

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 2. Juli 2026**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1391/24 - 3.3.02

**Anmeldenummer:** 18201317.7

**Veröffentlichungsnummer:** 3640304

**IPC:** C09D5/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

GRUNDIERUNG FÜR ANSTRICHFARBEN UND PUTZE

**Patentinhaber:**

DAW SE

**Einsprechende:**

Ewald Dörken AG  
Wächtershäuser & Hartz  
Patentanwaltspartnerschaft mbB

**Stichwort:**

DAW SE / GRUNDIERUNG / TIEFENGRUND-ANSTRICHMITTEL

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 100(a)

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit - alle Anträge (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 1045/12, T 0745/22, T 1865/22

**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

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1391/24 - 3.3.02

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02**  
**vom 2. Juli 2026**

**Beschwerdeführer:**

(Patentinhaber)

DAW SE

Rossdörfer Strasse 50  
64372 Ober-Ramstadt (DE)

**Vertreter:**

Metten, Karl-Heinz  
Boehmert & Boehmert  
Anwaltspartnerschaft mbB  
Pettenkoferstrasse 22  
80336 München (DE)

**Beschwerdeführer:**

(Einsprechender 2)

Wächtershäuser & Hartz  
Patentanwaltspartnerschaft mbB  
Weinstrasse 8  
80333 München (DE)

**Vertreter:**

Wächtershäuser & Hartz  
Patentanwaltspartnerschaft mbB  
Weinstraße 8  
80333 München (DE)

**Weiterer**

**Verfahrensbeteiligter:**

(Einsprechender 1)

Ewald Dörken AG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke (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. 3640304 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben/elektronisch übermittelt am 2.  
Oktober 2024.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Vorsitzender</b> | M. O. Müller |
| <b>Mitglieder:</b>  | M. Maremonti |
|                     | R. Romandini |

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden 2 richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, nach der das europäische Patent Nr. 3 640 304 (das "Streitpatent") in geänderter Fassung gemäß dem Hilfsantrag 3, dessen Ansprüche als Hilfsantrag 24 mit Schriftsatz vom 16. Februar 2024 eingereicht wurden, und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.

II. Anspruch 1 in erteilter Fassung lautet wie folgt:

*"1. Grundierungszusammensetzung, enthaltend*

- a) mindestens ein in Wasser dispergiertes oder dispergierbares organisches Bindemittel, wobei das Bindemittel in einer Menge, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, nicht oberhalb von 7,0 Gew.-% (Feststoffanteil) vorliegt,*
- b) mindestens ein Hydrophobierungsmittel, wobei das Hydrophobierungsmittel in einer Menge, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, nicht oberhalb von 1,75 Gewichtsprozent (Fest- bzw. Wirkstoffanteil) vorliegt, und*
- c) mindestens 90,25 Gewichtsprozent Wasser sowie*
- d) gegebenenfalls mindestens ein Topfkonservierungsmittel,*

*wobei die die Grundierungszusammensetzung bildenden Komponenten stets 100,0 Gew.-% ergeben."*

III. Unter Berufung auf Artikel 100 a) bis c) EPÜ wurden zwei Einsprüche eingelegt. Vor der Einspruchsabteilung wurden die Dokumente D1 bis D29 eingereicht (siehe

Seiten 2 und 3 der angefochtenen Entscheidung). In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Dokumente Bezug genommen:

D11: DE 42 00 914 A1

D19: DE 42 00 914 C3

D28: "*Fassadenschutz und Bausanierung*", Herausgeber: W.J. Bartz, 5. Auflage, Expert Verlag, 1993, Seiten 406, 407, 416 und 417

IV. Mit der Erwiderung auf die Einspruchsschrift reichte die Patentinhaberin Anspruchssätze gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 10 ein. Mit Schriftsatz vom 16. Februar 2024 reichte die Patentinhaberin vor der Einspruchsabteilung weitere Anspruchssätze gemäß den Hilfsanträgen 11 bis 25 ein. Das Streitpatent in erteilter Fassung wurde als Hauptantrag aufrechterhalten. Im Laufe der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung reichte die Patentinhaberin weitere Anspruchssätze gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 ein. Hilfsantrag 24 wurde in Hilfsantrag 3 umnummeriert (angefochtene Entscheidung, Punkt 15, Seite 4).

V. Die angefochtene Entscheidung beruht auf dem oben genannten Hauptantrag und den oben genannten Hilfsanträgen 1 bis 3. Die Einspruchsabteilung kam unter anderem zu folgendem Schluss:

- der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ stehe der Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung entgegen;
- der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 1 sei gegenüber der Offenbarung in D19 nicht neu;

- der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 2 sei nicht erfinderisch im Lichte von D11 als nächstliegendem Stand der Technik;
- der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 3 sei erfinderisch im Lichte von D11 oder D19 als nächstliegendem Stand der Technik.

VI. In ihrem Beschwerdevorbringen vertrat die Einsprechende 2 unter anderem die Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 3 nicht erfinderisch sei.

VII. In ihrem Beschwerdevorbringen bestritt die Patentinhaberin die Begründung der Einspruchsabteilung und vertrat unter anderem die Auffassung, dass der Gegenstand der erteilten Ansprüche ausführbar, und dass der Gegenstand der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsanträge 1 bis 3 neu und erfinderisch sei.

VIII. Die Beteiligten wurden antragsgemäß zu einer mündlichen Verhandlung geladen. Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erging eine Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK. In dieser Mitteilung äußerte die Kammer unter anderem die vorläufige Meinung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß sämtlicher Anträge der Patentinhaberin nicht erfinderisch im Lichte der D11 als nächstliegendem Stand der Technik sei.

IX. Am 2. Juli 2026 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer in Anwesenheit der Patentinhaberin und beider Einsprechenden als Videokonferenz statt.

X. Anträge in der Sache

Die abschließenden Anträge der Beteiligten, die für die vorliegende Entscheidung relevant sind, lauten wie folgt:

Die Patentinhaberin beantragte

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung, oder, hilfsweise, in geänderter Form auf der Grundlage der Ansprüche gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 3, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen;
- hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich der Ausführbarkeit der erteilten Ansprüche und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung.

Die Einsprechende 2 beantragte

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents in seiner Gesamtheit.

Die Einsprechende 1, Beteiligte am Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 107, zweiter Satz, EPÜ, hat weder Eingaben eingereicht noch Anträge gestellt.

XI. Hinsichtlich der entscheidungserheblichen Ausführungen der Beteiligten wird auf die nachstehende Begründung der Entscheidung verwiesen.

## **Entscheidungsgründe**

Hilfsantrag 3 - Anspruch 1 - erfinderische Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ

1. Anspruch 1 gemäß dem von der Einspruchsabteilung als gewährbar angesehenen Hilfsantrag 3 lautet wie folgt, wobei die Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch 1 (Punkt II oben) von der Kammer hervorgehoben wurden:



"1. Grundierungszusammensetzung, ~~enthaltend~~ **bestehend aus**

- a) *mindestens einem in Wasser dispergierten ~~dispergiertes oder dispergierbares organisches~~ **organischen** Bindemittel, ~~wobei das Bindemittel in~~ einer Menge, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, nicht oberhalb von 7,0 Gew.-% (Feststoffanteil) ~~verliegt~~,*
- b) *mindestens einem Hydrophobierungsmittel, ~~wobei das Hydrophobierungsmittel in~~ einer Menge, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, nicht oberhalb von 1,75 Gewichtsprozent (Fest- bzw. Wirkstoffanteil) ~~verliegt~~, und*
- c) **Wasser in einer Menge von** *mindestens 90,25 Gewichtsprozent ~~Wasser~~ sowie*
- d) ~~gegebenenfalls~~ *mindestens einem Topfkonservierungsmittel **in einer Menge von maximal 1,0 Gewichtsprozent,***

*wobei die die Grundierungszusammensetzung bildenden Komponenten stets 100,0 Gew.-% ergeben."*

2. Der nächstliegende Stand der Technik

2.1 Die Parteien waren darüber einig, dass das Dokument D11 als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden kann. Alternativ haben sich beide Parteien auf das auf der Basis von D11 erteilte Patent D19 bezogen. Die Kammer wird sich nachfolgend auf D11 beziehen. Die gleichen Erwägungen der Kammer gelten allerdings *mutatis mutandis* für D19 als nächstliegendem Stand der Technik.

2.2 Anspruch 1 von D11 offenbart ein Tiefengrund-Anstrichmittel, enthaltend mehr als 80 Gew.-% Wasser, mindestens 5 Gew.-% eines Styrol-Acrylsäureester-

Copolymerisats, 0,2 bis 2 Gew.-% Polymethylsiloxan, und 0,5 bis 3 Gew.-% Propylenglycol-n-butylester. Es war unbestritten, dass das Styrol-Acrylsäureester-Copolymerisat und Polymethylsiloxan jeweils den Komponenten a) und b) gemäß dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 entsprechen.

3. Die Unterscheidungsmerkmale

Es war ebenfalls unbestritten, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 3 sich von der oben genannten Offenbarung in Anspruch 1 von D11 darin unterscheidet, dass

- Wasser in einer Menge von mindestens 90,25 Gew.-% und
- mindestens ein Topfkonservierungsmittel in einer Menge von maximal 1,0 Gew.-%

in der Grundierungszusammensetzung enthalten sind, und dass

- die Grundierungszusammensetzung außer den Komponenten a) bis d) keine weitere Komponente enthält, insbesondere nicht den in Anspruch 1 der D11 genannten Propylenglycol-n-butylester.

4. Die objektive technische Aufgabe

- 4.1 Schriftlich hatte die Patentinhaberin auf das Streitpatent verwiesen und ausgeführt, dass sich bei der Verwendung der erfindungsgemäßen Grundierungszusammensetzung die Menge an auf die hiermit erhaltene Grundierung aufzutragender Anstrichfarbe signifikant verringern lasse, und zwar ohne dass Einbußen bei der Qualität und Deckkraft des erhaltenen Farbanstrichs in Kauf genommen werden müssten. Außerdem sei bei vorheriger Applikation der erfindungsgemäßen Grundierungszusammensetzung die

nachfolgende Anstrichfarbe mit geringerem Kraftaufwand und damit auch schneller auftragbar.

Auf der Grundlage dieser erzielten technischen Wirkungen hatte die Patentinhaberin schriftlich die technische Aufgabe als die Bereitstellung von Grundierungszusammensetzungen, mit denen ein sehr gleichförmiger und dauerhafter Farbeindruck für die darauf anzubringenden Anstriche und/oder Putze erzielt werden könne, und mit denen eine gute und dauerhafte Haftung für darauf anzubringende Anstriche und/oder Putze auf dem Untergrund über die gesamte Anstrich- bzw. Putzfläche reproduzierbar möglich sei, formuliert.

4.2 In ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK (siehe Punkte 12.2, 12.3, 16.4.3 und 16.4.4) hatte die Kammer allerdings vorläufig die Ansicht der Einsprechenden 2 geteilt, dass das Streitpatent keine Vergleichsbeispiele enthielt, die eine technische Wirkung der oben genannten Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem Tiefengrund-Anstrichmittel von D11 insbesondere hinsichtlich des Farbeindrucks oder der Haftung von auf die beanspruchte Zusammensetzung aufzubringenden Anstrichen belegen könnten. In Ermangelung jeglicher technischer Wirkung hatte die Kammer vorläufig der Einsprechenden 2 zugestimmt, dass die objektive technische Aufgabe lediglich in der Bereitstellung einer alternativen Grundierungszusammensetzung lag.

4.3 In der mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin diese von der Kammer vorgeschlagene Formulierung der objektiven technischen Aufgabe nicht mehr bestritten.

5. Naheliegen der beanspruchten Lösung

5.1 Hinsichtlich des die Wassermenge betreffenden Unterscheidungsmerkmals (erstes Unterscheidungsmerkmal oben) führte die Patentinhaberin aus, dass der

Wassergehalt gemäß Anspruch 1 von D11 weit unterhalb der anspruchsgemäßen Untergrenze liege. Selbst die Ausführungsform gemäß Anspruch 4 von D11 fordere lediglich mindestens 85 Gew.-% Wasser. Auch das Ausführungsbeispiel von D11 (Seite 2, Zeile 60 bis Seite 3, Zeile 8) beinhalte maximal 89,69 bis 90,14 Gew.-% an Wasser (siehe die Berechnung auf Seiten 9 und 10 der Beschwerdebegründung der Patentinhaberin). In diesem Ausführungsbeispiel der D11 würden die Mengen der verbleibenden Komponenten Styrol-Acrylsäureester-Copolymerisat, 1-n-Butoxy-2-propanol und Polymethylsiloxan bereits nahe an den vom Anspruch 1 von D11 geforderten Untergrenzen liegen, was mithin von der Fachperson als Hinweis verstanden werde, den Wassergehalt keinesfalls weiter zu erhöhen. Folglich fehle es der Fachperson an einem Anreiz, die in D11 offenbarte Wassermenge in Richtung des beanspruchten Gegenstandes weiterzuentwickeln. Der auf Seite 2, Zeilen 24 und 25 von D11 offenbarte Hinweis, dass das Tiefengrund-Anstrichmittel wasserverdünnbar sei, sei so auszulegen, dass die Komponenten mit Wasser verdünnbar seien und dadurch der Tiefengrund gemäß Anspruch 1 von D11 erhältlich sei. Eine weitere Verdünnung werde hiermit weder vorgeschlagen noch angeregt. Dies könne lediglich im Sinne einer unzulässigen rückschauenden Betrachtung in die Beschreibung von D11 hineingelesen werden.

5.2 Die Kammer erachtet diese Argumente als nicht überzeugend.

5.2.1 Wenn die objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung einer Alternative besteht, ist kein Hinweis oder Anreiz für die Fachperson erforderlich. Es reicht aus, dass die Fachperson die beanspruchte Lösung als sinnvolle Alternative zur Zusammensetzung des nächstliegenden Standes der Technik angesehen hätte

(siehe beispielsweise T 1045/12, Punkt 4.7.7 der Gründe).

- 5.2.2 Wie von der Einsprechenden 2 ausgeführt, überlappt der in D11 für die Wassermenge offenbarte Bereich (mehr als 80 Gew.-%) mit dem anspruchsgemäßen engeren Bereich (mindestens 90.25 Gew.-%).
- 5.2.3 Das Mittel gemäß dem Ausführungsbeispiel von D11 beinhaltet eine Wassermenge von 89,69 bis 90,14 Gew.-%, wie von der Patentinhaberin selber berechnet (Seite 2, Zeile 60 bis Seite 3, Zeile 8 der Beschwerdebegründung der Patentinhaberin), und somit eine Menge, die sehr nah an der im Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 3 geforderten Untergrenze liegt.
- 5.2.4 Darüber hinaus stimmt die Kammer der Patentinhaberin nicht zu, dass eine Weiterverdünnung des Tiefengrund-Anstrichmittels von D11 ausgeschlossen ist. Gemäß der von der Patentinhaberin zitierten Passage von D11 zeichnet sich das Tiefengrund-Anstrichmittel gemäß der Erfindung von D11 *"dadurch aus, daß es als Lösungsmittel praktisch nur Wasser enthält. **Es ist damit wasserverdünnbar** und außerordentlich umweltfreundlich"* (Hervorhebung durch die Kammer). Die Wasserverdünnung bezieht sich auf das Mittel selbst und nicht auf dessen Zubereitung.
- 5.2.5 In Ermangelung jeglichen überraschenden oder unerwarteten Effekts ist daher die Auswahl des im Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 3 geforderten engeren Bereichs der Wassermenge lediglich als eine willkürliche Abänderung der in D11 genannten Wassermenge anzusehen. Eine derartige willkürliche Abänderung kann nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen.

5.3 Was die Abwesenheit eines organischen Lösungsmittels, nämlich des Propylenglycol-n-butylesters in dem Mittel von D11, anbelangt (drittes Unterscheidungsmerkmal oben), hat die Patentinhaberin im Einklang mit der angefochtenen Entscheidung (Punkt 7.5 auf Seiten 24 und 25) die Auffassung vertreten, dass man nicht einmal bei einer unzulässigen rückschauenden Betrachtung dahin gelange, für das Tiefengrund-Anstrichmittel der D11 auf das zusätzliche organische Lösungsmittel (Propylenglycol-n-butylester gemäß Anspruch 1 von D11) zu verzichten.

Mit Verweis auf Seite 2, Zeilen 6 bis 11 der D11 führte die Patentinhaberin aus, dass D11 von einem Stand der Technik ausgehe, gemäß dem Tiefengrund-Anstrichmittel verwendet werden, die als Lösungsmittel organische Lösungsmittel einsetzen würden. Gemäß dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der D11 sei der Einsatz dieser organischen Lösungsmittel wesentlich, damit die Tiefengrund-Anstrichmittel die erforderliche Dünnschicht besitzen würden, um tief in die Poren des Putzes einzudringen. Nach Auffassung der Patentinhaberin liege die Erfindung der D11 in der Erkenntnis, dass die Menge des Lösungsmittels stark reduziert werden könne; ein umweltfreundliches Anstrichmittel werde somit bereitgestellt, das einen Tiefengrund ergebe, der nicht nur eine hervorragende verfestigende Wirkung besitze, sondern zugleich eine hohe Atmungsaktivität aufweise, aber dennoch kein Wasser von außen nach innen eindringen lasse. Allerdings komme das in D11 offenbarte Tiefengrund-Anstrichmittel hierfür nicht ohne eine definierte Menge an einem organischen Lösungsmittel aus. Es fehle mithin der Fachperson an einem konkreten Hinweis, völlig auf das Lösungsmittel zu verzichten, insbesondere mit dem

Ziel, die oben genannten technischen Effekte zu erreichen.

Nach Ansicht der Patentinhaberin sei der Einsatz eines organischen Lösungsmittels für die Fachperson essentiell, um die Haftung der auf die Grundierungszusammensetzung anzubringenden Anstriche und/oder Putze zu gewährleisten. Das organische Lösungsmittel agiere nämlich als Lösungsvermittler im Sinne einer Hydrophobierung der Poren, die ein tiefes Eindringen der Grundierungszusammensetzung in das zu grundierende Material erlaube. Diesem allgemeinen Fachwissen entnehme die Fachperson, dass die Grundierungszusammensetzung ohne einen solchen Lösungsvermittler ihre Funktion nicht erfüllen würde. Diesbezüglich verwies die Patentinhaberin auf D28, Punkt 18.1 auf Seite 407. Diese Textstelle bestätige der Fachperson, dass das Imprägnieren ohne organische Lösungsmittel völlig sinnlos sei.

Nach Auffassung der Patentinhaberin sei somit das Weglassen des organischen Lösungsmittels in der Zusammensetzung der D11 keine sinnvolle Alternative, die die Fachperson routinemäßig in Betracht ziehen würde.

5.4 Diese Argumente überzeugen aus den folgenden Gründen nicht.

5.4.1 Wie schon oben für die Wassermenge festgelegt, ist, wenn die objektive technische Aufgabe lediglich in der Bereitstellung einer Alternative liegt, kein Hinweis oder Anreiz in Richtung der beanspruchten Lösung erforderlich, um in naheliegender Weise zu dieser Lösung zu gelangen. Es reicht aus, dass die Fachperson die beanspruchte Lösung als sinnvolle Alternative zur Zusammensetzung der D11 angesehen hätte.

- 5.4.2 Wie von der Einsprechenden 2 ausgeführt, liegt die Menge des organischen Lösungsmittels gemäß der Lehre der D11 (siehe Anspruch 1) nur bei 0.5 bis 3 Gew.-%. In der Zusammensetzung gemäß dem Ausführungsbeispiel der D11 (Seite 2, Zeile 66) ist das organische Lösungsmittel in einer Menge von 0.75 Gew.-% enthalten. Außerdem zeichnet sich gemäß der oben bereits diskutierten Passage auf Seite 2, Zeilen 24 und 25 von D11 das Tiefengrund-Anstrichmittel gemäß der Erfindung von D11 dadurch aus "*daß es als Lösungsmittel **praktisch nur Wasser** enthält*" (Hervorhebung durch die Kammer) und weiter wasserverdünnbar ist.
- 5.4.3 Selbst wenn man zugunsten der Patentinhaberin annimmt, dass die oben genannte von ihr erklärte Funktion des organischen Lösungsmittels als Lösungsvermittler zum Zeitpunkt des Streitpatents zum allgemeinen Fachwissen gehörte, liegt kein Nachweis vor, dass die Grundierungszusammensetzung der D11 ohne die oben genannte geringe Menge an organischem Lösungsmittel gar nicht funktionieren würde, d. h., dass sie überhaupt nicht in die Poren des zu streichenden Materials eindringen würde, um eine gewisse Haftung der darauf anzubringenden Anstriche und/oder Putze zu erzielen.
- 5.4.4 Die von der Patentinhaberin zitierte Textstelle auf Seite 407 der D28 kann den Sachvortrag der Patentinhaberin ebenfalls nicht unterstützen. So besagt, wie von der Kammer während der mündlichen Verhandlung angemerkt und von der Patentinhaberin nicht bestritten wurde, diese Textstelle lediglich, dass das Imprägnieren mit Wasser allein sinnlos ist. Daraus folgt jedoch keineswegs, dass das Imprägnieren mit der wässrigen Zusammensetzung der D11 unter Weglassen des Lösungsmittels sinnlos ist.



- 5.4.5 Die Kammer kann daher zugunsten der Patentinhaberin höchstens annehmen, dass das Weglassen des organischen Lösungsmittels eine Verschlechterung der Grundierungszusammensetzung der D11 im Sinne der Haftung der darauf anzubringenden Anstriche und/oder Putze darstellt. Wenn allerdings die objektive technische Aufgabe lediglich in der Bereitstellung einer alternativen Zusammensetzung liegt, sind Verschlechterungen des nächstliegenden Standes der Technik nicht ausgeschlossen (siehe zum Beispiel T 745/22, Punkt 5.1 der Gründe).
- 5.4.6 Es hätte nachgewiesen werden müssen, dass die beanspruchte Zusammensetzung Eigenschaften besitzt, die mit denen des nächstliegenden Standes der Technik trotz des Weglassens des organischen Lösungsmittels zumindest vergleichbar sind. Ohne einen solchen Nachweis kann der beanspruchte Gegenstand lediglich als zu einer offensichtlichen, und damit die erfinderische Tätigkeit nicht begründenden Verschlechterung der im nächstliegenden Stand der Technik beschriebenen Eigenschaften führend angesehen werden (siehe auch T 1865/22, Punkt 5.3 der Gründe).
- 5.5 Eine erfinderische Tätigkeit ist schließlich auch nicht mit der Anwesenheit eines Topfkonservierungsmittels in einer Menge von maximal 1.0 Gew.-% verbunden (zweites Unterscheidungsmerkmal oben). Der Einsatz solcher Mengen an Topfkonservierungsmitteln wurde von der Einspruchsabteilung als allgemeines Fachwissen angesehen und diese Schlussfolgerung wurde von der Patentinhaberin auch im Beschwerdeverfahren nicht bestritten.
- 5.6 Aus diesen Gründen ist die Kammer zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 3 im Lichte der D11 nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ). Der Hilfsantrag 3 ist daher nicht gewährbar.

Hauptantrag (das Streitpatent in erteilter Fassung) und Hilfsanträge 1 und 2 - Anspruch 1 - erfinderische Tätigkeit gemäß Artikeln 100(a) und 56 EPÜ

6. In der mündlichen Verhandlung wurde von der Patentinhaberin nicht bestritten, dass Anspruch 1 in erteilter Fassung so wie Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 einen Gegenstand definieren, der breiter als der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 ist.
- 6.1 Wie von der Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung nicht bestritten wurde, folgt daraus, dass die oben genannten Erwägungen der Kammer hinsichtlich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 *mutatis mutandis* auch für den Anspruch 1 in erteilter Fassung und den Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 zutreffen.
- 6.2 Der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 und 2 erfüllen daher nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ und sind somit nicht gewährbar.
7. Die Patentinhaberin hatte beantragt, die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, falls die Kammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Ausführbarkeit der erteilten Ansprüche aufheben sollte. Da aber keiner der Anträge der Patentinhaberin aus den oben genannten Gründen gewährbar ist, ist dieser Antrag der Patentinhaberin gegenstandslos.

#### Schlussfolgerung

8. Keiner der Anträge der Patentinhaberin erfüllt die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



K. Boelicke

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt