

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 8. Februar 2006

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0707/02 - 3.3.01

**Anmeldenummer:** 94100827.8

**Veröffentlichungsnummer:** 0608773

**IPC:** C09D 5/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Herstellung von wässrigen Überzugsmitteln unter Verwendung von Modulsystemen

**Patentinhaber:**

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

**Einsprechender:**

Akzo Nobel N.V.

**Stichwort:**

Überzugsmittel/DU PONT

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 123

**Schlagwort:**

"Hauptantrag: Neuheit (nein)"

"1. Hilfsantrag: Änderung (nicht zulässig) - Merkmal nicht differenziert offenbart"

"2. Hilfsantrag: Erfinderische Tätigkeit (nein) - vorhersehbare nachteilige Änderung der Lehre des nächstkommenden Standes der Technik"

"3. Hilfsantrag: Erfinderische Tätigkeit (ja) - überraschende Verbesserung"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0707/02 - 3.3.01

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.01  
vom 8. Februar 2006

**Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende)

Akzo Nobel N.V.  
Patent Department  
Velperweg 76  
P.O. Box 9300  
NL-6800 SB Arnhem (NL)

**Vertreter:**

Quelle-Fontijn, Monique  
Akzo Nobel N.V.  
Intellectual Property Department (DEPT.AIP)  
P.O. Box 9300  
NL-6800 SB Arnhem (NL)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Patentinhaberin)

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  
1007 Market Street  
Wilmington  
Delaware 19898 (US)

**Vertreter:**

Gille Hrabal Struck Neidlein Prop Roos  
Patentanwälte  
Brucknerstrasse 20  
D-40593 Düsseldorf (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 0608773 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 14. Mai 2002.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** A. Nuss  
**Mitglieder:** J. Jonk  
R. Menapace

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 0 608 773 in geänderten Umfang aufrechterhalten wurde, Beschwerde eingelegt.
- II. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 (a) EPÜ, insbesondere wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit, angegriffen worden. Zur Stützung des Anspruchs wurde unter anderem die folgende Druckschrift angezogen:
- (4) EP-A-0 438 090.
- III. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß die in Artikel 100 (a) EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage der am 26. April 2002 eingereichten Patentansprüche nicht entgegenstünden.

Anspruch 1 dieses Anspruchssatzes lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von wäßrigen Überzugsmitteln mit abstimmbarem optischem Effekt, durch Vermischen von mindestens zwei lagerbeständigen, vorgemischten wäßrigen Modulen, dadurch gekennzeichnet, daß

- A) mindestens ein wäßriges, Pigmente, bestehend aus einem oder mehreren Effektpigmenten, ein oder mehrere anionisch und/oder nicht-ionisch stabilisierte wasserverdünnbare Bindemittel auf der Basis von Polyurethanharzen, ein oder mehrere organische Lösungsmittel, mindestens 20 Gew.-% Wasser, sowie

gegebenenfalls lackübliche Additive enthaltendes  
Effektmodul, und

B) mindestens ein wäßriges, ein oder mehrere anionisch  
und/oder nicht-ionisch stabilisierte  
wasserverdünnbare Bindemittel, Wasser, sowie  
gegebenenfalls ein oder mehrere organische  
Lösungsmittel, einen oder mehrere Vernetzer und/oder  
lackübliche Additive enthaltendes Bindemittelmodul,

miteinander vermischt werden."

Dieser Anspruch unterscheidet sich vom Anspruch 1 des  
Streitpatentes lediglich darin, dass im Effektmodul A  
das Merkmal "ein oder mehrere Effektpigmente" durch  
"Pigmente, bestehend aus einem oder mehreren  
Effektpigmenten" ersetzt wurde.

IV. Am 2. Februar 2006 hat die Kammer den Parteien per Fax  
mitgeteilt, dass bei der Beurteilung der erfinderischen  
Tätigkeit nach dem so genannten "Aufgabe-Lösungs-Ansatz",  
die im vorliegenden Patent angegebene Druckschrift

(7) DE-A-41 10 520

der nächstkommende Stand der Technik zu sein scheine.

V. Am 8. Februar 2006 hat eine mündliche Verhandlung vor  
der Kammer stattgefunden.

VI. In dieser mündlichen Verhandlung hat die  
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) drei Hilfsanträge  
eingereicht.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich vom oben unter Punkt III angegebenen Anspruch 1 dadurch, dass das Effektmodul A) wie folgt definiert wurde:

"A) mindestens ein wäßriges, Pigmente, bestehend aus einem oder mehreren Metallicpigmenten, ein oder mehrere anionisch und/oder nicht-ionisch stabilisierte wasserverdünnbare Bindemittel auf der Basis von Polyurethanharzen, ein oder mehrere organische Lösungsmittel, mindestens 20 Gew.-% Wasser, sowie gegebenenfalls lackübliche Additive enthaltendes Effektmodul, wobei der Metallicpigment-Gehalt 3 bis 13 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Effektmoduls beträgt,"

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags dadurch, dass das Merkmal "Metallicpigmente" auf Aluminium oder Stahl eingeschränkt wurden.

Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von wäßrigen Überzugsmitteln mit abstimmbarem optischem Effekt, durch Vermischen von mindestens zwei lagerbeständigen, vorgemischten wäßrigen Modulen, dadurch gekennzeichnet, daß

A) mindestens ein wäßriges, Pigmente, bestehend aus einem oder mehreren Effektpigmenten, ein oder mehrere anionisch und/oder nicht-ionisch stabilisierte wasserverdünnbare Bindemittel auf der Basis von Polyurethanharzen, ein oder mehrere organische Lösungsmittel, mindestens 20 Gew.-% Wasser, sowie gegebenenfalls lackübliche Additive enthaltendes

Effektmodul, wobei das Effektpigment ausschließlich Metallicpigmente enthält, wobei der Metallicpigment-Gehalt 3 bis 13 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Bestandteile des Effektmoduls bei einem Pigment/Bindemittel-Verhältnis von 0.02:1 bis 10:1, bezogen auf das Festkörpergewicht und bei einem pH-Wert von 7,2 bis 8,0, beträgt, und

B) mindestens ein wäßriges, ein oder mehrere anionisch und/oder nicht-ionisch stabilisierte wasserverdünnbare Bindemittel, Wasser, sowie gegebenenfalls ein oder mehrere organische Lösungsmittel, einen oder mehrere Vernetzer und/oder lackübliche Additive enthaltendes Bindemittelmodul,

miteinander vermischt werden."

VII. Die Beschwerdeführerin macht geltend, das beanspruchte Verfahren sei nicht neu im Hinblick auf die Druckschrift (4) und die am 23. September 2002 von ihr eingereichte Druckschrift

(5) EP-A-0 581 211.

Die Druckschrift (4) sei neuheitsschädlich, weil das beanspruchte Effektmodul A die Anwesenheit von Farbpigmenten nicht ausschließe und auch die Druckschrift (5) nehme die Neuheit (im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ) vorweg, weil sie die Vermischung von Vormischungen (Modulen), die den Modulen A und B des Streitpatents entsprechen, beschreibt und der vorliegenden Anspruch 1 einen Zusatz von weiteren Komponenten nicht ausschließt.

Die Beschwerdeführerin hat ebenfalls geltend gemacht, dass das beanspruchte Verfahren im Hinblick auf die Druckschriften (7) und (4) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Da gegenüber der Lehre der Druckschrift (7) keinerlei Vorteile bezüglich der Stabilität der verwendeten Module erkennbar seien, bestünde die zu lösende technische Aufgabe lediglich darin, ein Verfahren zur Herstellung wässriger Effekt-Basislacke mit geringem Lösemittelgehalt bereitzustellen. Die beanspruchte Lösung dieser Aufgabe sei aufgrund der genannten Druckschriften naheliegend. Zwar offenbare die Druckschrift (4) ein wässriges Effektmodul, das neben den Effektpigmenten auch noch Farbpigmente enthalte, aber der Fachmann könne ohne weiteres auf die Mitverwendung von Farbpigmenten verzichten.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat bezüglich der Neuheitseinwände vorgebracht, dass der Wortlaut des beanspruchten Verfahrens die Anwendung von Farbpigmenten ausschließe, sodass die genannte Druckschrift (4) nicht neuheitsschädlich sei. Im Übrigen sollte die genannte Druckschrift (5) unberücksichtigt bleiben, da verspätet eingereicht. Außerdem sei diese Druckschrift (5) nicht relevant, weil das beanspruchte Verfahren des Streitpatents die Herstellung von gebrauchsfertigen Basislacken betreffe und gegebenenfalls lediglich die Vermischung mit weiteren Modulen umfasse. Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit hat sie angeführt, dass gegenüber der Druckschrift (7) als nächstkommendem Stand der Technik das Verfahren des Streitpatents den Vorteil habe, dass die dabei verwendeten Module lagerstabil und einfach miteinander vermischbar seien und die hergestellten Überzugsmittel einen geringeren Lösungsmittelgehalt hätten. Die Verwirklichung dieses

Vorteils nach dem beanspruchten Verfahren sei für den Fachmann im Hinblick auf die Druckschriften (7) und (4) nicht naheliegend gewesen, weil das Verfahren nach der Druckschrift (7) bevorzugt unter Verwendung von wasserfreien Modulen stattfindet und die Druckschrift (4) die Lösung einer anderen Aufgabestellung betreffe und zudem nicht ein wässriges Effekt-Modul gemäß der Definition der Komponente A) des beanspruchten Verfahrens offenbare.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen oder hilfsweise, das Patent auf Grundlage einer der drei in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruchsfassungen aufrechtzuerhalten.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Zulassung der Druckschrift (5) in das Beschwerdeverfahren*
  - 2.1 In der Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Zulassung von einem verspätet eingereichten Beweismittel haben die Beschwerdekammern eine Rechtsprechung entwickelt, nach welcher primär die folgenden Kriterien angewendet werden:



Ein neues Beweismittel sollte

- nur im Beschwerdeverfahren zugelassen werden, wenn es *prima facie* hochrelevant in dem Sinne ist, dass es höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht;
- in der Regel unberücksichtigt bleiben, wenn die aufgeworfenen technischen und rechtlichen Fragen so komplex sind, dass weder von der Beschwerdekammer noch von der Gegenpartei erwartet werden kann, sich ohne Vertagung der mündlichen Verhandlung damit auseinanderzusetzen; und
- nicht berücksichtigt werden, wenn ein taktischer Verfahrensmissbrauch vorliegt.

2.2 Im vorliegenden Fall beschreibt die verspätet eingereichte Druckschrift (5) ein Verfahren zur Herstellung eines wässrigen Überzugsmittels, das insbesondere als Basislack für die Mehrschichtlackierung geeignet ist, in einer für den Fachmann unmittelbar verständlichen Art und Weise, die keinerlei Fragen offen lässt. Außerdem stellt das in dieser Druckschrift beschriebene Beispiel 1 einen Stand der Technik dar, der tatsächlich *prima facie* hochrelevant für die Beurteilung der Neuheit des gemäß Streitpatent beanspruchten Verfahrens unter Artikel 54 (3) EPÜ ist. Schließlich weist die Kammer darauf hin, dass ein Verfahrensmissbrauch ein vorsätzliches Zurückhalten von Information voraussetzt. Die Kammer sieht dies jedoch nicht als dadurch gegeben, dass von der Beschwerdeführerin verspätet auf einen Stand der Technik

aufmerksam gemacht wurde, der von der Patentinhaberin selbst stammt und bezüglich der nach der beanspruchten Erfindung bevorzugt als Bindemittel verwendeten Polyurethandispersionen im Streitpatent gewürdigt wurde (siehe das Streitpatent, Seite 4, Zeilen 41 bis 58).

- 2.3 Unter diesen Umständen hat die Kammer die Druckschrift (5) im Beschwerdeverfahren als Beweismittel zugelassen.

### *Hauptantrag*

#### 3. *Änderungen (Artikel 123 EPÜ)*

- 3.1 Gegen die gegenüber der Fassung der Ansprüche des Streitpatents eingeschränkten Patentansprüche 1 bis 13 dieses Antrags bestehen keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ. Nähere Ausführungen erübrigen sich, da der Hauptantrag aus anderen Gründen nicht gewährbar ist (siehe Punkt 4 unten).

#### 4. *Neuheit*

- 4.1 Die Beschwerdeführerin stützt ihre Rüge der mangelnden Neuheit des Anspruchsgegenstandes ausschließlich auf die Druckschrift (4) und die Druckschrift (5), welche Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ darstellt.
- 4.2 Die Druckschrift (4) beschreibt die Herstellung von Bindemittelzusammensetzungen, die 20 bis 50 Gew.-% eines neutralisierten Polyurethanharzes, 0,3 bis 18 Gew.-% Ammoniak und/oder eines Amins, 0 bis 25 Gew.-% eines zumindest teilweise mit Wasser mischbarer organischer Lösungsmittel und 15 bis 75 Gew.-% Wasser enthalten (siehe Anspruch 1 und die Beispiele). Diese

Bindemittelzusammensetzungen sind geeignet zur Herstellung von Pigmentpasten. Die so erhältlichen Pasten können danach mit einem wässrigen Bindemittel zur Herstellung von wässrigen Überzugsmitteln vermischt werden (siehe Anspruch 2). Als Pigmente werden zwar Farbpigmente eingesetzt, aber zusätzlich können auch noch Effekt-Pigmente eingearbeitet werden (siehe Seite 6, Zeilen 48 bis 51, und Seite 7, Zeilen 14 bis 16).

Nach dem vorliegenden Anspruch 1 enthält das Effekt-Modul A als ein wesentliches technisches Merkmal Pigmente bestehend aus einem oder mehreren Effektpigmenten. Diese Formulierung schließt die Anwesenheit von Farbpigmenten selbstverständlich aus, weil sonst die Pigmente nicht aus Effektpigmenten bestünden.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die Druckschrift (4) das beanspruchte Verfahren nicht neuheitsschädlich vorwegnimmt.

- 4.3 Druckschrift (5) betrifft wässrige Überzugsmittel auf der Basis von Polyurethanharz enthaltenden Bindemitteln und deren Herstellung (siehe Seite 2, erster Absatz). In Beispiel 1 wird die Herstellung eines wasserverdünnbaren Metallicbasislackes beschrieben, wobei zunächst eine Aluminiumanteigung und eine Bindemittellösung, die Modul A) bzw. Modul B) nach Anspruch 1 des Streitpatents entsprechen, miteinander vermischt werden und anschließend weitere Komponenten als Einzelkomponenten und Vormischungen (Module) zugefügt werden.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin nimmt die in dem Beispiel 1 offenbarte Vermischung der betreffenden

Aluminiumanteigung mit der angegebenen Bindemittellösung die Neuheit des beanspruchten Verfahrens nicht vorweg, weil nach dem vorliegenden Anspruch 1 gebrauchsfertige Überzugsmittel hergestellt werden, und zwar lediglich durch Vermischung von vorgemischten Modulen. Die nach dem Beispiel erhaltene Mischung aus Aluminiumpaste und Bindemittellösung stelle kein gebrauchsfertiges Überzugsmittel dar und die Zufügung von weiteren Komponenten als Einzelkomponenten entspreche nicht der beanspruchten Bedingung, dass Module statt Einzelkomponenten eingesetzt werden.

Dieses Vorbringen der Beschwerdegegnerin überzeugt die Kammer jedoch nicht. Der vorliegende Anspruch 1 umfasst durch die Angabe von fakultativ anwendbaren Bestandteilen in den Modulen A und B sowohl die Herstellung von gebrauchsfertigen Überzugsmitteln als auch die Herstellung von Vormischungen, die für die Fertigstellung der Überzugsmitteln mit dazu benötigten weiteren Komponenten ergänzt werden (siehe Anspruch 10 und Seite 7, letzter Absatz, des Streitpatents). Die in Beispiel 1 der Druckschrift (5) offenbarte Vermischung der betreffenden Aluminiumanteigung und der angegebenen Bindemittelzusammensetzung, die den im beanspruchten Verfahren verwendeten Modulen A) und B) in ihren wesentlichen Merkmalen entsprechen, nimmt daher die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes vorweg.

- 4.4 Die Kammer kommt aus den angeführten Gründen zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 zwar neu gemäß Artikel 54 (1) (2) EPÜ, aber im Hinblick auf die Druckschrift (5) nicht neu im Sinne von Artikel 54 (3) und (4) EPÜ ist.

*Erster Hilfsantrag*

5. *Änderungen (Artikel 123 EPÜ)*

- 5.1 Die Abänderungen des geltenden Anspruchsbegehrens gegenüber den Ansprüchen des Hauptantrags bestehen im wesentlichen darin, dass nach dem geltenden Anspruch 1 der Metallicpigment-Gehalt 3 bis 13 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Effektmoduls beträgt. Als Basis für diese Einschränkung hat die Beschwerdegegnerin auf Seite 5, erster Absatz, der Beschreibung und Anspruch 4 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hingewiesen.
- 5.2 Die betreffende Stelle in der Beschreibung offenbart jedoch, dass der betreffende Bereich von 3 bis 13 Gew.-% lediglich den Gehalt an wasserempfindlichen Metallpigmenten betrifft und nicht den Gehalt an Metallpigmenten als solchen.
- 5.3 Der als Stütze genannte erteilte und ursprüngliche Anspruch 4 offenbart zwar den jetzt beanspruchten Bereich von 3 bis 13 Gew.-% des Metallicpigments, aber lediglich in Kombination mit einem bestimmten Bereich für das Pigment/Bindemittel-Verhältnis und einem pH-Wert des Effektmoduls von 7,2 bis 8,0.
- 5.4 Der eingeführte Gehalt des Metallicpigments mag zwar eine Einschränkung des Anspruchsbegehrens darstellen, geht jedoch mangels differenzierter Offenbarung aus den oben angegebenen Gründen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

- 5.5 Der geltende Anspruch 1 enthält daher eine Änderung, welche die Bedingungen des Artikels 123 (2) EPÜ verletzt. Aus diesem Grunde ist der erste Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin nicht gewährbar.

#### *Zweiter Hilfsantrag*

### 6. *Änderungen (Artikel 123 EPÜ)*

- 6.1 Die Abänderungen des geltenden Anspruchsbegehrens gegenüber den Ansprüchen des Hauptantrags bestehen im wesentlichen darin, dass nach dessen Anspruch 1 das Effektmodul 3 bis 13 Gew.-% eines Metallpigments enthält, wobei das Metall Aluminium oder Stahl ist. Dieses als Einschränkung eingeführte Merkmal findet seine Stütze auf Seite 5, Zeilen 1 bis 8 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung.
- 6.2 Der geltende Anspruch 1 erfüllt demzufolge die Voraussetzungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

### 7. *Neuheit*

- 7.1 Die Kammer hat sich davon überzeugt, daß der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 gegenüber den entgegengehaltenen Druckschriften neu ist. Das beanspruchte Verfahren ist nun auch gegenüber der Druckschrift (5) neu, weil das entgegengehaltene Beispiel 1 zwar die Vermischung der betreffenden Aluminiumanteigung und Bindemittelzusammensetzung beschreibt (siehe auch Punkt 4.3 oben), die dabei eingesetzte Aluminiumanteigung jedoch einen Aluminiumgehalt von 13.3 Gew.-% enthält und somit nicht mehr der Zusammensetzung des nach dem vorliegenden

Anspruch 1 verwendeten Moduls A entspricht. Die Beschwerdeführerin hatte ebenfalls bezüglich der erforderlichen Neuheit keine Bedenken mehr.

## 8. *Erfinderische Tätigkeit*

8.1 Die Kammer betrachtet, im Hinblick auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern bezüglich des "Aufgabe-Lösungs-Ansatzes" bei der Prüfung der erfinderischer Tätigkeit und im Einklang mit den Parteien im vorliegenden Beschwerdeverfahren, die Druckschrift (7) als nächstkommenden Stand der Technik. Dieser Stand der Technik wurde auch im Streitpatent als nächstliegender Stand der Technik angesehen (siehe Seite 2, Zeilen 22 bis 30).

Diese Druckschrift betrifft, wie das Streitpatent, ein Verfahren zur Herstellung von wasserverdünnbaren Überzugsmitteln mit genau festgelegter Tönung, bei dem verschiedene Basisfarben eines Mischsystems getrennt hergestellt und gelagert und erst kurz vor der Applikation des Überzugsmittels gemischt werden (siehe Seite 2, erster und zweiter Absatz, und Seite 3, letzter Absatz). Das Mischsystem enthält (siehe Seite 3, Zeilen 56 bis 63):

- a) verschiedene Basisfarben A, die weniger als 5 Gew.-% Wasser, mindestens ein farb- und/oder effektgebendes Pigment, organisches Lösungsmittel, mindestens ein wasserverdünnbares oder wasserdipergierbares Bindemittel, sowie ggf. Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten, und

b) mindestens eine wasserhaltende, pigmentfreie Komponente B.

Im Hinblick auf die Beispiele in den Tabellen 2, 3 und 4 dieser Druckschrift, die Mischungen von Basisfarben A2-1, A3-1 und A4-1 (siehe Seite 12), die - abgesehen von ihrem Wassergehalt - dem beanspruchten Modul A des Streitpatents entsprechen, mit Mischungen B1, B2, B3 bzw. B4 (siehe Seite 13), die dem beanspruchten Modul B des Streitpatents entsprechen, offenbaren, besteht der einzige Unterschied zwischen dem beanspruchten Verfahren des Streitpatents und dem Verfahren dieses Standes der Technik darin, dass nach Anspruch 1 des Streitpatents das Modul A mindestens 20 Gew.-% Wasser enthält, während nach dem Stand der Technik die Basisfarbe A einen Wassergehalt von weniger als 5 Gew.-% hat und bevorzugt wasserfrei ist (siehe Seite 3, Zeile 60, und Seite 7, Zeilen 3 bis 5). Dieser Sachverhalt ist zwischen den Parteien im vorliegenden Beschwerdeverfahren auch nicht strittig.

8.2 Gegenüber diesem nächstkommenden Stand der Technik hat laut Streitpatent die Aufgabe in der Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung von wässrigen Überzugsmitteln mit geringem Lösemittelgehalt unter Verwendung eines Modulsystems bzw. Mischsystems bestanden, wobei das Modulsystem über lange Zeit lagerstabil ist und die einzelnen Module des Systems einfach mit einander vermischbar sind.

8.3 Zur Lösung dieser Aufgabe wird gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 die Verwendung eines Modulsystems vorgeschlagen, wobei das Effektmodul A einen hohen



Wassergehalt von mindestens 20 Gew.-% aufweist (siehe auch das Streitpatent, Seite 2, Zeilen 35 und 36).

- 8.4 Die Beschwerdeführerin hat bestritten, dass mit diesem Vorschlag die genannte Aufgabe tatsächlich gelöst und deshalb der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zugrunde gelegt werden kann.

Dieses Vorbringen stützt sich auf ein Vergleichsbeispiel in der Druckschrift (7), wonach eine Aluminium enthaltenden Basisfarbe A, die mit 16 Gew.-% entionisiertem Wasser verdünnt wurde, bereits nach 2 bis 3 Tagen Lagerung bei 30°C eine starke Wasserstoffentwicklung zeigte und somit wegen mangelnder Lagerstabilität ungeeignet war (siehe Seite 17, Zeilen 9 bis 11, in Verbindung mit Seite 12, Zeile 61 bis Seite 13, Zeile 2).

Außerdem hat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass die nach der Druckschrift (7) verwendete Basisfarbe A als Bindemittel bevorzugt wasserverdünnbare Polyurethanharze und als organische Lösungsmittel insbesondere wasserlösliche bzw. wasserverdünnbare Lösungsmittel enthielt (siehe Seite 6, letzte Zeile bis Seite 7, Zeile 2; Seite 7, Zeilen 6 bis 9; und Seite 10, Zeilen 45 bis 47). Die im Streitpatent formulierte Teilaufgabe, nach dem die einzelnen Module des Mischsystems einfach mit einander vermischbar seien (siehe Punkt 8.2 oben), würde somit schon mit dem aus der Druckschrift (7) bekannten Verfahren gelöst sein.

- 8.5 Aufgrund dieses glaubhaft vorgetragenen Sachverhalts, der von der Beschwerdegegnerin nicht widerlegt wurde, kann die im Streitpatent genannte technische Aufgabe

nicht der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zugrunde gelegt werden.

- 8.6 Ausgehend von der Druckschrift (7) als nächstkommender Stand der Technik kann die dem Streitpatent zugrunde liegende, tatsächlich gelöste Aufgabe jedoch in der Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung von wässrigen Überzugsmitteln mit geringerem Lösemittelgehalt unter Verwendung eines Modulsystems bzw. Mischsystems gesehen werden.
- 8.7 Die beanspruchte Lösung dieser Aufgabe, die im wesentlichen dadurch gekennzeichnet ist, dass das verwendete Effektmodul mindestens 20 Gew.-% Wasser enthält, kann von der Kammer allerdings nicht als erfinderisch erachtet werden, weil der Fachmann aufgrund der technischen Lehre der Druckschrift (7) den Nachteil einer verringerten Lagerstabilität klar vorhersehen konnte und dieser Nachteil nicht durch einen unerwarteten technischen Vorteil aufgewogen wurde (siehe auch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Auflage 2001, Seiten 140-141, unter Punkt 6.6).
- 8.8 Auch dieser Hilfsantrag ist daher nicht gewährbar.

### *Dritter Hilfsantrag*

#### 9. *Änderungen (Artikel 123 EPÜ)*

- 9.1 Die Abänderungen des Anspruchsbegehrens laut diesem Antrag gegenüber den Ansprüchen des Hauptantrags bestehen im wesentlichen darin, dass nach Anspruch 1 dieses Antrags das Effektpigment ausschließlich

Metallpigmente enthält, wobei der Metallpigment-Gehalt 3 bis 13 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Bestandteile des Effektmoduls bei einem Pigment/Bindemittel-Verhältnis von 0,02:1 bis 10:1, bezogen auf das Festkörpergewicht und bei einem pH-Wert von 7,2 bis 8,0, beträgt. Diese als Einschränkung eingeführten Merkmale finden ihre Stütze in Anspruch 4 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

9.2 Dieser Anspruch 1 erfüllt demzufolge alle Voraussetzungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

## 10. *Neuheit*

10.1 Die Kammer hat sich davon überzeugt, dass der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 gegenüber den entgegengehaltenen Druckschriften neu ist. Da die Neuheit nicht mehr strittig war, erübrigen sich nähere Ausführungen hierzu.

## 11. *Erfinderische Tätigkeit*

11.1 Gegenüber der Druckschrift (7), dem nächstkommenden Stand der Technik, besteht die streitpatentgemäße Aufgabe unbestrittenermaßen darin, ein Verfahren zur Herstellung von wässrigen Überzugsmitteln mit geringerem Lösemittelgehalt unter Verwendung eines Modulsystems bzw. Mischsystems bereitzustellen, wobei das Modulsystem über lange Zeit lagerstabil ist.

11.2 Zur Lösung dieser Aufgabe wird das Verfahren nach dem vorliegenden Anspruch 1 vorgeschlagen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass das Effektmodul A einen Wassergehalt von mindestens 20 Gew.-% und das

Effektpigment ausschließlich Metallpigmente enthält, wobei der Metallpigment-Gehalt 3 bis 13 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Bestandteile des Effektmoduls bei einem Pigment/Bindemittel-Verhältnis von 0,02:1 bis 10:1, bezogen auf das Festkörpergewicht und bei einem pH-Wert von 7,2 bis 8,0, beträgt.

Ausweislich der Angaben im Streitpatent, insbesondere auf Seite 3, Zeilen 28 bis 36 und Seite 8, Zeilen 20 bis 24, wird die oben unter Punkt 11.1 definierte Aufgabe auch glaubhaft gelöst. Die Lösung dieser Aufgabe durch das Verfahren nach dem nunmehrigen Anspruch 1 wurde übrigens von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.

- 11.3 Es ist nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem vor der oben definierten Aufgabe stehenden Fachmann Anregungen bot, diese gemäß Anspruch 1 des Streitpatents und insbesondere durch die kennzeichnenden Merkmale zu lösen.
- 11.4 Die Druckschrift (7) offenbart - wie oben unter Punkt 8.1 angegeben - ein Verfahren zur Herstellung von wasserverdünnbaren Überzugsmitteln mit genau festgelegter Tönung, bei dem verschiedene Basisfarben eines Mischsystems getrennt hergestellt und gelagert werden und erst kurz vor der Applikation des Überzugsmittels gemischt werden. Die verwendeten Basisfarben A haben einen Wassergehalt von weniger als 5 Gew.-% hat und sind bevorzugt wasserfrei (siehe Seite 3, Zeile 60, und Seite 7, Zeilen 3 bis 5). Diese Druckschrift gibt damit keine Anregung, zur Lösung der hier bestehenden Aufgabe ein Verfahren bereitzustellen, bei welchem ein Effektmodul eingesetzt wird, das wenigstens 20 Gew.-% Wasser enthält.

- 11.5 Die ferner angezogene Druckschrift (4) hat zur Aufgabe, ein Bindemittel bereitzustellen, welches für Anreibungen von Pigmenten für wässrige Überzugsmittel geeignet ist, selbst in Abwesenheit eines Emulgators eine gute Pigmentbenetzung ergibt und eine gute Verträglichkeit mit einer breiten Palette von Bindemitteln für wässrige Überzugsmittel aufweist (siehe Seite 2, Zeilen 48 bis 51). Dem Streitpatent liegt indessen eine ganz andere, oben angegebene Aufgabestellung zugrunde, nämlich die Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung von wässrigen Überzugsmitteln mit geringerem Lösungsmittelgehalt unter Verwendung eines Modulsystems bzw. Mischsystems, dessen vorab hergestellte Zusammensetzungen (Module) über lange Zeit lagerstabil sind. Die Druckschrift (4) beschäftigt sich mit dieser Aufgabe überhaupt nicht, so dass sie auch keine Anregung zu deren Lösung geben kann.
- 11.6 Die Kammer hat sich auch davon überzeugt, dass der beanspruchte Gegenstand auch durch weitere entgegengehaltene Druckschriften nicht nahe gelegt wird. Da die erfinderische Tätigkeit von der Beschwerdeführerin aufgrund anderer Druckschriften in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nicht angegriffen wurde, erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu.
- 11.7 Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des vorliegenden Anspruch 1 auf einer erfinderischer Tätigkeit im Sinne der Artikel 52 (1) und 56 EPÜ beruht.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 11 betreffen weitere Ausgestaltungen des Verfahrens gemäß Anspruch 1 und werden von dessen Patentfähigkeit getragen.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die 1. Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer als 3. Hilfsantrag eingereichten Ansprüchen 1 bis 11 und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

A. Nuss