

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A)  Veröffentlichung im Abl.  
(B)  An Vorsitzende und Mitglieder  
(C)  An Vorsitzende

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 29. April 1994

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0861/93 - 3.3.3

**Anmeldenummer:** 87118999.9

**Veröffentlichungsnummer:** 0279067

**IPC:** C08F 220/12

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Wäßrige Polymerdispersionen für die Holzbeschichtung

**Patentinhaber:**

BASF Aktiengesellschaft

**Einsprechender:**

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Werk Kalle-Albert

**Stichwort:**

Mangelnde Substantiierung eines Einspruches/

**Relevante Rechtsnormen:**

EPU Art. 100a), b), 99(1), Satz 2, 114(2)  
EPU R. 55c, 56(1)

**Schlagwort:**

"Unzulässiger Einspruch"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0222/85, T 0234/86, T 0134/88

**Orientierungssatz:**



Aktenzeichen: T 0861/93 - 3.3.3

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3  
vom 29. April 1994

**Beschwerdeführer:** HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT  
(Einsprechender) Werk Kalle-Albert  
Zentrale Patentabteilung KA  
D - 65174 Wiesbaden (DE)

**Vertreter:** -

**Beschwerdegegner:** BASF Aktiengesellschaft  
(Patentinhaber) Carl-Bosch-Straße 38  
D - 67063 Ludwigshafen (DE)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Juni 1993, mit Gründen versehen am 23. Juli 1993, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0279067 als unzulässig verworfen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** F. Antony  
**Mitglieder:** M.K.S. Aúz Castro  
C. Gérardin

## Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das mit Wirkung vom 4. Juli 1990 erteilte, wäßrige Polymerdispersionen für die Holzbeschichtung betreffende Patent wurde am 28. März 1991 wegen mangelnder Patentfähigkeit gemäß Artikel 100 a) und b) EPÜ Einspruch eingelegt und sein Widerruf in vollem Umfang beantragt, da sein Gegenstand nach Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig sei. Hierzu wurden sieben Druckschriften genannt.

Zur Begründung hat die Einsprechende folgendes ausgeführt:

"Wir halten die Gegenstände dieser Patentansprüche für nicht patentfähig, da sie insbesondere nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruhen und darüber hinaus auch die Neuheit des strittigen Patentgegenstandes im Sinne von Artikel 54 EPÜ in Zweifel gezogen werden muß.

Aus der Druckschrift (1) sind Polymerdispersionen der strittigen Art mit Carbonylgruppen enthaltenden Copolymeren und Gehalten an Dicarbonsäuredihydraziden als Vernetzer sowie deren Verwendung für die Beschichtung von flexiblen Substraten bekannt.

Aus der Druckschrift (2) sind weitere Polymerdispersionen der strittigen Art und deren Verwendung für Farben und Beschichtungen, die beim Trocknen an der Luft aushärten, bekannt.

Aus der Druckschrift (3) ist die Vernetzung von Carbonylgruppen enthaltenden Polymeren mit Dicarbonsäuredihydraziden und aus der Druckschrift (4) die Vernetzung mit Polyacrylhydraziden bekannt.

Die Druckschriften (5), (6) und (7) wurden bereits im Prüfungsverfahren angezogen und werden hier erneut entgegengehalten.

Der den Druckschriften (1) bis (7) sowohl einzeln als auch insgesamt vom Fachmann zu entnehmende Stand der Technik macht u. E. ausreichend deutlich, daß der strittige Patentgegenstand weder neu noch im Ergebnis überraschend ist und daß es zu seinem Auffinden keinerlei erfinderischen Zutuns bedurfte."

- II. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch mit einer am 23. Juli 1993 zur Post gegebenen Entscheidung als unzulässig verworfen, da er Regel 55 c) EPÜ insofern nicht genüge, als er die Angabe der zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel vermissen lasse. Die Einsprechende nenne nur summarisch 7 zum Teil sehr umfangreiche Druckschriften, ohne deren Bezug zu den genau definierten Merkmalen von Anspruch 1 des Streitpatents anzugeben, so daß die behaupteten Mängel der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nur nach umfangreichen Ermittlungen einer sachlichen Beurteilung unterzogen werden könnten.

Zu Artikel 100 b) EPÜ fehle jeder Hinweis, inwiefern eine mangelhafte Offenbarung vorliegen solle.

- III. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende unter gleichzeitiger Entrichtung der entsprechenden Gebühr am 21. September 1993 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdebegründung am 22. November 1993 eingereicht.

Ihre Ausführungen, die sie in der mündlichen Verhandlung vom 29. April 1994 noch ergänzt hat, lassen sich, wie folgt, zusammenfassen:

Es treffe nicht zu, daß alle sieben genannten Entgegenhaltungen nur pauschal abgehandelt worden seien. Dies könne lediglich für die bereits im Prüfungsverfahren herangezogenen Druckschriften (5) bis (7) anerkannt werden. Dagegen sei bei den Druckschriften (1) bis (4) eine zugegebenermaßen kurze, aber eindeutige Spezifizierung im Hinblick auf die Merkmale des Streitpatents erfolgt.

Zur Beurteilung, ob die Anforderungen gemäß Regel 55 c) EPÜ erfüllt worden seien, müsse in jedem Fall geprüft werden, ob die Aussagen zu diesen 4 Entgegenhaltungen geeignet gewesen seien, das Vorbringen der Einsprechenden objektiv im Sinne der Entscheidung T 222/85 (ABl. EPA 1988, 128) verständlich zu machen und die Einspruchsabteilung in die Lage zu versetzen, den behaupteten Einspruchsgrund ohne eigene Ermittlungen abschließend zu prüfen. Die Druckschriften (3) und (4), die sich nur auf ein zusätzliches Merkmal des Unteranspruchs 2 bezögen, erfüllten dieses Erfordernis allerdings nicht.

Zu den Druckschriften (1) und (2) werde aber in der Einspruchsschrift die Tatsachenbehauptung aufgestellt, daß diese jeweils für das Streitpatent neuheitsschädlich seien. Dies ergebe sich aus der unmißverständlichen Formulierung "aus der Druckschrift (1) (bzw. (2)) sind Polymerdispersionen der strittigen Art ... bekannt." Diese Formulierung sei bei Bezugnahme auf nur eine Entgegenhaltung unmittelbar gegen die Neuheit eines Sachanspruchs gerichtet. Die Formulierung "Polymerdispersionen der strittigen Art" betreffe selbstredend die in Anspruch 1 des Streitpatents beanspruchten

Polymerdispersionen mit allen Merkmalen. Es sei klar ersichtlich, daß die Tatsachenbehauptung der Neuheits-schädlichkeit jeweils mit den Druckschriften (1) und (2) bewiesen werden solle. Die Beweismittel seien also in der Einspruchsschrift genau bezeichnet, und es sei angegeben, welche Tatsachenbehauptung hierdurch bewiesen werden solle.

Auch wenn eine Druckschrift ohne Angabe einschlägiger Textpassagen zur Geltendmachung mangelnder Neuheit zitiert werde, sei der Durchschnittsfachmann, der durch die Einspruchsabteilung und den Patentinhaber repräsentiert werde, dennoch in der Lage, die Relevanz der Entgegenhaltung zu prüfen, indem er, insbesondere bei langen Druckschriften, die Zusammenfassung oder den Hauptanspruch lese. Dies sei ihm zumutbar und vergleichbar mit dem Aufwand, konkret angegebene Textpassagen lesen zu müssen, zumal im Fall von T 234/86, Punkt 2.3 (Abl. EPA 1989, 79) das Lesen einer ganzen Druckschrift als zumutbar erachtet und festgestellt worden sei, daß auf eine genaue Angabe der Stelle der behaupteten Offenbarung in der Entgegenhaltung im Hinblick auf deren geringen Umfang (6 1/2 Schreibmaschinenseiten) habe verzichtet werden können.

Die Anwendung dieser Überlegungen auf die Entgegenhaltung (1) führe allerdings zu dem Ergebnis, daß die Tatsachenbehauptung der Neuheitsschädlichkeit auch nicht den Anforderungen von Regel 55 c) EPÜ genüge, da weder der Hauptanspruch noch die Zusammenfassung die Neuheits-schädlichkeit für das Streitpatent auf den ersten Blick erkennen ließen und das Lesen der gesamten 33 Seiten umfassenden Druckschrift nicht zumutbar erscheine.

Vollkommen anders liege der Fall dagegen bei der nur 9 Seiten umfassenden Druckschrift (2), deren Lektüre in Anlehnung an die Entscheidung T 234/86 zumutbar

erscheine. Auf jeden Fall erscheine es aber zumutbar, das aus 30 Zeilen (halbseitig) bestehende Abstract bzw. den 23 Zeilen (halbseitig) umfassenden Hauptanspruch zu lesen. Dem Abstract sei auf den ersten Blick bereits zu entnehmen, daß alle zwingenden qualitativen und quantitativen Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents mit den in (2) angeführten identisch seien oder sich in weiten Bereichen überschneiden. Gleiches gelte für Anspruch 1 von (2), dessen Gliederung das Auffinden der Vorwegnahme der im Streitpatent beanspruchten Merkmale noch erleichtere. Zumindest erkenne der Fachmann, daß (2) objektiv als Beweismittel geeignet sein könne, die Tatsachenbehauptung der Neuheitsschädlichen Vorwegnahme zu belegen.

Daher sei das Erfordernis der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel nach Regel 55 c) EPÜ erfüllt, denn die Einspruchsschrift sei - entsprechend Leitsatz II zur Entscheidung T 222/85 (a.a.O.) - vom Inhalt her geeignet, das Vorbringen der Einsprechenden objektiv verständlich zu machen.

Abschließend werde noch gerügt, daß die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung die Zitierung von Entscheidungen der Beschwerdekammern zur Untermauerung ihrer Argumente nicht zugelassen habe.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, den Einspruch für zulässig zu erklären und das Patent 0 279 067 zu widerrufen.

IV. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie widersetzt sich den Ausführungen der Beschwerdeführerin in allen Punkten und bestreitet insbesondere deren Ausführungen zu Druckschrift (2), da ein Vergleich

des Hauptanspruchs des Streitpatents mit dem von (2) deutlich mache, daß Anspruch 1 des Streitpatents eine Auswahl von (2) darstelle, so daß (2) daher auf den ersten Blick keineswegs relevant für die Frage der Neuheit erscheine.

Der Begriff "strittige Art" schließe zwar die Neuheit ein, gehe aber auch weiter. Die Beschwerdeführerin habe es versäumt, im Einspruchsschriftsatz darzulegen, warum sie diese Druckschrift für neuheitsschädlich halte.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Einsprechende hat ihren Einspruch einmal gemäß Artikel 100 a) EPÜ auf den Einspruchsgrund der mangelnden Patentfähigkeit des Gegenstands des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ gestützt und zum anderen auf den Einspruchsgrund der mangelnden Offenbarung gemäß Artikel 100 b) EPÜ.

Nach Artikel 99 (1) Satz 2 EPÜ ist der Einspruch zu begründen. Dazu gehört nach Regel 55 c) EPÜ die Angabe der für die geltend gemachten Einspruchsgründe erheblichen Tatsachen und Beweismittel, d. h., es soll sichergestellt werden, daß der Standpunkt des Einsprechenden in dem Einspruchsschriftsatz so deutlich dargelegt wird, daß sowohl der Patentinhaber als auch die Einspruchsabteilung wissen, worum es bei dem Einspruch geht, und daß sie diesen ohne eigene Ermittlungen prüfen können (Entscheidung T 222/85, a. a. O., 132 f.; T 134/88, unveröffentlicht, Punkt 3). Dies ist dann der Fall, wenn der Einspruch substantiiert ist, wenn also in den herangezogenen Entgegenhaltungen genau die Stellen angegeben und mit dem Streitpatent verglichen werden, die



dessen Neuheitsschädlichkeit oder mangelnde erfinderische Tätigkeit begründen sollen; oder, wie es die Prüfungsrichtlinien, Abschnitt D, Kapitel IV, Ziff. 1.2.2.1.f) zutreffend und prägnant formulieren, wenn die technischen Zusammenhänge und die daraus von dem Einsprechenden gezogenen Folgerungen dargelegt werden.

3. Diesem Erfordernis ist die Einsprechende hier nicht gerecht geworden.

In der Einspruchsschrift werden 7 Entgegenhaltungen genannt, von denen die Beschwerdeführerin einräumt, daß sechs den Erfordernissen der Regel 55 c) EPÜ nicht genügen.

Sie ist daher in ihrer Argumentation bestrebt, die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs auf die Frage einzuengen, ob die Lektüre einer angeblich eindeutig die Neuheit des Streitpatents angreifenden neunseitigen Entgegenhaltung im Hinblick auf die Ausführungen der Entscheidung T 234/86 zumutbar ist. Die Kammer vermag dieser einengenden Betrachtungsweise nicht zu folgen.

4. Wie die Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt hat, enthält die Einspruchsschrift auch im Hinblick auf die Entgegenhaltungen 1 bis 4 keinerlei Bezugnahme auf die genau definierten qualitativen und quantitativen Merkmale des Hauptanspruchs des Streitpatents. Es fehlt mit anderen Worten jeder Hinweis, welche Angaben in den Entgegenhaltungen neuheitsschädlich sein oder eine mangelnde erfinderische Tätigkeit begründen sollen.
5. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, mit den Druckschriften (1) und (2) werde selbstredend die Neuheit angegriffen, ist unzutreffend. Im Gegenteil ist es für die Einspruchsabteilung und den Patentinhaber zweifelhaft, ob die Formulierung sich gegen die Neuheit oder

gegen erfinderische Tätigkeit richtet. Der Sachzusammenhang spricht eher für letzteres. Denn in dem dem Abschnitt über die Druckschriften (1) und (2) vorhergehenden Absatz der Einspruchsschrift wird die erfinderische Tätigkeit des Streitpatents dezidiert bestritten, während hinsichtlich der Neuheit lediglich Zweifel angemeldet werden.

Außerdem umfaßt, wie auch die Beschwerdeführerin zugegeben hat, der Begriff "Art" nicht nur gleiche, sondern auch ähnliche Gegenstände einer Gattung.

Schließlich hat die Beschwerdeführerin mit ihrer weiteren Formulierung "Polymerdispersionen (nicht: "Polymethacrylate") der strittigen Art" nur das Hauptmonomer, nicht jedoch die übrigen Bestandteile des Patentgegenstands angesprochen, was auch gegen die Geltendmachung der Neuheitsschädlichkeit spricht. Denn eine derartige allgemeine Analyse der Entgegenhaltung (2), die alle Homo- und Copolymere dieses Methacrylats umfaßt, kann nicht als Angriff auf die Neuheit verstanden werden. Dieser hätte vielmehr einen ausdrücklichen Hinweis auf die Comonomere (Zusammensetzung und Menge) erfordert. Somit konnten die Einspruchsabteilung und der Patentinhaber nicht unmittelbar erkennen, welche Merkmale des Streitpatents aufgrund welcher Textpassagen der zitierten Druckschriften angegriffen werden, und waren auf eigene Ermittlungen im Hinblick auf alle sieben Entgegenhaltungen angewiesen, zumal auch keine der von der Einsprechenden neu genannten Entgegenhaltungen (1) bis (4) als besonders relevant herausgestellt worden war.

6. Aber selbst wenn die Kammer zugunsten der Beschwerdeführerin ein Bestreiten der Neuheit unterstellte, könnte auch dies nicht zur Zulässigkeit des Einspruchs führen, da auch bei Angriffen gegen die Neuheit grundsätzlich die Übereinstimmung mit den einzelnen Merkmalen des Streit-

patents zu belegen und der sich aus einer Druckschrift ergebende Stand der Technik mit diesen in Bezug zu setzen ist.

7. Das Argument der Beschwerdeführerin, daß das Lesen zumindest des Hauptanspruchs oder der Zusammenfassung der Entgegenhaltung ohne die Angabe einschlägiger Textpassagen von seiten der Einsprechenden für die Einspruchsabteilung und den Patentinhaber zumutbar sei, weil vergleichbar dem Aufwand konkret angegebener Textstellen, entbehrt der rechtlichen Grundlage. Ließe man solche Einsprüche zu, würde damit Regel 55 c) EPÜ teilweise aus den Angeln gehoben, weil man auf das Erfordernis der Substantiierung verzichten würde.

Hierbei kann auch der Umstand, daß der Hauptanspruch und die Zusammenfassung von Entgegenhaltungen (2) nur 23 bzw. 30 Zeilen umfassen und ihnen angeblich auf den ersten Blick die Relevanz für den Hauptanspruch zu entnehmen ist, keine Berücksichtigung finden. Denn gerade bei verschiedenen quantitativ und qualitativ definierten Merkmalen des Hauptanspruchs des Streitpatents ist es für die Zulässigkeit des Einspruchs unerlässlich, diese mit den Merkmalen der Entgegenhaltung zu vergleichen und die technischen Zusammenhänge aufzuzeigen. Die Einsprechende hätte unter Abhandlung der einzelnen Merkmale darlegen müssen, inwiefern sie die Druckschrift (2) als neuheits-schädlich ansieht.

8. In diesem Zusammenhang kann die Beschwerdeführerin auch nicht die Entscheidung T 234/86 zu ihren Gunsten heranziehen, da der dort entschiedene Fall mit diesem nicht vergleichbar ist. Dort war bei einer von drei Entgegenhaltungen die konkrete Bezugnahme auf eine Offenbarungsstelle in Anbetracht des geringen Umfangs der Druckschrift (6 1/2 Schreibmaschinenseiten) für nicht

notwendig erachtet worden. Bei den beiden anderen Druckschriften waren dagegen, wie sich der Entscheidung entnehmen läßt, die einschlägigen Textstellen angegeben.

Hier dagegen ist bei keiner der sieben herangezogenen Druckschriften der sich hieraus ergebende Stand der Technik mit dem Gegenstand des angegriffenen Hauptanspruchs in Vergleich gesetzt und gewertet worden. Auch ist der Umfang der Druckschriften nicht vergleichbar. Die Entgegenhaltung (2), eine gedruckte Patentschrift, umfaßt immerhin mit der Zusammenfassung 17 Spalten, so daß von Kürze nicht gesprochen werden kann. Zudem darf nicht außer acht gelassen werden, daß der Verzicht auf die Angabe der in Bezug genommenen Offenbarungsstelle bei einer von mehreren Druckschriften nicht verallgemeinert werden darf, da es immer auf die konkreten Umstände des Einzelfalls ankommt.

9. Somit kann keines der Argumente der Beschwerdeführerin über die Tatsache hinweghelfen, daß der Einspruchsgrund der Patentfähigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ weder in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit noch auf die Neuheit von der Einsprechenden ausreichend substantiiert worden ist.
10. Zu dem ebenfalls geltend gemachten Einspruchsgrund der unzulänglichen Offenbarung nach Artikel 100 b) EPÜ hat die Einsprechende, wie die Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt hat, keine Ausführungen gemacht. Die Einsprechende hat diese Feststellung mit der Beschwerde auch nicht in Frage gestellt, so daß sich hierzu weitere Ausführungen erübrigen.
11. Da der Einspruch somit nicht die Zulässigkeits-  
erfordernisse nach Artikel 99 (1) und Regel 55 c) EPÜ erfüllt, ist er von der Einspruchsabteilung zu Recht gemäß Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig verworfen worden.

12. Im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin gerügte Ablehnung der Zulassung von Entscheidungen der Beschwerdekammern in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ergibt sich aus dem Protokoll dieser Verhandlung, daß die Einspruchsabteilung nach Beratung des Antrags des Patentinhabers, diese "verspäteten Dokumente" nicht zuzulassen, zu dem Ergebnis kam, diese Entscheidungen nicht weiter in Betracht zu ziehen, da die dort beurteilten Sachverhalte für den vorliegenden Fall nicht relevant seien.


Die Kammer sieht sich veranlaßt, hierzu festzustellen, daß es sich bei von einer Partei zur Stützung ihrer Argumente herangezogenen Entscheidungen niemals um Entgegenhaltungen handelt, die unter den Voraussetzungen des Artikels 114 (2) EPÜ als verspätet zurückgewiesen werden können. Argumente fallen nicht unter die genannte Vorschrift. Daher sind Entscheidungen auf die eine Partei zur Stützung ihrer Argumente verweist, als Teil dieser Argumente anzusehen und dürfen nicht als verspätet zurückgewiesen werden.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



Der Vorsitzende:



