkmal verschiedener Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen. Vom Einsprechenden wurde schriftlich argumentiert, dass dieses Merkmal erstmals mit der Eingabe des Patentinhabers vom 21. November 2011, d. h. zwei Jahre nach Beginn des Einspruchsverfahrens aus der Beschreibung in die damals geltenden Ansprüche eingefügt wurde. Gemäß Entscheidung T 2043/09 hätten die im Einspruchsverfahren vorgelegten Anträge nicht zugelassen werden dürfen und somit sei entsprechend auch die Zulässigkeit des jetzigen Hauptantrages zu verneinen.
  - 1.2 Die Entscheidung T 2043/09 (siehe insbesondere Punkt 9.1) betrifft die Einführung eines Merkmals aus der Beschreibung einen Monat vor der Verhandlung vor der Beschwerdekammer.

Ein gänzlich anderer Sachverhalt ergibt sich im vorliegenden Fall, in dem ein Antrag mit dem beanstandeten Merkmal bereits im Einspruchsverfahren eingereicht und dieses Merkmal enthaltende Ansprüche erneut mit der Beschwerdebegründung, und nicht erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, vorgelegt wurden.

1.3 Das Argument des Einsprechenden kann somit nicht durchgreifen. Der Hauptantrag wurde daher von der Kammer in das Verfahren zugelassen.

2. Auslegung des Anspruchsmerkmals "Klebstoffsystem"

2.1 Anspruch 1 bezieht sich auf ein Klebstoffsystem, umfassend als separate Komponenten:

(A) eine mit Feuchtigkeit reaktionsfähige Mischung, umfassend mindestens ein Prepolymer, aufgebaut aus mindestens einem Polyol und mindestens einem Polyisocyanat; sowie

(B) eine Modifizierungskomponente, umfassend mindestens einen Polymerisationskatalysator.

Hierbei ist die Komponente (B) in Anspruch 1 dahingehend weiter definiert, dass im Klebstoffsystem

- (i) verschiedene Katalysatoren als Alternativen und/oder
- (ii) verschiedene Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen als Alternativen und/oder
- (iii) verschiedene Rheologiemodifikatoren als Alternativen und/oder

- (iv) verschiedene Rheologiemodifikatormengen als Alternativen

enthalten sind.

Es bestand Einigkeit zwischen den Parteien, dass der im Anspruch verwendete Begriff "Klebstoffsystem" ausschließlich durch die in Absatz [0007] des Streitpatents befindliche sehr allgemeine Definition charakterisiert ist, nämlich als eine Kombination von Komponenten, welche getrennt vorliegen und zur Wechselwirkung bestimmt sind, wobei die Bestimmung zur Wechselwirkung beispielsweise durch aufgedruckte oder anderweitig bereitgestellte Begleitinformationen zum Ausdruck kommt. Es bestand ferner Einigkeit zwischen den Parteien, dass eine räumliche Nähe der Komponenten nicht erforderlich ist. Die Kammer sieht keinen Grund, von dieser Auslegung des Begriffs "Klebstoffsystem" abzuweichen.

### 3. Gewährbarkeit der Änderungen - Artikel 100 c) / 123(2) EPÜ

- 3.1 Wie oben ausgeführt, umfasst Anspruch 1 die Alternativen (iii) und (iv), dass als Komponente (B) verschiedene Rheologiemodifikatoren als Alternativen und/oder verschiedene Rheologiemodifikatormengen als Alternativen enthalten sind. Beide Alternativen wurden vom Einsprechenden unter Artikel 100 c) EPÜ angegriffen. Diese Alternativen seien zwar im ursprünglichen Anspruch 13 offenbart, jedoch erfordere dieser ursprüngliche Anspruch durch Rückbezug auf die Ansprüche 10 und 11 zwingend das Vorhandensein bestimmter Katalysatoren (ursprünglicher Anspruch 10) bzw. das Vorhandensein von ausschließlich einem

Katalysator (ursprünglicher Anspruch 11), während diese Merkmale in Anspruch 1 fehlten.

Diesem Argument vermag die Kammer nicht zu folgen. So wird im ersten Satz der Seite 5 der ursprünglich eingereichten Anmeldung ganz allgemein offenbart, dass die Komponente (B) beispielsweise die Rheologie beeinflusst und die Reaktion der Komponente (A) beschleunigt. Somit ist deutlich, dass die ursprünglich eingereichte Anmeldung das Vorhandensein von Rheologiemodifikatoren in Zusammenhang mit (die Reaktion beschleunigenden) Katalysatoren allgemein vorsieht. Darüber hinaus ergibt sich eine Offenbarung verschiedener Rheologiemodifikatoren bzw. verschiedener Rheologiemodifikatormengen ohne jegliche Beschränkung aus dem Rückbezug des ursprünglichen Anspruchs 13 auf die erste Alternative des ursprünglichen Anspruchs 12.

Somit steht Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents in der Form des Hauptantrages nicht entgegen.

3.2 Darüber hinaus griff der Einsprechende die Alternative (ii) des Anspruchs 1 des Hauptantrages, dass als Komponente (B) verschiedene Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen als Alternativen enthalten sind, unter Artikel 123(2) EPÜ an.

3.2.1 Dieses Merkmal geht aus der Seite 14, Zeilen 4 bis 15 der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervor, wo Folgendes offenbart wird:

"Wie vorstehend bereits ausgeführt, bieten sich verschiedenste Varianten der Bereitstellung der Komponente (B) an: ... Es können aber auch bspw. **verschiedene Gefäße** mit Komponente (B) vorgesehen sein,

**welche verschiedene zu erzielende offene Zeiten/ Presszeiten repräsentieren**, mit jeweils verschiedenen Katalysatoren, verschiedenen Katalysatormischungen und/oder **verschiedenen Gehalten an Katalysator** bzw. Katalysatormischung." (Hervorhebung durch die Kammer)

In dieser Textstelle der ursprünglich eingereichten Anmeldung wird das Merkmal unterschiedlicher Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen ausschließlich in Kombination mit verschiedenen zu erzielenden offenen Zeiten/Presszeiten offenbart. Dieses Merkmal fehlt im Anspruch 1 des Hauptantrages. Daher umfasst dieser Anspruch Klebstoffsysteme, bei denen höhere Mengen eines weniger reaktiven Katalysators in einem Gefäß und geringere Mengen eines stärker reaktiven Katalysators in einem zweiten Gefäß enthalten sind, so dass beide Katalysatormengen die gleiche offene Zeit/Presszeit repräsentieren. Somit kann die zitierte Textstelle auf Seite 14 nicht als Basis dienen.

- 3.2.2 Vom Patentinhaber wurde in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass die Komponenten B9 und B16 in den Beispielen der ursprünglich eingereichten Anmeldung verschiedene Mengen verschiedener Katalysatoren enthielten und zu einer gleichen offenen Zeit führten. Somit gingen für den Fachmann unmittelbar und eindeutig verschiedene Katalysatormengen mit gleichen offenen Zeiten aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervor.

Wie aus der zweitletzten Tabelle der Seite 18 und der die Seiten 18 und 19 überbrückenden Tabelle der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervorgeht, enthält die Komponente B9 20 Gew% des Katalysators Dimethylaminoethanol und die Komponente B16 30 Gew% des



Katalysators Triethylendiamin. Beide Katalysatoren werden mit einer Komponenten A1 gemischt und die beiden hieraus resultierenden Klebstoffzusammensetzungen A1/B9 und A1/B16 weisen die gleiche offene Zeit von 5 Minuten auf (zweite Tabelle auf Seite 19). Die Kammer geht daher mit dem Patentinhaber darin überein, dass die beiden spezifischen Klebstoffzusammensetzungen A1/B9 und A1/B16 tatsächlich die gleiche offene Zeit aufweisen. Dies erlaubt jedoch keine Verallgemeinerung auf verschiedene Mengen nicht näher definierter Katalysatoren mit gleicher offener Zeit, insbesondere nicht im Licht der oben zitierten Textstelle auf Seite 14, in der eine solche allgemeine Offenbarung nur für das Gegenteil zu finden ist, nämlich verschiedene Katalysatormengen mit verschiedenen offenen Zeiten.

- 3.3 Daher verstößt die Alternative (ii) des Anspruchs 1 gegen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Der Hauptantrag ist somit nicht gewährbar.

#### Hilfsantrag 2b

#### 4. Zulässigkeit

- 4.1 Vom Einsprechenden wurde beantragt, diesen Hilfsantrag nicht in das Verfahren zuzulassen, da Anspruch 1 dieses Antrags zu neuen Problemen unter Artikel 123(2) und 84 EPÜ führe (siehe Punkte 5 und 6 unten).
- 4.2 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2b unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrages dadurch, dass die in der ersten Zeile genannten separaten Komponenten als "in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellte" Komponenten definiert wurden und dass das Merkmal hinzugefügt wurde "wobei im Fall (ii) die verschiedenen

Gefäße mit Komponente (B) verschiedene zu erzielende offene Zeiten/Presszeiten repräsentieren".

Das erstgenannte Merkmal einer gemeinsamen Umverpackung war bereits in dem mit der Erwiderung auf die Beschwerde begründung des Einsprechenden eingereichten Hilfsantrag 2 und dem daraus abgeleiteten späteren Hilfsantrag 5 vorhanden. Hierbei unterscheidet sich der jetzt vorliegende Hilfsantrag 2b von diesen Anträgen dadurch, dass die Formulierung "in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellt und/oder bestellbar und/oder lieferbar" auf "in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellt" beschränkt wurde. Diese Beschränkung erfolgte in Erwiderung auf den von der Kammer während der mündlichen Verhandlung geäußerten Einwand, dass nicht deutlich sei, ob sich "bestellbar" und "lieferbar" auf die Umverpackung oder auf die davor genannten Komponenten bezieht. Somit war das hinzugefügte Merkmal einer gemeinsamen Umverpackung bereits in früheren Hilfsanträgen vorhanden und erfolgte die Beschränkung auf das spezifische Merkmal "in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellt" in Reaktion auf einen Einwand der Kammer.

Auch das weitere Merkmal der verschiedenen offenen Zeiten/Presszeiten kann als Reaktion auf den in der vorläufigen Meinung der Kammer geäußerten Einwand angesehen werden, dass die Alternative verschiedener Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen ursprünglich nur in Zusammenhang mit verschiedenen offenen Zeiten/Presszeiten offenbart war.

- 4.3 Von der Kammer wurde daher entschieden, den Hilfsantrag in das Verfahren zuzulassen.

5. Änderungen - Artikel 123(2) EPÜ

5.1 Das hinzugefügte Merkmal "in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellte" wird wortgleich im zweiten Vollabsatz der Seite 4 der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart ("Insbesondere handelt es sich um in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellte und/oder [...] Komponenten").

5.1.1 Vom Einsprechenden wurde dennoch ein Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ erhoben. Insbesondere wurde argumentiert, dass dieser Textstelle unmittelbar vorausgehe, dass die Komponenten zur Wechselwirkung bestimmt sind und bis zum Gebrauchszeitpunkt getrennt vorliegen. Diese Merkmale fehlten im geänderten Anspruch 1, so dass dieser nicht auf der ursprünglich eingereichten Anmeldung basiert sei.

Dem kann sich die Kammer nicht anschließen. Anspruch 1 des Hilfsantrages 2b bezieht sich nach wie vor auf ein "Klebstoffsystem", und dieser Begriff ist, wie von beiden Parteien vorgetragen, dahingehend zu interpretieren, dass die Komponenten des Klebstoffsystems zur Wechselwirkung bestimmt sind und bis zum Gebrauchszeitpunkt getrennt vorliegen (siehe Punkt 2 oben). Es ist nicht ersichtlich, weshalb diese impliziten Merkmale eines Klebstoffsystems durch die Einschränkung des Anspruchs 1 dahingehend, dass die Komponenten in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellt sind, verloren gehen sollen. Entgegen der Aussage des Einsprechenden sind diese Merkmale nach wie vor implizit im Anspruch vorhanden.

5.1.2 Vom Einsprechenden wurde darüber hinaus vorgebracht, dass das hinzugefügte Merkmal einer gemeinsamen

Umverpackung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht in Kombination mit den übrigen Anspruchsmerkmalen offenbart sei. Auch dem kann sich die Kammer nicht anschließen. In der oben zitierten Textstelle auf Seite 4 der ursprünglich eingereichten Anmeldung wird das hinzugefügte Merkmal ganz allgemein ohne jede Beschränkung auf bestimmte Ausführungsformen offenbart. Somit würde der Fachmann der ursprünglich eingereichten Anmeldung unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass die Bereitstellung des Klebstoffsystems in einer Umverpackung auf alle in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Klebstoffsysteme, und damit auch auf das in Anspruch 1 genannte Klebstoffsystem, Anwendung findet.

5.2 Der Einwand des Einsprechenden, dass der Hilfsantrag 2b unter Artikel 123(2) EPÜ nicht gewährbar sei, kann daher nicht durchgreifen.

6. Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ

6.1 Vom Einsprechenden wurde argumentiert, dass nicht deutlich sei, was unter einer gemeinsamen Umverpackung zu verstehen sei. Beispielsweise sei nicht deutlich, ob eine mit einer Folie umhüllte Palette mit den anspruchsgemäßen Komponenten eine gemeinsame Umverpackung darstelle.

Dieses Argument kann nicht überzeugen. Der Ausdruck "gemeinsame Umverpackung" stellt einen gängigen Begriff dar und impliziert, dass die Komponenten gemeinsam verpackt sind, ohne Beschränkung der Art der Verpackung. Somit ist für den Fachmann klar, dass auf einer Palette gemeinsam verpackte Komponenten das Merkmal der gemeinsamen Umverpackung erfüllen.

6.2 Vom Einsprechenden wurde ferner argumentiert, dass der in Anspruch 1 eingeführte Ausdruck "offene Zeit" bzw. "Presszeit" unklar sei. Die Definition auf Seite 2, Zeile 20 bis 23 des Streitpatents, nach der die offene Zeit die Zeit sei, innerhalb derer die Klebstoffzusammensetzung fachgerecht verarbeitbar ist, helfe nicht weiter, da nicht deutlich sei, was unter fachgerechter Verarbeitung zu verstehen sei. Außerdem existierten verschiedene Messmethoden, um die offene Zeit bzw. Presszeit zu charakterisieren.

Die Kammer vermag dem Argument des Einsprechenden nicht zu folgen. Anspruch 1 erfordert nicht die Erzielung bestimmter absoluter Werte für die offene Zeit/Presszeit, sondern lediglich "verschiedene zu erzielende offene Zeiten/Presszeiten". Es wurde vom Einsprechenden nicht nachgewiesen, dass verschiedene Definitionen der fachgerechten Verarbeitung bzw. verschiedene Messmethoden existieren, die für ein und dieselbe Komponente (B) einmal die gleiche und einmal verschiedene offene Zeiten/Presszeiten liefern.

6.3 Der Einwand des Einsprechenden, dass der Hilfsantrag 2b unter Artikel 84 EPÜ nicht gewährbar sei, kann daher nicht durchgreifen.

## 7. Erfindnerische Tätigkeit

7.1 Das Streitpatent betrifft ein Klebstoffsystem, umfassend ein einkomponentiges feuchtigkeitshärtendes Polyurethanklebstoffsystem (A) und eine separat bereitgestellte und beizumischende, einen Katalysator umfassende Modifizierungskomponente (B) (Absatz [0001]).

7.2 Von beiden Parteien wurde D10 als nächstliegender Stand der Technik betrachtet. Wie das Streitpatent bezieht sich D10 auf Urethankleberzusammensetzungen aus einer Prepolymerkomponente und einer, beispielsweise einen Katalysator umfassenden Härterkomponente (Seite 1, Zeile 1 bis 3). Daher kann D10 tatsächlich als der nächstliegende Stand der Technik angesehen werden.

7.2.1 In den Beispielen der D10 wird auf Seite 24 ein Polyurethanprepolymer B1 offenbart, das aus dem Polyisocyanat Methylen-bis-(4-phenylisocyanat) und einem mit Ethylenoxid verkappten Polypropylenethertriol als Polyol hergestellt ist. Dieses Prepolymer weist einen Gehalt an NCO Gruppen von 2.0 bis 3.0 mÄqu./g auf, und ist damit feuchtigkeitshärtend. Wie von beiden Parteien anerkannt wurde, entspricht diese Komponente B1 der D10 der anspruchsgemäßen Komponente (A).

Ferner werden in den Beispielen der D10 auf Seite 25 und 26 verschiedene Härter C1 bis C5 als separate Komponenten offenbart, die einen Urethankatalysator enthalten. Wie von beiden Parteien anerkannt wurde, entsprechen diese Härter C1 bis C5 der anspruchsgemäßen Modifizierungskomponente (B). Die Härter enthalten den Urethankatalysator in verschiedenen Mengen, nämlich zu 0.02 Teilen (Härter C1, C3 und C5) bzw. 0.4 Teilen (Härter C2 und C4). Die Kammer stimmt mit dem Einsprechenden überein, dass die Offenbarung eines bestimmten Härters impliziert, dass dieser in einem Gefäß vorhanden sein muss. Dies wurde auch vom Patentinhaber nicht bestritten. Somit entsprechen die Härter C1 bis C5 der anspruchsgemäßen Alternative (ii) einer Komponente (B) mit verschiedenen Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen als Alternativen.

- 7.2.2 Es war zwischen den Parteien strittig, ob die Offenbarung der D10 das Anspruchsmerkmal eines Klebstoffsystems vorwegnimmt.

Der im Zusammenhang mit C1 bis C5 gebrauchte Ausdruck "Härter" in den Beispielen impliziert, dass C1 bis C5 in D10 zur Wechselwirkung, nämlich Härtung, der Prepolymerkomponente B1 bestimmt sind. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass gemäß dem letzten Satz des zweiten Absatzes der Seite 11 der in den Härtern vorhandene Urethankatalysator bewirkt, dass die Prepolymerreaktion bei einer niedrigen Temperatur stattfindet. Schließlich geht dies auch aus Beispiel 1 (Seite 29) selbst hervor, in dem die Prepolymerkomponente B1 zusammen mit den Härtern C1 bis C5 eingesetzt wird, um den fertigen Polyurethankleber zu bilden. Somit kann kein Zweifel bestehen, dass gemäß D10 die Komponente B1 einerseits und die Komponenten C1 bis C5 andererseits zur Wechselwirkung bestimmt sind. Ferner liegen diese vor ihrer Mischung zum fertigen Polyurethankleber getrennt vor. Somit stellen die Komponenten B1 und C1 bis C5 der D10 ein Klebstoffsystem im Sinne des Streitpatents dar.

- 7.2.3 Daher unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von D10 lediglich dadurch, dass die Komponenten des Klebstoffsystems anspruchsgemäß in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellt sind.

- 7.3 Gemäß Patentinhaber wird gegenüber D10 die Aufgabe gelöst, ein Klebstoffsystem bereitzustellen, welches eine Anpassung an die Verarbeitungsbedingungen erlaubt.

Diese Aufgabe beruht jedoch nicht auf dem Unterscheidungsmerkmal gegenüber D10, nämlich einer

gemeinsamen Umverpackung. Ferner wird diese Aufgabe in D10 bereits gelöst. So wird im ersten Vollabsatz der Seite 23 der D10 offenbart, dass die Härtungstemperatur je nach den Arten der Bestandteile jeder Komponente variiert. Schließlich geht aus der zweiten Tabelle auf Seite 30 der D10 hervor, dass bei einer bestimmten Verarbeitungsbedingung die Klebstoffzusammensetzungen B1/C1, B1/C2 und B1/C4 zu keiner bzw. einer schlechten Verklebung führen, während mit den Klebstoffzusammensetzungen B1/C3 und B1/C5 eine gute Verklebung erhalten wird. In diesen Beispielen der D10 erfolgt somit die Auswahl einer solchen Kombination von Komponenten aus dem dort beschriebenen Klebstoffsystem, die an die in D10 vorliegenden Verarbeitungsbedingungen angepasst ist.

Vom Patentinhaber wurde ferner argumentiert, dass die gegenüber D10 gelöste Aufgabe darin bestehe, Dosierfehler zu vermeiden. Dies würde insbesondere dadurch erreicht, dass anspruchsgemäß das Klebstoffsystem bereits vordosierte Mengen an Komponente (B) in verschiedenen Gefäßen enthalte, so dass lediglich das Gefäß mit der geeigneten Menge ausgewählt werden müsse. Ein Zudosieren beispielsweise mit einer Pipette mit den damit verbundenen Dosierfehlern entfalle daher.

Auch diese Aufgabe beruht nicht auf dem Unterscheidungsmerkmal bezüglich D10, nämlich einer gemeinsamen Umverpackung. Darüber hinaus schließt Anspruch 1 nicht aus, dass nur ein Teil der in einem bestimmten Gefäß befindlichen Katalysatormenge zudosiert wird, so dass Dosierfehler eben gerade nicht vermieden werden.



Aus den obigen Gründen muss die objektive technische Aufgabe wie vom Einsprechenden ausgeführt weniger anspruchsvoll als die Bereitstellung verschiedener Komponenten in anderer Form gesehen werden.

- 7.4 Diese Aufgabe wird anspruchsgemäß dadurch gelöst, dass die Komponenten in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellt werden.
- 7.5 Die Kammer kann in der Bereitstellung von verschiedenen Komponenten in einer gemeinsamen Umverpackung kein erfinderisches Element erkennen. Insbesondere war, wie vom Patentinhaber nicht bestritten wurde, eine gemeinsame Verpackung von verschiedenen zusammengehörigen, nämlich zur Wechselwirkung bestimmten, Komponenten vor dem Prioritätsdatum bereits bekannt. Die im Anspruch geforderte gemeinsame Umverpackung muss daher als naheliegend betrachtet werden. Somit mangelt es dem Gegenstand des Anspruchs 1 an erfinderischer Tätigkeit gegenüber D10. Hilfsantrag 2b ist damit nicht gewährbar.
- 7.6 Vom Einsprechenden wurde im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit noch D17, D17a bis e, D19 und D20 zitiert und beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung, diese Dokumente nicht in das Verfahren zuzulassen, aufzuheben. In Anbetracht der obigen Schlussfolgerung, dass es dem Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber D10 allein an erfinderischer Tätigkeit mangelt, erübrigt sich jedoch eine Entscheidung hinsichtlich der Zulassung der Dokumente D17, D17a bis e, D19 und D20.
8. Bei dieser Sachlage erübrigt sich ferner eine Entscheidung zu den Einwänden des Einsprechenden hinsichtlich mangelnder Offenbarung (Artikel 83 EPÜ).

## Hilfsantrag 2c

### 9. Zulässigkeit

9.1 Vom Einsprechenden wurde beantragt, diesen Antrag nicht in das Verfahren zuzulassen, da durch diesen Hilfsantrag neue Mängel unter Artikel 123(2) und 84 EPÜ in das Verfahren eingeführt würden.

9.2 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2c unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2b dadurch, dass das Merkmal "wobei das Klebstoffsystem nur eine einzige Komponente (A) enthält" hinzugefügt wurde. Dieses Merkmal findet sich in identischer Form in Anspruch 1 des mit der Beschwerdeerwiderung (Schreiben vom 21. Juli 2014) eingereichten Hilfsantrages 3. Somit lagen die vorgebrachten Mängel, wenn überhaupt, bereits seit mehr als einem Jahr vor. Das Argument des Einsprechenden, dass es sich hierbei um neue Mängel handelt, kann somit nicht durchgreifen.

9.3 Die Kammer hat daher entschieden, Hilfsantrag 2c in das Verfahren zuzulassen.

### 10. Erfordernisse der Artikel 123(2) und 84 EPÜ

10.1 Das Merkmal einer einzigen Komponenten (A) wird in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nur im ersten Vollabsatz der Seite 6 in Zusammenhang mit verschiedenen Gehalten an Komponente (B), d. h. den Alternativen (ii) bzw. (iv) des Anspruchs, offenbart. Im Gegensatz hierzu bezieht sich das hinzugefügte Merkmal einer einzigen Komponente (A) in Anspruch 1 des Hilfsantrags 2c auch auf die Alternativen (i) und (iii), in denen verschiedene Arten der Komponente (B)

(verschiedene Katalysatoren oder verschiedene Rheologiemodifikatoren) vorliegen. Somit verstößt die Änderung im Hinblick auf diese Alternativen offensichtlich den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

- 10.2 Vom Patentinhaber wurde argumentiert, dass durch den Ausdruck "**eine** mit Feuchtigkeit reaktionsfähige Mischung" (Hervorhebung durch die Kammer) im ursprünglichen Anspruch 1 bereits klar war, dass nur eine einzige Komponente (A) unabhängig von der Wahl der Alternative für die Komponente (B) vorzuliegen hatte. Folgt man dieser Argumentation, so ist jedoch nicht deutlich, was die Formulierung in Anspruch 1 des Hilfsantrags 2c, dass nur eine einzige Komponente (A) enthalten ist, hinzufügen soll (Artikel 84 EPÜ). Insbesondere ist dann auch für diesen Anspruch auf der Grundlage des Ausdrucks "eine mit Feuchtigkeit reaktionsfähige Mischung" bereits davon auszugehen, dass nur eine einzige Komponente (A) vorhanden ist.
- 10.3 Somit liegt entweder ein Mangel unter Artikel 123(2) oder 84 EPÜ vor. Hilfsantrag 2c ist daher nicht gewährbar.

#### Hilfsantrag 8

#### 11. Zulässigkeit

- 11.1 Vom Einsprechenden wurde beantragt, Hilfsantrag 8 nicht in das Verfahren zuzulassen.
- 11.2 Die Ansprüche (Ansprüche 1 bis 5) des Hilfsantrags 8 sind identisch zu Ansprüchen 14 bis 19 des mit der Beschwerdeerwiderung (Schreiben vom 21. Juli 2014) eingereichten Hilfsantrages 4, wobei analog zu

Anspruch 1 und 19 der vorhergehenden Hilfsanträge 2b und 2c in Ansprüchen 1 und 5 das Merkmal hinzugefügt wurde, dass die verschiedenen Gefäße der Alternative (ii) verschiedene zu erzielende offene Zeiten/Presszeiten repräsentieren. Wie für den Hilfsantrag 2b bereits ausgeführt, kann die Hinzufügung dieses Merkmals als Reaktion auf einen in der vorläufigen Meinung der Kammer geäußerten Einwand angesehen werden. Somit steht die Hinzufügung dieses Merkmals der Zulassung des Hilfsantrages 8 nicht entgegen.

11.3 Vom Einsprechenden wurde vorgebracht, dass Hilfsantrag 8 gegenüber den im schriftlichen Verfahren eingereichten Hilfsanträgen 2 bis 6 (in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen) divergiere und daher nicht in das Verfahren zugelassen werden solle. Es wurde jedoch eine Vielzahl von Einwänden vom Einsprechenden erhoben, und das Einreichen der verschiedenen Hilfsanträge kann als legitimer Versuch angesehen werden, jeweils einem dieser Einwände gerecht zu werden. Die formal gegenüber den Hilfsanträgen 2 bis 6 vorliegende Divergenz ist daher kein Grund zur Nicht-Zulassung des Hilfsantrags 8.

11.4 Die Kammer hat daher entschieden, den Hilfsantrag 8 in das Verfahren zuzulassen.

12. Neuheit

12.1 Anspruch 1 bezieht sich auf ein Verfahren zum Bereitstellen einer individuell an die Substrate und die Verarbeitungsbedingungen angepassten Klebstoffzusammensetzung, umfassend die Schritte

- Bereitstellen eines Klebstoffsystems,
- Auswählen einer für die jeweiligen Substrate und Anwendungsbedingungen geeigneten Komponente (B) aus mehreren Alternativen; und/oder Auswählen einer Menge einer Komponente (B), wobei diese Menge an die jeweiligen Substrate und Verarbeitungsbedingungen angepasst ist,
- Beimischen der Komponente (B) zu Komponente (A),

wobei das Klebstoffsystem umfasst:

(A) eine mit Feuchtigkeit reaktionsfähige Mischung, umfassend mindestens ein Prepolymer, aufgebaut aus mindestens einem Polyol und mindestens einem Polyisocyanat; sowie

(B) eine Modifizierungskomponente, umfassend mindestens einen Polymerisationskatalysator,

und wobei als Komponente (B)

- (i) verschiedene Katalysatoren als Alternativen und/oder
- (ii) verschiedene Katalysatormengen in verschiedenen Gefäßen als Alternativen

enthalten sind,

wobei im Fall (ii) die verschiedenen Gefäße mit Komponente (B) verschiedene zu erzielende offene Zeiten/Presszeiten repräsentieren.

Somit ist das Klebstoffsystem des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 8 wie in Anspruch 1 des Hilfsantrags 2b definiert unter Beschränkung auf die Alternativen (i) und (ii) und ohne das Merkmal, dass die Komponenten in einer gemeinsamen Umverpackung bereitgestellt sind.

- 12.2 Aus den bezüglich des Hilfsantrags 2b genannten Gründen wird dieses Klebstoffsystems in den Beispielen der D10 offenbart. Somit ist der erste Schritt des anspruchsgemäßen Verfahrens, nämlich die Bereitstellung eines Klebstoffsystems, durch D10 bereits vorweggenommen.

D10 (zweite Tabelle der Seite 30) offenbart ferner den anspruchsgemäßen zweiten Verfahrensschritt, nämlich die Auswahl eines Härters B1/C3 und damit einer bestimmten Katalysatormenge von 0,02 Teilen. Aus der zweiten Tabelle auf Seite 30 der D10 geht hervor, dass dieser Härter zu einer guten Verklebung führt und damit an das in D10 verwendete Substrat und die darin vorliegenden Verarbeitungsbedingungen gut angepasst ist.

Schließlich wird in D10 auch der anspruchsgemäße dritte Verfahrensschritt der Beimischung der Komponente C3 (entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (B)) zu der Komponente B1 (entsprechend der anspruchsgemäßen Komponente (A)) offenbart.

- 12.3 Vom Patentinhaber wurde argumentiert, dass zum Zeitpunkt der Auswahl des Härters C3 in D10 noch nicht bekannt war, ob der ausgewählte Härter bzw. die ausgewählte darin enthaltene Katalysatormenge an das Substrat und die Verarbeitungsbedingungen angepasst war. Dies habe sich in D10 erst nach der Verklebung und nach Charakterisierung der Klebefestigkeiten ergeben. Somit fehle das anspruchsgemäße Merkmal, dass die

Auswahl zielgerichtet, nämlich an die Substrate und Verarbeitungsbedingungen angepasst ist.

Selbst wenn man der Auslegung des Anspruchs 1 durch den Patentinhaber folgt, besteht ein Unterschied nur in nicht technischer, d. h. rein gedanklicher Hinsicht, nämlich dahingehend, dass anspruchsgemäß bereits während der Auswahl der Komponente (B) die Erkenntnis vorhanden sein muss, dass die ausgewählte Menge an ein bestimmtes Substrat und bestimmte Verarbeitungsbedingungen angepasst ist, während diese Erkenntnis in D10 erst im Anschluss an diese Auswahl entstanden ist.

Ein solcher rein auf gedanklicher Ebene bestehender, nämlich sich ausschließlich auf das Vorhandensein einer Erkenntnis begründender Unterschied kann, ohne dass dieser einen Niederschlag in den technischen Merkmalen des Anspruchsgegenstandes findet, die Neuheit aber nicht begründen. Dieser Ansatz folgt der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/88. Hier wurde festgestellt, dass eine beanspruchte Erfindung nur dann neu ist, wenn sie mindestens ein wesentliches technisches Merkmal enthält, durch das sie sich vom Stand der Technik unterscheidet (Punkt 7 der Entscheidungsgründe). Entsprechend kann gemäß dieser Entscheidung ein Merkmal rein gedanklicher Art kein neues technisches Merkmal im Sinne des Artikels 54(1) und (2) EPÜ darstellen, so dass die Neuheit zu verneinen ist, wenn die einzigen technischen Merkmale des Anspruchs bekannt sind (Punkt 7.2 der Entscheidungsgründe).

Dieser Ansatz wurde auch in den nachfolgenden Entscheidungen T 959/98, T 553/02 und T 154/04 weiterverfolgt:

In T 959/98 entschied die Kammer, dass der rein gedankliche Verfahrensschritt der Berechnung einer für ein beanspruchtes Beschichtungsverfahren geeigneten Spaltdimension als nicht technisches Merkmal die Neuheit gegenüber einem Dokument (1) nicht herstellen konnte, welches das gleiche Verfahren unter Anwendung der gleichen Spaltdimension jedoch ohne vorherige Berechnung offenbarte (Punkte 1.3.4 bis 1.3.8).

In T 553/02 entschied die Kammer, dass die in einem Anspruch auf eine Bleichmittelzusammensetzung enthaltene Anleitung, die keinen Niederschlag in der physischen Struktur der Zusammensetzung findet, nicht als technisches Merkmal der beanspruchten Zusammensetzung angesehen werden konnte, welches einen technischen Beitrag liefert. Diese Anleitung beschränkte daher den Anspruchsumfang in keiner Weise und war somit bei der Neuheitsbetrachtung nicht zu berücksichtigen (Punkte 1.2.2 und 1.3).

Schließlich wurde in T 154/04 (ABl EPA 2008, 46, Punkt 14) festgestellt:

"Während Neuheit nicht notwendig ist, um den technischen Charakter einer Erfindung zu bejahen, gilt dies umgekehrt nicht, da Neuheit und erfinderische Tätigkeit nur anhand der technischen Merkmale der Erfindung festgestellt werden können."

- 12.4 Würde man im vorliegenden Fall dem Patentinhaber darin folgen, dass sich Anspruch 1 dahingehend von D1 unterscheidet, dass bereits während der Auswahl der Menge an Komponente (B) die Erkenntnis vorhanden sein muss, dass diese Menge an die jeweiligen Substrate und Verarbeitungsbedingungen angepasst ist, würde dies



implizieren, dass das Erfordernis des Vorhandenseins dieser Erkenntnis den Umfang des Anspruchs 1 begrenzt. Dies würde wiederum bedeuten, dass man zur Feststellung einer Verletzung nachprüfen müsste, ob diese Erkenntnis im Gehirn des möglichen Verletzers zum Zeitpunkt des Auswählens vorhanden war. Auch wenn die Frage der Verletzung für die Neuheit nicht relevant und letztendlich vom Europäischen Patentamt nicht zu entscheiden ist, zeigt diese Betrachtung dennoch, dass der Ausgangspunkt der Argumentation des Patentinhabers, nämlich dem Vorhandensein einer bestimmten Erkenntnis beschränkende Wirkung beizumessen, nicht korrekt sein kann.

- 12.5 Aus diesen Gründen mangelt es dem Gegenstand des Anspruchs 1 an Neuheit gegenüber D10.
  
- 12.6 Bei dieser Sachlage erübrigt sich eine Entscheidung über die Einwände des Einsprechenden hinsichtlich der Artikel 83, 84 und 123(2) EPÜ.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Cañueto Carbajo

W. Sieber

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt