

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. Dezember 2019**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1088/15 - 3.3.02

Anmeldenummer: 06724403.8

Veröffentlichungsnummer: 1883679

IPC: C09D5/00, C08F8/00, C23C22/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR STROMFREIEN APPLIKATION VON LACKSCHICHTBILDENDEM
KORROSIONSSCHUTZMITTEL

Patentinhaber:

BASF Coatings GmbH

Einsprechende:

Henkel AG & Co. KGaA

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 111(1)

Schlagwort:

Änderungen - zulässig (nein)
Zurückverweisung an die erste Instanz

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 1088/15 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 19. Dezember 2019

Beschwerdeführerin: Henkel AG & Co. KGaA
(Einsprechende) Henkelstrasse 57
40589 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegnerin: BASF Coatings GmbH
(Patentinhaberin) Glasuritstrasse 1
48165 Münster (DE)

Vertreter: Leifert & Steffan Patentanwälte PartG mbB
Patentanwälte
Burgplatz 21-22
40213 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1883679 in geänderter Fassung, zur Post
gegeben am 25. März 2015**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller
Mitglieder: A. Lenzen
M. Blasi

Sachverhalt und Anträge

- I. Die vorliegende Entscheidung betrifft die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung (angefochtene Entscheidung), dass das europäische Patent Nr. 1 883 679 (Streitpatent) in geänderter Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt.
- II. In ihrer Einspruchsschrift hatte die Beschwerdeführerin den Widerruf des Streitpatents im gesamten Umfang basierend auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) beantragt.
- III. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung basiert auf dem Hauptantrag, dessen Anspruchssatz mit Schriftsatz vom 1. August 2014 eingereicht wurde. Der Hauptantrag genügte den Erfordernissen des EPÜ.
- IV. Auf die folgenden Dokumente aus dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung wird in der vorliegenden Entscheidung Bezug genommen:
- D1 WO 95/12695 A1
- D4 DE 100 05 113 A1
- V. Auf die folgenden im Beschwerdeverfahren eingereichten Dokumente wird in dieser Entscheidung Bezug genommen:
- D7 DE 38 29 154 A1
- D7a US 4,650,526
- D7b US 4,539,048

D7c US 4,539,049

- VI. Beide Parteien hatten hilfsweise mündliche Verhandlung beantragt. Diese fand am 19. Dezember 2019 statt.
- VII. Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Zweistufiges Verfahren zur Korrosionsschutzausrüstung metallischer Substrate ohne Verwendung von Fluoriden, dadurch gekennzeichnet, dass

(a) in einer ersten Stufe das Substrat nach Reinigung während einer Dauer von 1 Sekunde bis 10 Minuten bei einer Temperatur zwischen 25 °C und 90 °C in ein Bad eines Korrosionsschutzmittels K getaucht wird, welches eine Konversion an der Substratoberfläche bewirkt, wobei das Korrosionsschutzmittel K mindestens eine Verbindung mit einem Lanthanid-Metall als Kation und/oder einem d-Element-Metall mit Ausnahme von Chrom als Kation und/oder einem d-Element-Metallat mit Ausnahme von chromhaltigen Metallaten als Anion sowie mindestens eine zur Oxidation befähigte Säure mit Ausnahme von phosphorhaltigen Säuren und chromhaltigen Säuren enthält, und

(b) in einer zweiten Stufe das gemäß Stufe (a) behandelte Substrat während einer Dauer von 1 Sekunde bis 15 Minuten bei einer Temperatur zwischen 20 °C und 90 °C in ein wässriges Beschichtungsmittel EK für metallische Substrate enthaltend ein wasserdispergierbares und/oder wasserlösliches Polymerisat P mit kovalent gebundenen Liganden A, welche mit den bei der Korrosion des Substrats freigesetzten Metallionen und/oder der Substratoberfläche Chelate bilden, sowie mit vernetzenden funktionellen Gruppen B, die mit sich

selbst, mit weiteren komplementären funktionellen Gruppen B' des Polymerisats P und/oder mit weiteren funktionellen Gruppen B und/oder B' an Vernetzern V kovalente Bindungen ausbilden können, getaucht wird."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch,

- dass das Merkmal "*ohne Verwendung von Fluoriden*" nicht mehr enthalten ist
- dass das d-Element-Metall-Kation und das d-Element-Metallat-Anion wie folgt näher spezifiziert werden: "*d-Element-Metall-Kation **ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Vanadium-, Mangan-, Wolfram-, Molybdän- und/oder Yttriumkationen** und/oder einem d-Element-Metallat-Anion, wobei das d-Element des Metallats **ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Vanadium, Mangan, Wolfram und/oder Molybdän***" (Hervorhebungen hinzugefügt).

VIII. Der Vortrag der Beschwerdeführerin kann, soweit er für die vorliegende Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammengefasst werden:

- Hauptantrag

Durch die Aufnahme des Merkmals "*ohne Verwendung von Fluoriden*" in Anspruch 1 gehe dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Die Aufgabe der ursprünglichen Anmeldung sei lediglich relativierend formuliert ("*ein ökologisch **weitgehend** unbedenkliches Korrosionsschutzmittel zu finden*", Seite 4, Zeilen 25 bis 29; Hervorhebung hinzugefügt). Hinzu komme, dass nicht nur Fluoride sondern auch chromhaltige Verbindungen in der

ursprünglichen Anmeldung als nachteilig beschrieben würden. Aus der Verwendung eines Bleches, zu dessen Herstellung Fluoride eingesetzt worden seien, als Vergleichsbeispiel könne nicht generell abgeleitet werden, dass das streitpatentgemäße Verfahren vorzugsweise "*ohne Verwendung von Fluoriden*" durchzuführen sei. Das bei der Herstellung des zum Vergleich herangezogenen Blechs eingesetzte Verfahren entspreche keinem der Verfahren, die in der Diskussion des Standes der Technik in der ursprünglichen Anmeldung als nachteilig beschrieben würden.

- Hilfsantrag 1

Hinsichtlich Artikel 84, 123 (2) und 54 EPÜ hatte die Beschwerdeführerin keine Einwände gegen die Ansprüche des Hilfsantrags 1.

Die in ihrer Beschwerdebegründung vorgebrachten Einwände basierend auf D7 als nächstliegendem Stand der Technik seien durch die Aufnahme des Merkmals "*ohne Verwendung von Fluoriden*" veranlasst gewesen. Da dieses in Hilfsantrag 1 jedoch nicht mehr enthalten sei, würden diese auf D7 bzw. D7a, D7b, D7c basierenden Einwände gegen Hilfsantrag 1 nicht weiterverfolgt. Der Gegenstand des Hilfsantrags 1 sei jedoch nicht erfinderisch ausgehend von D1 oder D4 als nächstliegendem Stand der Technik.

IX. Der Vortrag der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) kann, soweit er für die vorliegende Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammengefasst werden:

- Hauptantrag

In der ursprünglichen Anmeldung werde mehrmals darauf hingewiesen, dass "*die Verwendung von **ökologisch** kritischen Substanzen, wie insbesondere **Fluoriden***" (Seite 3 Zeilen 3 bis 8 und 25 bis 29; Seite 4, Zeilen 16 bis 19; Hervorhebungen hinzugefügt) ein Nachteil der Verfahren des Standes der Technik sei. Da sich die ursprüngliche Anmeldung die Aufgabe stelle, "*ein **ökologisch** weitgehend unbedenkliches Korrosionsschutzmittel zu finden*" (Seite 4, Zeilen 25 bis 29; Hervorhebung hinzugefügt), sei für den Fachmann klar, dass Fluoride auch im Rahmen der streitpatentgemäßen Erfindung als nachteilig gelten würden und somit ihr Ausschluss zumindest implizit vorgesehen sei. Dies werde auch daraus deutlich, dass in der ursprünglichen Anmeldung zum Vergleich ein Blech herangezogen werde, bei dessen Herstellung Fluoride zum Einsatz gekommen seien.

- Hilfsantrag 1

Eine Basis für die Beschränkungen des d-Element-Metall-Kations und des d-Element-Metallat-Anions in Anspruch 1 finde sich in der ursprünglichen Anmeldung auf Seite 15, Zeile 32 bis Seite 16, Zeile 2 und auf Seite 17, Zeilen 17 bis 18.

Einwände basierend auf D1 oder D4 als nächstliegendem Stand der Technik seien bis zur mündlichen Verhandlung von der Beschwerdeführerin nicht vorgetragen worden.

- X. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen.

- XI. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und mithin das Streitpatent in der von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Fassung aufrechtzuerhalten (Hauptantrag). Hilfsweise beantragte sie die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung der Ansprüche der Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 1. August 2014.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)

Anspruch 1 basiert auf einer Kombination der Ansprüche 1, 7 und 8 der ursprünglichen Anmeldung und unterscheidet sich von dieser insbesondere dadurch, dass er durch die Aufnahme des zusätzlichen Merkmals "*ohne Verwendung von Fluoriden*" in der Präambel weiter beschränkt ist.

- 1.1 Die ursprüngliche Anmeldung beginnt mit einer Beschreibung des als relevant erachteten Standes der Technik. Dabei wird zunächst ausgeführt, dass Verfahren zur stromfreien Korrosionsschutzbeschichtung mit dem Nachteil von Fehlstellen in den abgeschiedenen Schichten behaftet sind, welche das darunter liegende Substrat anfälliger für Korrosion machen. Um den Korrosionsschutz derartiger Schichten zu verbessern, werden sie in der Regel durch Nachspülen mit chromhaltigen wässrigen Beschichtungsmitteln bearbeitet. Auch diese sind jedoch mit Nachteilen verbunden, da "*chromhaltige Beschichtungsmittel große Probleme bei der Umweltverträglichkeit aufweisen sowie als hochgradig gesundheitsgefährdend einzustufen sind.*"

Daher ist man bestrebt, Chrom in Korrosionsschutzbeschichtungen vollständig zu ersetzen." (Seite 1, Zeilen 24-28). Dem schließt sich die Diskussion von vier Patentdokumenten an. In Bezug auf die in drei der vier Patentdokumenten beschriebenen Verfahren wird die *"Verwendung von ökologisch kritischen Substanzen, wie insbesondere Fluoriden"* als nachteilig beschrieben. In Anbetracht dieses Standes der Technik formuliert die ursprüngliche Anmeldung die erfindungsgemäße Aufgabe als dahingehend, *"ein ökologisch weitgehend unbedenkliches Korrosionsschutzmittel zu finden"* (Seite 4, Zeilen 25 bis 29).

- 1.2 Da die erfindungsgemäße Aufgabe relativierend formuliert ist (*"ein ökologisch **weitgehend** unbedenkliches Korrosionsschutzmittel zu finden"*, Hervorhebung hinzugefügt), kann daraus nicht zwingend der Schluss gezogen werden, alle zuvor als ökologisch bedenklich/unverträglich beschriebenen Stoffe (d.h. Chrom und Fluoride) dürften notwendigerweise nicht im erfindungsgemäßen Beschichtungsmittel enthalten sein.

Aus der Beschreibung des einleitenden Teils der ursprünglichen Anmeldung oben unter Punkt 1.1 wird deutlich, dass die Probleme der Umweltverträglichkeit von chromhaltigen Beschichtungsmitteln, und damit ihre ökologische Unverträglichkeit, in der ursprünglichen Anmeldung explizit angesprochen und diskutiert werden. Dass die Verwendung der ökologisch kritischen Fluoride nachteilig sei, wird hingegen bei der Diskussion von lediglich drei der vier Patentdokumente und dort jeweils nur am Rande erwähnt.

Der Fachmann würde daher die erfindungsgemäße Aufgabe (*"ein **ökologisch** weitgehend unbedenkliches Korrosionsschutzmittel zu finden"*, Hervorhebung

hinzugefügt) zumindest nicht unmittelbar und eindeutig so verstehen, dass sie notwendigerweise die Vermeidung von Fluoriden impliziert. Dass sie vielmehr auf die Vermeidung von Chrom gerichtet ist, steht zudem im Einklang mit der Tatsache, dass dieses in bevorzugten Ausführungsformen des Verfahrens (ursprünglicher Anspruch 8) ausgeschlossen ist.

Ungeachtet der mangelnden Eindeutigkeit der erfindungsgemäßen Aufgabe und der Frage, ob sie sich auf die Vermeidung von Chrom und/oder gegebenenfalls von Fluoriden bezieht, kommt erschwerend hinzu, dass die Verwendung von Fluoriden nur bei drei der vier diskutierten Patentdokumente problematisiert wird, und man daher vernünftigerweise anzweifeln darf, dass die Anwesenheit von Fluoriden den Nachteil darstellt, der vermieden werden soll.

- 1.3 Von der Beschwerdegegnerin wurde ausgeführt, dass Beispiel 3 der ursprünglichen Anmeldung bestätige, dass die gegenüber dem zitierten Stand der Technik gelöste Aufgabe darin bestehe, Fluoride zu vermeiden.

Dem kann die Kammer nicht folgen. Beispiel 3 der ursprünglichen Anmeldung beschreibt ein erfindungsgemäßes zweistufiges Verfahren, bei dem ein verzinktes Stahlblech zunächst in ein Korrosionsschutzmittel und anschließend in ein Beschichtungsmittel (jeweils gemäß Anspruch 1) getaucht wird. Ein so erhaltenes Blech wird in der Folge mit einem verzinkten Stahlblech verglichen, zu dessen Korrosionsschutzausrüstung unter anderem Zirkoniumhexa**fluorid**-Lösung eingesetzt wurde (nachfolgend: Referenz). Selbst wenn bei der Herstellung einer solchen Referenz Fluoride zum Einsatz kamen, kann der Fachmann aus diesem Beispiel zumindest nicht in

unmittelbarer und eindeutiger Weise folgern, Fluoride wären in den erfindungsgemäßen Verfahren notwendigerweise zu vermeiden. Zwar werden wie oben ausgeführt Fluoride in der ursprünglichen Anmeldung bei der Beschreibung zumindest von Teilen des Standes der Technik als nachteilhaft aufgeführt, doch entspricht das Verfahren zur Herstellung der Referenz keinem der als nachteilig beschriebenen Verfahren des Stands der Technik. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten.

- 1.4 Zusammenfassend genügt also Anspruch 1 des Hauptantrags aufgrund des Merkmals "*ohne Verwendung von Fluoriden*" nicht den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ. Der Hauptantrag ist somit nicht gewährbar.

Hilfsantrag 1

2. Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)
- 2.1 Das strittige Merkmal "*ohne Verwendung von Fluoriden*" ist in Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 nicht mehr enthalten. Die Beschwerdeführerin hatte demnach keine Einwände mehr gegen Anspruch 1 unter Artikel 123 (2) EPÜ.
- 2.2 Anspruch 1 basiert auf einer Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1, 7 und 8 und unterscheidet sich von dieser dadurch,
- a) dass "*in einer ersten Stufe das Substrat **nach Reinigung während einer Dauer von 1 Sekunde bis 10 Minuten bei einer Temperatur zwischen 25 °C und 90 °C in ein Bad eines Korrosionsschutzmittels K getaucht wird***" (Hervorhebung hinzugefügt), und

- b) dass das d-Element-Metall-Kation und das d-Element-Metallat-Anion wie folgt näher spezifiziert werden:
"*d-Element-Metall-Kation ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Vanadium-, Mangan-, Wolfram-, Molybdän- und/oder Yttriumkationen und/oder einem d-Element-Metallat-Anion, wobei das d-Element des Metallats ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Vanadium, Mangan, Wolfram und/oder Molybdän*" (Hervorhebungen hinzugefügt).

Eine Basis für diese Änderungen findet sich in der ursprünglichen Anmeldung auf Seite 18, Absatz 3 und Seite 19, Absatz 1 (Änderungen unter a)) bzw. auf Seite 15, Zeile 32 bis Seite 16, Zeile 2 und Seite 17, Zeilen 17 bis 18 (Änderungen unter b)).

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 basieren auf den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 5, 9 und 10.

- 2.3 Die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ sind demnach erfüllt.

3. Klarheit (Artikel 84 EPÜ) und Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

Die Beschwerdeführerin hatte keine Einwände gegen die Ansprüche des Hilfsantrags 1 unter Artikel 84 bzw. 54 EPÜ.

Auch die Kammer hält den beanspruchten Gegenstand von Hilfsantrag 1 für klar und neu gegenüber dem von der Einsprechenden entgegengehaltenen Stand der Technik.

4. Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung (Artikel 111 (1) EPÜ)

4.1 Die angefochtene Entscheidung basiert auf dem oben behandelten Hauptantrag. Dieser erfüllte nach Ansicht der Einspruchsabteilung die Erfordernisse des EPÜ. Die erfinderische Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ wurde anerkannt, insbesondere weil der beanspruchte Gegenstand aufgrund des Merkmals "*ohne Verwendung von Fluoriden*" eine nicht naheliegende Alternative zu dem in D1 beschriebenen Verfahren darstellte (siehe angefochtene Entscheidung, Seite 4). Die dem Merkmal "*ohne Verwendung von Fluoriden*" zugrundeliegende Änderung ist nach Ansicht der Kammer jedoch nicht gemäß Artikel 123 (2) EPÜ gewährbar (siehe oben unter Punkt 1).

Für Hilfsantrag 1, der diese Änderung nicht mehr aufweist, ist die in der angefochtenen Entscheidung gegebene Begründung für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht mehr einschlägig. Erwägungen der Einspruchsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Hilfsantrags 1 ergaben sich somit weder aus der Entscheidung, noch waren solche aus Bescheiden der Einspruchsabteilung ersichtlich. Der Kammer lag also keine Einschätzung der erfinderischen Tätigkeit durch die Einspruchsabteilung vor, deren Richtigkeit sie hätte überprüfen können.

4.2 Aufgrund der besonderen Umstände des vorliegenden Falles hätte zudem bei Nichtzurückverweisung eine Diskussion der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D1 oder D4 als nächstliegendem Stand der Technik zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erfolgen müssen. Aus Gründen der Fairness gegenüber beiden Parteien, welche darüber hinaus mit dem von der Kammer vorgeschlagenen Vorgehen einverstanden waren, entschied die Kammer daher die Angelegenheit zur

weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Maslin

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt