

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. März 2019**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1258/14 - 3.3.02

Anmeldenummer: 01976296.2

Veröffentlichungsnummer: 1328590

IPC: C09D5/00, C09D5/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR VORBEHANDLUNG ODER/UND BESCHICHTUNG VON
METALLISCHEN OBERFLÄCHEN VOR DER UMFORMUNG MIT EINEM
LACKÄHNLICHEN ÜBERZUG UND VERWENDUNG DER DERART BESCHICHTETEN
SUBSTRATE

Patentinhaber:

Chemetall GmbH

Einsprechende:

Henkel AG & Co. KGaA

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1258/14 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 26. März 2019

Beschwerdeführer: Henkel AG & Co. KGaA
(Einsprechender) CLI Patents
Z01
40191 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Viering, Jentschura & Partner mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Kennedydamm 55 / Roßstrasse
40476 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegner: Chemetall GmbH
(Patentinhaber) Trakehner Strasse 3
60487 Frankfurt (DE)

Vertreter: BASF IP Association
BASF SE
G-FLP-C006
67056 Ludwigshafen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1328590 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 27. März 2014.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller
Mitglieder: M. Maremonti
L. Bühler

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden (nachstehend "Beschwerdeführerin") richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, nach der das europäische Patent Nr. 1 328 590 in seiner geänderten Fassung auf Basis des vor der Einspruchsabteilung damals anhängigen Hilfsantrags 2 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.
- II. Der von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachtete Hilfsantrag 2 enthält hundertneunzehn Ansprüche. Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Beschichtung eines metallischen Bandes, wobei das Band oder die im folgenden Prozeß daraus hergestellten Bandabschnitte zuerst mit mindestens einer Korrosionsschutzschicht und danach mit mindestens einer Schicht einer lackähnlichen Polymerhaltigen Schicht überzogen wird/werden, wobei das Band nach dem Beschichten mit mindestens einer Korrosionsschutzschicht oder nach dem Beschichten mit mindestens einer Schicht einer lackähnlichen Beschichtung zu Bandabschnitten zerteilt wird, wobei die beschichteten Bandabschnitte dann umgeformt, gefügt oder/und mit mindestens einer lackähnlichen Schicht oder/und Lackschicht beschichtet werden, wobei die lackähnliche Beschichtung gebildet wird durch Beschichten der Oberfläche mit einer wässrigen Dispersion, die neben Wasser

- a) einen organischen Filmbildner enthält, der aus mindestens einem wasserlöslichen oder wasserdispergierten Polymer mit einer Säurezahl im Bereich von 5 bis 200 auf der Basis von*

*Kunstharzgemischen oder/und Mischpolymerisaten aus
Kunstharz auf Basis von*

*Acrylat,
Ethylen,
Harnstoff-Formaldehyd,
Polyester,
Polyurethan,
Styrol,
Styrolbutadien oder/und von
Acryl-Polyester-Polyurethan-Mischpolymerisat,
Carboxylgruppen-haltigem Polyester,
Ethylen-Acryl-Mischpolymerisat,
Melamin-Formaldehyd oder/und
Styrolacrylat besteht,*

*b) mindestens eine anorganische Verbindung in
Partikelform mit einem mittleren
Partikeldurchmesser gemessen an einem
Rasterelektronenmikroskop im Bereich von 0,005 bis
zu 0,3 µm Durchmesser und*

c) mindestens ein Gleitmittel enthält,

*wobei die mit mindestens einer Korrosionsschutzschicht
beschichtete metallische Oberfläche mit der wässrigen
Zusammensetzung in Kontakt gebracht und ein Partikel
enthaltender Film auf der metallischen Oberfläche
ausgebildet wird, der anschließend getrocknet wird oder
getrocknet und zusätzlich ausgehärtet wird, wobei keine
aktinische Strahlung zur Aushärtung verwendet wird,
wobei der getrocknete oder getrocknete und auch
ausgehärtete Film eine Schichtdicke im Bereich von 0,01
bis 10 µm aufweist,*

*wobei der getrocknete oder getrocknete und auch
ausgehärtete Film eine Pendelhärte von 30 bis 190 s*

aufweist, gemessen mit einem Pendelhärteprüfer nach König nach DIN 53157, und

wobei der getrocknete oder getrocknete und auch ausgehärtete Film eine derartige Flexibilität aufweist, daß beim Biegen über einen konischen Dorn bei einem Dornbiegetest weitestgehend nach DIN ISO 6860 für einen Dorn von 3.2 mm bis 38 mm Durchmesser - jedoch ohne die Testfläche anzureißen - keine Risse länger als 2 mm entstehen, die bei der anschließenden Benetzung mit Kupfersulfat durch Farbumschlag infolge Kupferabscheidung auf der aufgerissenen metallischen Oberfläche erkennbar werden."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 119 beziehen sich auf besondere Ausführungsformen des beanspruchten Verfahrens.

III. Im Einspruchsverfahren wurde unter anderem das folgende Dokument genannt:

D1: EP 0 659 855 A2

Bezüglich des damals anhängigen Hilfsantrags 2 (II, *supra*) kam die Einspruchsabteilung zu den folgenden Schlüssen:

- Der beanspruchte Gegenstand erfülle die Erfordernisse des Artikels 123(2) und 83 EPÜ so wie der Regel 80 EPÜ.
- Der beanspruchte Gegenstand sei neu und erfinderisch im Lichte der D1 als nächstliegendem Stand der Technik.

IV. In ihrer Beschwerdebegründung machte die Beschwerdeführerin u.a. weiterhin mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend.

- V. In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung bezog sich die Patentinhaberin (nachstehend "Beschwerdegegnerin") auf die angefochtene Entscheidung und auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und vertrat u.a. die Auffassung, dass der Gegenstand des vor der Einspruchsabteilung anhängigen Hilfsantrags 2 erfinderisch sei.
- VI. Am 30. November 2018 erging eine Mitteilung der Kammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung. In dieser Mitteilung (Punkte 7.3 bis 7.7) äußerte die Kammer u.a. ihre vorläufige Meinung, dass die in Anspruch 1 gemäß dem vor der Einspruchsabteilung anhängigen Hilfsantrags 2 enthaltenen Parameter bezüglich Pendelhärte und Flexibilität des getrockneten oder getrockneten und auch ausgehärteten Films (II, *supra*) nicht geeignet scheinen, den Gegenstand des Anspruchs 1 vom in D1 offenbarten Verfahren zu unterscheiden.
- VII. In Erwiderung auf die besagte Mitteilung ging die Beschwerdegegnerin nicht auf die oben erwähnte vorläufige Meinung der Kammer ein, sondern teilte lediglich mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde und eine Entscheidung nach Aktenlage beantrage.
- VIII. Am 26. März 2019 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer in Abwesenheit der Beschwerdegegnerin gemäß Regel 115(2) EPÜ and Artikel 15(3) VOBK statt.
- IX. Anträge
- Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatentes.

Die Beschwerdegegnerin hat schriftlich beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, sowie das angegriffene Patent in vollem Umfang, hilfsweise im Umfang der erstinstanzlichen Entscheidung oder in "weiter geändertem Umfang" aufrechtzuerhalten.

X. Die Argumente der Beschwerdeführerin, die von Relevanz für die vorliegende Entscheidung sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

- D1 stelle den nächstliegenden Stand der Technik dar.
- Der beanspruchte Gegenstand unterscheide sich, wenn überhaupt, vom in D1 offenbarten Verfahren lediglich dadurch, dass D1 nicht klarstelle, ob das Band vor oder nach dem Beschichten mit mindestens einer Korrosionsschutzschicht zu Bandabschnitten zerteilt wird.
- Die in Anspruch 1 erwähnten Parameter bezüglich Pendelhärte und Flexibilität des Films seien nämlich nicht geeignet, das beanspruchte Verfahren vom in D1 offenbarten Verfahren weiter zu unterscheiden. Sie seien nämlich im Verfahren von D1 zwangsläufig erfüllt.
- Mit dem einzigen Unterscheidungsmerkmal sei keine technische Wirkung verbunden.
- Die objektive technische Aufgabe liege somit in der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens.
- Die in Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung sei fachnotorisch und durch D1 selbst, Seite 3, Zeilen 8 bis 16, nahegelegt. Dies sei auch von der Einspruchsabteilung in Bezug auf den damals

anhängigen Hilfsantrag 1 entschieden worden, siehe die angefochtene Entscheidung, Punkt 8.2.

- Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei somit nicht erfinderisch.

XI. Die Beschwerdegegnerin trug schriftlich im Wesentlichen Folgendes vor:

- Die Einspruchsabteilung habe in der angefochtenen Entscheidung bestätigt, dass der einschlägige Stand der Technik keinen Hinweis enthalte, der den Fachmann veranlasst hätte, die Bedingungen des unabhängigen Verfahrensanspruchs 1 hinsichtlich Pendelhärte und Dornbiegetest zu erfüllen.
- Folglich sei die Einspruchsabteilung richtigerweise zu der Ansicht gelangt, dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber der technischen Lehre von D1 eine erfinderische Tätigkeit erfordere.

Entscheidungsgründe

1. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, das Streitpatent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, ist nicht gewährbar. Die Einsprechende ist die einzige Beschwerdeführerin. Eine Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents in vollem Umfang würde sie schlechter stellen, als es ohne Einlegen der Beschwerde der Fall wäre. Daher würde eine solche Aufrechterhaltung in vollem Umfang dem Verbot der *Reformatio in peius* zuwiderlaufen.
2. Der Antrag, das Patent in "weiter geändertem Umfang" aufrecht zu erhalten, ist gegenstandslos, da keine

geänderte Fassung eingereicht wurde, auf deren Grundlage dem Antrag entsprochen werden könnte.

3. Es verbleibt somit als einziger Antrag, das Patent im Umfang der erstinstanzlichen Entscheidung aufrecht zu erhalten (II, *supra*), d.h., die Beschwerde zurückzuweisen. Die Gewährbarkeit dieses Antrags im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ wird nachfolgend diskutiert.
4. Der nächstliegende Stand der Technik
 - 4.1 Beide Parteien haben D1 als den nächstliegenden Stand der Technik angesehen. Angesichts der Ähnlichkeiten zwischen der im Streitpatent bzw. in D1 angesprochenen technischen Problematik und den offenbarten Verfahren hat die Kammer keine Veranlassung, einen anderen Standpunkt einzunehmen.
 - 4.2 In der Tat betrifft das Dokument D1 (Seite 4, Zeilen 18 bis 43) die Beschichtung metallischer Bandabschnitte ("*metal plates*") mittels einer wässrigen lackähnlichen polymerhaltigen Zusammensetzung. Die Beschichtung soll fest an den metallischen Bandabschnitten gebunden sein und ihnen einen ausgezeichneten Korrosionsschutz verleihen.
5. Die objektive technische Aufgabe
 - 5.1 Es wurde von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten, dass die Zusammensetzung der nach der Lehre von D1 getrockneten und ausgehärteten Beschichtung die im vorliegenden Anspruch 1 mit (a), (b) und (c) bezeichneten Komponenten (II, *supra*) enthält, so wie dass die besagte Beschichtung eine Schichtdicke gemäß Anspruch 1 aufweist (Seite 4, Zeile 47 bis Seite 5,

Zeile 1; Seite 8, Zeilen 28-35; Seite 10, Zeilen 5-22; Seite 12, Zeile 54 bis Seite 13, Zeile 35).

- 5.2 D1 offenbart nicht unmittelbar und eindeutig, dass das metallische Band nach dem Beschichten mit mindestens einer Korrosionsschutzschicht zu Bandabschnitten zerteilt wird, wie es gemäß dem beanspruchten Verfahren vorgesehen ist.
- 5.3 Außerdem offenbart D1 zumindest nicht explizit, dass die mittels des beschriebenen Verfahrens getrocknete und ausgehärtete Beschichtung:
- eine Pendelhärte von 30 bis 190 s aufweist, gemessen mit einem Pendelhärteprüfer nach König nach DIN 53157 (nachstehend Merkmal "M1"), und
 - eine derartige Flexibilität aufweist, dass beim Biegen über einen konischen Dorn bei einem Dornbiegetest weitestgehend nach DIN ISO 6860 für einen Dorn von 3.2 mm bis 38 mm Durchmesser - jedoch ohne die Testfläche anzureißen - keine Risse länger als 2 mm entstehen, die bei der anschließenden Benetzung mit Kupfersulfat durch Farbumschlag infolge Kupferabscheidung auf der aufgerissenen metallischen Oberfläche erkennbar werden (nachstehend Merkmal "M2").
- 5.4 Allerdings zeigen die in den Tabellen 7, 9 und 16 des Streitpatentes angezeigten Ergebnisse der mechanischen Prüfungen von verschiedenen beschichteten Blechen, dass sämtliche Beschichtungen, die die Komponenten (a), (b) und (c) des vorliegenden Anspruchs 1 sowie eine Schichtdicke im beanspruchten Bereich aufweisen (erfindungsgemäße Beispiele B1 bis B13, B15 bis B28 und B30 bis B41), die oben erwähnten parametrischen Merkmale M1 und M2 immer erfüllen.

5.5 Da die Beschichtung nach der Lehre von D1 ebenfalls die Komponenten (a), (b) und (c) gemäß Anspruch 1 enthält und eine anspruchsgemäße Schichtdicke aufweist (5.1, *supra*), folgt, dass die nach dem in D1 offenbarten Verfahren hergestellten Beschichtungen auch zwangsläufig beide Merkmale M1 und M2 nach dem vorliegenden Anspruch 1 erfüllen.

Die besagten parametrischen Merkmale M1 und M2 sind daher nicht geeignet, den beanspruchten Gegenstand vom in D1 offenbarten Verfahren zu unterscheiden.

5.6 Die oben genannte die Merkmale M1 und M2 betreffende Schlussfolgerung der Kammer wurde den Parteien schon in der zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung als vorläufige Meinung der Kammer mitgeteilt. Die Beschwerdegegnerin hat diese nicht bestritten, sondern lediglich eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt, ohne an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen.

5.7 Aus den oben erwähnten Überlegungen folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sich vom in D1 offenbarten Verfahren lediglich darin unterscheidet, dass das metallische Band nach dem Beschichten mit mindestens einer Korrosionsschutzschicht zu Bandabschnitten zerteilt wird (5.2, *supra*).

5.8 Eine technische Wirkung dieses Unterscheidungsmerkmals wird weder im Streitpatent genannt, noch wurde eine solche von der Beschwerdegegnerin vorgebracht. Diesbezüglich ist zu beachten, dass die Einspruchsabteilung in ihrer Argumentation hinsichtlich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des damals anhängigen Hilfsantrags 1 auch keine technische Wirkung des oben genannten Unterscheidungsmerkmals erkennen konnte (angefochtene Entscheidung, Punkt 8.2). Die

Beschwerdegegnerin hat diese Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung im Beschwerdeverfahren nie bestritten.

- 5.9 Ausgehend von D1 und in Abwesenheit jeglichen technischen Effektes liegt die objektive technische Aufgabe lediglich in der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens.
6. Naheliegen der Lösung
- 6.1 D1 lässt es offen, ob das gemäß dem Verfahren dieses Dokumentes hergestellte Band vor oder nach dem Beschichten zu Bandabschnitten zerteilt wird.
- 6.2 Die Kammer schließt sich der Argumentation der Einspruchsabteilung an (angefochtene Entscheidung, Punkt 8.2), dass die in Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung, das Band nach dem Beschichten mit der Korrosionsschutzschicht zu zerteilen, fachnotorisch ist, und somit keine erfinderische Tätigkeit begründet. Dem Fachmann stehen nämlich lediglich zwei Möglichkeiten zur Verfügung: das Band entweder vor oder nach dem Beschichten zu zerteilen. Der Fachmann würde somit den Umständen entsprechend und ohne erfinderisches Zutun die zweite dieser Möglichkeiten auswählen, um die oben genannte technische Aufgabe zu lösen.
- 6.3 Zudem folgt die Kammer der Argumentation der Beschwerdeführerin, nach der die in Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung durch D1 selbst nahegelegt wird. In der Würdigung des Standes der Technik offenbart D1 nämlich (Seite 3, Zeilen 8 bis 17), dass die Schritte zur Beschichtung von metallischen Bändern in einer so genannten Bandbeschichtungsanlage ("*coil coating line*") ausgeführt werden. Somit ist es gemäß D1 im Stand der

Technik üblich, das Band zu beschichten, bevor es zu Bandabschnitten zerteilt wird. Die anspruchsgemäße Alternative wird somit durch diese Passage von D1 eindeutig nahegelegt.

- 6.4 Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem einzigen verbleibenden Antrag der Beschwerdegegnerin (3, *supra*) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

Schlussfolgerung

7. Der einzige Antrag der Beschwerdegegnerin ist nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Maslin

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt