

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 16. Februar 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 3261/19 - 3.3.06

Anmeldenummer: 13767019.6

Veröffentlichungsnummer: 2904052

IPC: C09C1/00, C09D5/36

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

WETTERSTABILE PERLGLANZPIGMENTE, VERFAHREN ZU IHRER
HERSTELLUNG UND VERWENDUNG

Patentinhaber:

Eckart GmbH

Einsprechende:

Carl Schlenk AG

Stichwort:

Perlglanzpigmente/ECKART

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(3), 104(1), 87(1)(b)

VOBK 2020 Art. 11

EPÜ R. 103(1)(a)

Schlagwort:

Neuheit - Auswählerfindung (ja)

Kostenverteilung - unbillig - Fernbleiben von der mündlichen
Verhandlung

Priorität - (ja)

Wesentlicher Verfahrensmangel - angefochtene Entscheidung
ausreichend begründet (nein)

Zurückverweisung - wesentlicher Mangel im Verfahren vor der
ersten Instanz

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - Verletzung des rechtlichen
Gehörs (ja)

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 3261/19 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 16. Februar 2022

Beschwerdeführerin: Carl Schlenk AG
(Einsprechende) Barnsdorfer Hauptstr. 5
91154 Roth-Barnsdorf (DE)

Vertreter: Stütz, Jan
Unter den Linden 10
10117 Berlin (DE)

Beschwerdegegnerin: Eckart GmbH
(Patentinhaberin) Güntersthal 4
91235 Hartenstein (DE)

Vertreter: Louis Pöhlau Lohrentz
Patentanwälte
Postfach 30 55
90014 Nürnberg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. Oktober 2019 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2904052 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller
Mitglieder: R. Elsässer
J. Hoppe

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 904 052 zurückzuweisen. Der erteilte Anspruch 1 hat den folgenden Wortlaut:

"1. Wetterstabiles Perlglanzpigment, umfassend ein beschichtetes oder unbeschichtetes plättchenförmiges Substrat, das aus der Gruppe, die aus synthetischen Glimmerplättchen, Glasplättchen, SiO₂-Plättchen, Al₂O₃-Plättchen, synthetischen Böhmitplättchen, BiOCl-Plättchen und deren Mischungen besteht, ausgewählt ist, eine farbgebende Beschichtung mit mindestens einem hochbrechenden Metalloxid, und eine Deckschicht, wobei die Deckschicht folgende Schichtenfolge umfasst:

- a) eine erste Schicht aus Zinnoxid und/oder Zinnhydroxid und/oder Zinnoxidhydrat,*
- b) eine zweite Cer-haltige Schicht, die Ceroxid und/oder Cerhydroxid und/oder Ceroxidhydrat umfasst,*
- c) eine auf der Cer-haltigen Schicht aufgebrachte organisch-chemische Beschichtung, welche oligomere Silanen enthält oder daraus besteht, wobei die oligomeren Silane eine oder mehrere Aminogruppen aufweisen und die oligomeren Silanen mit der Cer-haltigen Schicht chemisch verbunden sind."*

II. Die Beschwerdeführerin beantragte, das Streitpatent wegen mangelnder Neuheit gegenüber D1 (WO 2012130897 A1) sowie wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber D2 (DE 102006009129 A1) alleine oder in Verbindung mit D6 (EP 0141174 A1) vollständig zu widerrufen. Ferner beantragte sie die Aufhebung der

Kostenverteilung zu ihren Lasten, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sowie die Aufhebung der Nichtzulassung von D6 sowie hilfsweise die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung.

- III. Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin fünf Hilfsanträge ein und beantragte die Zurückweisung der Beschwerde auch im Hinblick auf die angefochtene Kostenentscheidung sowie hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß der mit der Beschwerdeerwiderung vorgelegten Hilfsanträge 1-5. Zudem beantragte sie, D6 nicht in das Verfahren zuzulassen und die Angelegenheit nicht an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.
- IV. Nach dem Erhalt der vorläufigen Meinung der Kammer zogen mit Schreiben vom 21. Januar 2022 die Beschwerdeführerin und mit Schreiben vom 4. Februar 2022 die Beschwerdegegnerin ihre Anträge auf mündliche Verhandlung zurück.

Entscheidungsgründe

1. Entscheidung ohne mündliche Verhandlung

Eine solche Entscheidung ist möglich, da beide Parteien ihre diesbezüglichen Anträge zurückgezogen haben und die Kammer keine Veranlassung für die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung von Amts wegen sieht.

2. Kostenverteilung (Artikel 104 (1) EPÜ)

Die Kammer hält die Entscheidung der Einspruchsabteilung, der Einsprechenden die Übernahme

der Kosten aufzuerlegen, die der Patentinhaberin im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstanden sind, aus den folgenden Gründen nicht für angemessen.

Es ist unbestritten, dass die Einsprechende an der mündlichen Verhandlung nicht teilnahm, ohne dies im Voraus mitzuteilen. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in der Beschwerdebegründung zwar verschiedene Gründe angeführt werden, warum die Beschwerdeführerin sich entschieden hat, an der Verhandlung nicht teilzunehmen, aber keine Gründe genannt werden, warum sie die Patentinhaberin und die Abteilung darüber nicht frühzeitig in Kenntnis gesetzt hat. Ein solches Verhalten ist nach gefestigter Rechtsprechung unprofessionell und entspricht nicht den elementaren Geboten der Höflichkeit (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, III.R.2.2.1).

Eine Kostenverteilung stellt jedoch keine Sanktion für unhöfliches Verhalten einer Partei dar, sondern kann dann angeordnet werden, wenn durch das Verhalten einer Partei der anderen Partei vermeidbare Kosten entstehen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, III.R.2.). Was die unangekündigte Nichtteilnahme an einer mündlichen Verhandlung angeht, so folgt aus der gefestigten Rechtsprechung, dass dies dann zu einer Kostenverteilung zugunsten der teilnehmenden Partei führen kann, wenn die mündliche Verhandlung durch die Nichtteilnahme der anderen Partei erkennbar überflüssig war (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, III.R.2.2.1). Dementsprechend bringt die Patentinhaberin auch vor, dass im Lichte der eindeutigen vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung die mündliche Verhandlung hätte abgesagt werden können, wenn die Einsprechende die Einspruchsabteilung rechtzeitig über ihre

Nichtteilnahme informiert hätte.

Die Kammer ist jedoch der Ansicht, dass die Durchführung der mündlichen Verhandlung in Anbetracht der Eingabe der Einsprechenden vom 18. Juli 2019, in der unter anderem erstmalig D6 und ein entsprechender Einwand unter Artikel 56 EPÜ erwähnt wurde, nicht als überflüssig angesehen werden konnte, denn eine vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung zu dem ergänzenden und teilweise neuen Vortrag der Einsprechenden lag vor der mündlichen Verhandlung nicht vor. Die Patentinhaberin konnte daher vor der Verhandlung nicht darauf vertrauen, dass die Einspruchsabteilung entsprechend der vorläufigen Meinung vom 4. Januar 2019 zu ihren Gunsten entscheiden würde. Vor diesem Grund war objektiv davon auszugehen, dass die Patentinhaberin auch in Kenntnis der Abwesenheit der Einsprechenden zum Verhandlungstermin erschienen wäre. Dementsprechend dürfte das Unterlassen einer rechtzeitigen Mitteilung des Nichterscheins für die Anwesenheit der Patentinhaberin bzw. ihres Vertreters in der mündlichen Verhandlung einschließlich der damit verbundenen Kosten nicht kausal geworden sein. Es erscheint unter diesen Umständen auch nicht leichtfertig, dass die Einsprechende ihr Nichterscheinen nicht rechtzeitig ankündigte.

Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die von der Einspruchsabteilung angeordnete Kostenverteilung nicht der Billigkeit entspricht.

3. Prioritätsrecht (Artikel 87(1) EPÜ)

Die Kammer hält den Prioritätsanspruch des Streitpatents für gültig.

Die Beschwerdeführerin hat nicht bezweifelt, dass das Prioritätsdokument P2 (DE 102012109407 A1) den Gegenstand von Anspruch 1 offenbart. Sie hat vielmehr vorgebracht, dass dieser bereits vorher in P1 (DE 102011015338 A1), dem Prioritätsdokument von D1, offenbart worden sei, so dass P2 nicht die erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87(1) b) EPÜ darstelle.

Die Kammer ist jedoch zu dem Schluss gelangt, dass P1 den Gegenstand von Anspruch 1 nicht offenbart, so dass der Prioritätsanspruch gültig ist. Die Gründe hierfür entsprechen den in der Diskussion der Neuheit gegenüber D1 angeführten Gründen (siehe Punkte 4.2 und 4.3). Daraus folgt, dass D1 Stand der Technik unter Artikel 54(3) EPÜ darstellt.

4. Neuheit (Artikel 54 (2) und (3) EPÜ)

4.1 In der Entscheidung wird festgestellt, der Gegenstand von Anspruch 1 sei neu gegenüber D1 (Artikel 54 (3) EPÜ) sowie gegenüber D2, D3 (US 2006/0042509 A1) und D5 (DE 10 2006 009 130 A1) (Artikel 54 (2) EPÜ). Die Beschwerdeführerin hat lediglich die Entscheidung bezüglich D1 angegriffen und die Kammer sieht somit keinen Grund, die Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich der Neuheit gegenüber D2, D3 und D5 anzuzweifeln.

4.2 Weiter ist die Kammer aus den folgenden Gründen zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 auch neu gegenüber D1 ist (Artikel 54(3) EPÜ).

Es ist unbestritten, dass die Pigmente nach Anspruch 1 des Streitpatents die folgende Schichtenfolge aufweisen
- Substrat

- farbgebende Beschichtung umfassend eine Schicht mit hochbrechendem Metalloxid
- zinnhaltige Schicht a)
- cerhaltige Schicht b)
- Silanschicht c)

Außerdem fordert Anspruch 1, dass Schicht c) direkt auf Schicht b) aufgebracht ist, wohingegen zwischen den übrigen Schichten weitere Zwischenschichten nicht ausgeschlossen sind.

Anspruch 1 von D1 offenbart alle Merkmale des Anspruchs 1 bis auf Merkmal a), wobei dieses Merkmal nach Ansicht der Kammer auch aus der übrigen Offenbarung der D1 nicht hervorgeht. Insbesondere offenbart D1 keine Perlglanzpigmente, die zwischen der farbgebenden Schicht mit hochbrechenden Metalloxiden und der cerhaltigen Schicht eine zinnhaltige Schicht aufweisen.

Die Beschwerdeführerin sieht eine Offenbarung einer solchen Schicht in der die Seiten 8 und 9 überbrückenden Passage. Diese Passage lehre, dass mehr als eine Metalloxidschicht aufgebracht werden könne, mithin also auch zwei Schichten, von denen die eine z.B. aus (hochbrechendem und farbgebendem) TiO_2 und die andere aus SnO_2 bestehen könne.

Die Kammer sieht jedoch in der genannten Passage keine Offenbarung der beanspruchten Schichtenfolge. Vielmehr beruht der Einwand der Beschwerdeführerin auf mehreren gezielten Auswahlritten aus der allgemeinen Lehre von D1, denn zunächst muss die Ausführungsform mit mehreren, z.B. zwei, farbgebenden Schichten ausgewählt werden, obwohl die Ausführungsform mit lediglich einer Schicht bevorzugt ist (Seite 9, dritter Absatz und Anspruch 7). Sodann muss für eine der beiden Schichten aus den fünfzehn offenbarten Materialien unter anderem

SnO₂ ausgewählt werden, obwohl dieses nicht zu den meist bevorzugten Materialien gehört und schließlich muss die SnO₂-Schicht auf der anderen hochbrechenden Schicht angeordnet werden, und nicht etwa diese auf der SnO₂-Schicht, was vor dem Hintergrund der Lehre der Passage auf Seite 9 ebenfalls möglich wäre. Die spezifische Merkmalskombination von Anspruch 1 ist somit in D1 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. D1 steht dem beanspruchten Gegenstand folglich nicht neuheitsschädlich entgegen.

4.3 Aus den gleichen Gründen offenbart die zu D1 im Wesentlichen inhaltsgleiche P1 (Absatz 0033 - 0034) den Gegenstand von Anspruch 1 nicht. Somit ist P2 als erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87(1) b) EPÜ anzusehen, so dass das Streitpatent die Priorität von P2 gültig in Anspruch nimmt.

5. Zulassung der D6

Bei der Nichtzulassung von D6 handelt es sich um eine Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, über die sich nach gefestigter Rechtsprechung eine Beschwerdekammer nur dann hinwegsetzen sollte, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die Abteilung ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, IV.C.4.5.2).

Die Beschwerdeführerin macht unter anderem geltend, dass die Einspruchsabteilung die prima-facie Relevanz des Dokuments D6 unzureichend und fehlerhaft beurteilt habe.

Zur Begründung der fehlenden prima-facie Relevanz hat die Einspruchsabteilung unter Punkt 6 der Entscheidung

lediglich ausgeführt, D6 offenbare keine SnO₂-Schicht. Das ist jedoch falsch, denn D6 offenbart auf Seite 3, Zeilen 21-25 eindeutig die Möglichkeit der Anwesenheit von Schichten aus SnO₂ (Zinndioxid). Die Abteilung hat somit das ihr zustehende Ermessen zumindest nicht mit der gebotenen Sorgfalt und somit willkürlich ausgeübt, weshalb die Entscheidung im Hinblick auf die Nichtzulassung von D6 ermessensfehlerhaft war.

6. Verfahrensfehler - Rückzahlung der Beschwerdegebühr

6.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihr rechtliches Gehör sei insbesondere deswegen verletzt, weil die Entscheidung die Argumente der Eingabe vom 18. Juli 2019 unter anderem zur erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtige. Ferner sei in der mündlichen Verhandlung weder die Neuheit noch die erfinderische Tätigkeit erörtert und keine entsprechende Zwischenentscheidung getroffen worden.

6.2 Nach gefestigter Rechtsprechung beinhaltet die Gewährung des rechtlichen Gehörs im Sinne von Artikel 113(1) EPÜ nicht nur, dass den Beteiligten die Gelegenheit gegeben wird, sich zu äußern, sondern auch, dass diese Äußerungen berücksichtigt werden (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, III.B.2.4.1).

6.3 Die Kammer ist der Ansicht, dass die Einspruchsabteilung die Argumente der Einsprechenden bezüglich der erfinderischen Tätigkeit in der schriftlichen Entscheidung nicht ausreichend gewürdigt hat. So stellt die Abteilung unter Punkt 5 der Entscheidung zu D2 lediglich fest, der Fachmann könne in den zitierten Dokumenten keinen Hinweis darauf finden, die organisch-chemische Beschichtung auf der Cer-haltigen Schicht aufzubringen, ohne jedoch auf die

diesbezüglichen Argumente einzugehen, die die Beschwerdeführerin in der Eingabe vom 18. Juli 2019 (Seite 12) vorgebracht hat, wonach der Verzicht auf die SiO₂-Schicht durch Absatz 0156 nahegelegt und in Beispiel 8 der D2 sogar offenbart sei. Diese Nichtbeachtung der wesentlichen Argumente der Beschwerdeführerin stellt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin dar.

6.4 Der Vollständigkeit halber stellt die Kammer noch fest, dass die Entscheidung zur Neuheit keine Begründungsmängel aufweist, weil darin die Argumente der Einsprechenden zwar knapp, aber ausreichend gewürdigt werden. So räumt die Abteilung unter Punkt 2 (Seite 4, 2ter Absatz) durchaus ein, dass P1 und D1 nicht nur dreischichtige Systeme offenbaren, sondern auch Systeme mit mehreren Metalloxidschichten und der zweischichtigen Deckschicht, wie es die Einsprechende unter anderem in ihrem Schreiben vom 18. Juli 2019 vorgebracht hat. Die Abteilung kommt dann jedoch (wie auch die Kammer) zu dem Schluss, dass D1 und P1 ein System mit vier Schichten, wobei die zweite Schicht SnO₂ umfasst, nicht offenbaren. Dieser Teil der Entscheidung weist somit keine Begründungsmängel auf. Insbesondere trifft an dieser Stelle auch der Vorwurf der Einsprechenden nicht zu, die Abteilung hätte in der Entscheidung die Argumentation der vorläufigen Meinung wortwörtlich übernommen, denn die o.g. Passage findet sich in der vorläufigen Meinung nicht. Im Übrigen wäre eine wörtliche Übernahme von Passagen aus der vorläufigen Meinung ohnehin nicht per se problematisch, solange gleichwohl alle wesentlichen Argumente der Beteiligten behandelt werden.

6.5 Weitere Verfahrensfehler der Einspruchsabteilung liegen nicht vor. Insbesondere lassen weder die Form und der

Inhalt der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung in deren Ladungszusatz vom 4. Januar 2019 noch die Art der Führung der mündlichen Verhandlung Anhaltspunkte für Voreingenommenheit oder Parteilichkeit erkennen.

7. Zurückverweisung - Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Gemäß Artikel 11 VOBK 2020 verweist die Kammer die Angelegenheit in der Regel an die erste Instanz zurück, wenn wie hier ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt. Die Beschwerdegegnerin hat zwar beantragt, die Angelegenheit nicht zurückzuverweisen, aber sie hat diesen Antrag nicht begründet, so dass die Kammer keinen Grund dafür sieht, von einer Zurückverweisung abzusehen. Die Kammer sieht auch keine Veranlassung, eine andere Besetzung der Einspruchsabteilung anzuordnen. Die Angelegenheit wird daher zur erneuten Prüfung der Zulassung des Dokuments D6 und der erfinderischen Tätigkeit an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Ferner rechtfertigt besagter Verfahrensmangel die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (103(1) a) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung sowie die Kostenentscheidung werden aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Pinna

J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt