

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. September 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0643/03 - 3.3.07

Anmeldenummer: 96900826.7

Veröffentlichungsnummer: 0808345

IPC: C09D 5/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Wässrige Markierungsmasse und Verfahren zu deren Herstellung

Patentinhaberin:

PLASTIROUTE S.A.

Einsprechender:

Veluvine B.V.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 114(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Beschwerde zulässig (ja)"

"Neuer Einspruchsgrund (nein)"

"Verspätet eingereichte Entgegenhaltungen (nicht zugelassen)"

"Neuheit (bejaht) - Offenkundige Vorbenutzung (verneint)"

"Erfinderische Tätigkeit (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/91, G 0010/91, T 1007/95

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0643/03 - 3.3.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 6. September 2007

(Einsprechende)

Veluvine B.V.
St. Jozefstraat 5
NL-4758 TD Standdaarbuiten (NL)

Vertreter:

Prins, Adrianus Willem
Vereenigde
P.O. Box 87930
NL-2508 DH Den Haag (NL)

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

PLASTIROUTE S.A.
5, route de Chêne
CH-1207 Genf (CH)

Vertreter:

Bugnion Genève
Bugnion S.A.
Conseils en Propriété Industrielle
Case Postale 375
CH-1211 Genève 12 (CH)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 11. April 2003
zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europäische Patent
Nr. 0808345 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Perryman
Mitglieder: B. ter Laan
G. Santavicca

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden vom 11. Juni 2003 richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 11. April 2003, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 808 345 zurückzuweisen.
- II. Das eingesprochene Patent mit der Anmeldenummer 96 900 826.7, die auf die internationale Anmeldung Nr. PCT/CH96/00043 (mit Priorität CH 361/95-8 vom 5. Februar 1996 und veröffentlicht als WO96/24640) zurückgeht, wurde mit Wirkung vom 7. Juli 1999 erteilt. Das Patent umfasst zehn Ansprüche; Anspruch 1 lautete wie folgt:
- "Wässrige Markierungsmasse für Horizontal-Markierungen auf Strassen oder anderen Verkehrsflächen, insb. zur Verlegung von Markierungen mit Schichtdicken von etwa 1 bis 3 mm, welche ein trocknungsbeschleunigtes Bindemittel auf der Grundlage eines anionisch-stabilisierten Emulsionspolymers und Füllstoffe enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die fertige Markierungsmasse einen niedrigviskosen Anteil von 40 bis 60 Gewichts-%, bestehend aus dem trocknungsbeschleunigten Bindemittel, Farbpigmenten, pulverförmigen Füllstoffen und Additiven, enthält und die übrigen Gewichts-% von groben Füllstoffen gebildet werden, deren Teilchendurchmesser wenigstens 0,1 mm beträgt, und dass der gesamte Festkörpergehalt 87 bis 93 Gewichts-% beträgt."

Die Ansprüche 2 bis 7 betrafen Ausführungsformen der Markierungsmassen nach Anspruch 1. Der unabhängige

Anspruch 8 bezog sich auf ein Verfahren zur Herstellung einer wässrigen Markierungsmasse nach Anspruch 1 und die Ansprüche 9 und 10 betrafen Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 8.

III. Der Einspruch war mit dem Antrag eingelegt worden, das Patent wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100(a) EPÜ) zu widerrufen. Eine Begründung wurde jedoch nur zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegeben.

IV. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde auf folgende Dokumente gestützt:

- D1 Rezeptvorschlag Streichputz Basis Acronal 290D, BASF, (1994);
- D2 DE-A-42 11 707;
- D3 Degussa; "Degaroute - Methacrylatharze für Kaltplastikmarkierungen"; "Teil 3 (Datenblätter und Richtrezepturen) (1991);
- D4 EP-A-0 525 977;
- D5 EP-A-0 280 102;
- D6 KIWA; "Beoordelingsrichtlijn wegenverf' (1991);
- D7a Ministère de l'équipement, et al., "Equipments de la route, répertoire des homologations; 1988/1990"; pp. 8-11;
- D7b Marque Nationale NF - "Fiche Technique" (1996); Technical data sheet relating to Mac Gregor Typhon based road markings including coarse fillers;
- D7c "Procès-Verbal de Mise en Oeuvre V.N.T.P."; official report relating to tests performed with Mac Gregor Typhon in October 1993 (1995);

- D7d Declaration of Mr. J. Lalo (Director Marketing and Development of Prosign); 1 August 2003;
- D7e Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement Nord-Picardie; "VNTP Produit de marquage visible la nuit par temps de pluie"; technical report relating to Mac Gregor Typhon;
- D7f Ministre des Transports (FR); "Fiche Technique No. 1RH311"; January 1985;
- D7g Ministre des Transports (FR); "Fiche Technique No. 1RH303"; January 1985.

V. In der angefochtenen Entscheidung wurde im wesentlichen Folgendes aufgeführt:

- a) Obwohl Zweifel über das Veröffentlichungsdatum von D1 und D3 bestünde, wurden diese Dokumente ins Verfahren zugelassen.
- b) Zur Neuheit: D1 und D4 offenbarten nicht die erforderlichen Gewichtsmerkmale und D4 auch nicht den Teilchendurchmesser; D2 und D3 bezogen sich auf nicht-wässrige Markierungsmassen, die somit kein Emulsionspolymer enthielten; und D5 und D6 beschrieben keine wässrigen Markierungsmassen.

Die verspätet vorgebrachten Dokumente D7 kämen dem Patentgegenstand nicht näher und wurden somit nicht berücksichtigt.

- c) Zur erfinderischen Tätigkeit: der nächstliegende Stand der Technik sei im Streitpatent selbst in den Absätzen [0003] und [0005] angegeben. Die demgegenüber zu lösende Aufgabe sei im Absatz [0010]

formuliert und von der beanspruchten Markierungsmasse gelöst worden.

Nur D4 betreffe wässrige Markierungsmassen für Horizontal-Markierungen. Es enthielte jedoch keinen Hinweis, die Aufgabe durch die beanspruchte Merkmalskombination zu lösen. Insbesondere läge kein Beweis vor, dass in den Beispielen von D4 grobe Füllstoffe verwendet wurden; die in D4 angegebenen Trocknungszeiten wiesen vielmehr auf die Verwendung feinkörniger Füllstoffe.

Da in keinem der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen ein Zusammenhang zwischen der Verwendung von groben Füllstoffen und der Abwesenheit von Rissen in Dickschichtmarkierungen nahegelegt wurde, sei der beanspruchte Gegenstand erfinderisch.

- VI. In der am 11. August 2003 eingereichten Beschwerdebegründung wurden 15 weitere Dokumente zitiert und Argumente bezüglich fehlender Neuheit sowohl wegen einer offenkundigen Vorbenutzung als auch aufgrund von Dokumenten aufgeführt. Die erfinderische Tätigkeit wurde aufgrund von Dokumenten bemängelt. Mit Schreiben vom 15. August 2007 in Antwort auf einen Bescheid der Kammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung, gab die Beschwerdeführerin Gründe für die späte Einreichung der neuen Dokumente an und reichte weitere Argumente zur Sache ein.
- VII. Mit Schreiben vom 1. März 2004 protestierte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) gegen die Einreichung der zahlreichen neuen Dokumente und gab

Argumente bezüglich der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 6. September 2007 statt.

IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

a) Die Beschwerde sei zulässig, da der Einspruchsgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit nicht nur im Einspruchsverfahren erhoben, sondern auch entschieden wurde. In der Beschwerdeschrift wurden zwar neue Dokumente erwähnt, jedoch wurde die Argumentation auch auf bereits im Verfahren zugelassene Dokumente gestützt.

Der Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit sei auch zulässig, da dieser Einspruchsgrund schon im Einspruchsverfahren mittels Ankreuzens des relevanten Kästchens auf das Einspruchsformular erhoben wurde. Weiterhin wurde der Grund während der mündlichen Verhandlung vor der Erstinstanz zugelassen und besprochen, und auch entschieden.

Die Beschwerde sei somit insgesamt zulässig und der Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit sollte ins Verfahren zugelassen werden.

b) Die Begründung in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, insbesondere die Interpretation der Ansprüche, die erst aus der Entscheidung klar wurde, sei Anlass dafür gewesen, noch weitere Dokumente zu suchen. Diese würden direkt mit der

Beschwerdeschrift eingereicht. Daher, und im Hinblick auf deren Relevanz, sollten sie ins Verfahren zugelassen werden. Dieses gälte insbesondere für D10 (EP-A-0 409 459), das im Patent selbst genannt würde.

- c) Zur Neuheit gäbe es zwei Argumente. Erstens sei die beanspruchte Zusammensetzung offenkundig vorbenutzt. Dies würde von den bereits im Einspruchsverfahren eingereichten und besprochenen Dokumenten D7a bis D7g belegt und weiter unterstützt durch

D7h Schreiben von Herrn Hivert (Potters Europe), vom 1. August 2003, mit Technischen Informationsblättern über Potters ADS 21 Glassperlen.

Aus den Dokumenten ginge hervor, dass eine der beanspruchten Zusammensetzung entsprechende Markierungsmasse in Frankreich in der Öffentlichkeit getestet wurde. Außerdem seien Zusammensetzungen wie jetzt beansprucht lange bevor dem Prioritätsdatum öffentlich zugänglich gewesen, was durch die Dokumente D7 ebenso belegt würde.

- d) Die Neuheit sei ebenso vorweggenommen durch die Dokumente

D8 AU-B-33909/93,

D8a J. Migletz et al: "Roadway Delineation Practices handbook; US Department of Transportation, Federal Highway Administration; August 1994; Kapitel 2 und 4,

D9 EP-A-0 629 670

D18 WO-A-94/29391

D19 EP-A-0 200 249

In D8 seien die meisten beanspruchten Merkmale explizit beschrieben und alle anderen beanspruchten Merkmale implizit anwesend. So könnten die Füllstoffmenge und der Feststoffgehalt mithilfe von D8a abgeleitet werden.

D9 offenbare eine schnell trocknende Markierungsmasse, die alle beanspruchten Merkmale umfasse. Da die in den Ansprüchen angegebenen Grenzwerte nicht kritisch seien, sei damit die Neuheit vorweggenommen.

D18 beschreibe eine Markierungsmasse mit allen jetzt beanspruchten Merkmalen der niedrigviskösen Komponente und der Füllstoffverwendung. D18 bezöge sich explizit auf D5, in dem grobe Füllstoffe wie jetzt beansprucht beschrieben seien und aus dem die Menge ableitbar sei. Somit sei D18 neuheitsschädlich.

D19 offenbare eine Markierungsmasse deren niedrigvisköse Komponente, wie D10 zu entnehmen sei, die des beanspruchten Gegenstands entspreche. Die Füllstoffmenge und die Menge an festen Teilchen sei aus D19 zu berechnen. D19 sei daher neuheitsschädlich.

Somit sei der beanspruchte Gegenstand nicht mehr neu (Artikel 54 EPÜ).

- e) Die zur Neuheit herangezogenen Dokumente seien für die erfinderische Tätigkeit ebenso schädlich. Weiterhin sei

D10 EP-A-0 409 459

auch im Streitpatent, Absatz [0005], genannt. Es unterscheide sich, als nächstliegender Stand der Technik, vom beanspruchten Gegenstand dadurch, dass die beanspruchte Menge des groben Füllstoffes nicht genannt werde. Gegenüber D10 könne das zu lösende Problem als eine weitere Verbesserung/Verkürzung der Trocknungszeit gesehen werden. Da für eine schnellere Trocknung die Anwesenheit von weniger Wasser in der Markierungsmasse von Vorteil sei (u. A. aus D4 bekannt), sei es naheliegend, die Feststoffmenge zu erhöhen. Es sei auch allgemein bekannt gewesen, zur Markierungsmasse grobe Feststoffe hinzuzufügen um eine höhere Viskosität zu erreichen, siehe z.B. D8a. Aus D10, D8 und

D13 EP-A-0 322 188

ginge ebenfalls hervor, dass die dort beschriebenen Markierungsmassen auch für dicke Schichten geeignet seien. Daher sei, insoweit die Aufgaben vom beanspruchten Gegenstand gelöst seien, die in den Ansprüchen vorgeschlagene Lösung naheliegend.

Die im schriftlichen Verfahren auf anderen Dokumente basierenden Argumente wurden während der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen.

- X. Die Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:
- a) Die Beschwerde sei unzulässig, da die Neuheit im Einspruchsverfahren nicht als Einspruchsgrund genannt

sei und keine Begründung zur Neuheit eingereicht wurde.

Auch hat die Beschwerdeführerin die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht angefochten, sondern nur aufgrund neuer Dokumente eine neue Argumentation aufgebaut. Es handele sich somit um einen "new case". Es wurde auf die Entscheidungen T 1007/95 und G 10/91 hingewiesen.

- b) Es gäbe keinen Grund, so viele Dokumente erst so spät im Verfahren zu zitieren. Da Zweifel bestünde über die rechtzeitige und öffentliche Zugänglichkeit der neuen Dokumente und sie daher nicht *prima facie* relevant seien, sollten sie nicht in das Verfahren zugelassen werden.
- c) Zur offenkundigen Vorbenutzung: die Dokumente seien nicht ohne weiteres mit einander zu einer geschlossenen Kette zu kombinieren, da die Daten und beschriebenen Systeme nicht übereinstimmten. Auch sei es fraglich, ob sie alle öffentlich zugänglich waren.
- d) Zu den zitierten Dokumenten, D8 erwähne nicht die beanspruchte Zusammensetzung.

D9 bezöge sich auf eine schnelltrocknende Markierungsmasse für dicke Schichten, aber nicht alle offenbaren Merkmale befänden sich in den jetzt beanspruchten Bereichen.

Für D18 und D19 gälte das gleiche: die Komponenten erfüllten nicht die beanspruchten Bedingungen.

Daher sei der beanspruchte Gegenstand neu.

- e) Zur erfinderischen Tätigkeit akzeptierte die Beschwerdegegnerin, D10 als nächstliegender Stand der Technik zu berücksichtigen. Die zu lösende Aufgabe war nicht nur das Beschaffen einer kurzen Trocknungszeit, sondern auch das Vermeiden von Rissbildung beim Trocknen, was insbesondere bei dicken Schichten ein Problem sei. D10 bezöge sich auf dünne Schichten und keines der genannten Dokumente enthielte einen Ansatz zur Lösung der Aufgabe, wie in den jetzigen Ansprüchen definiert. Daher beruhe der beanspruchte Gegenstand auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- XI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen oder sie zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Beschwerde

1. Die Beschwerde stützt sich unter anderem auf fehlender erfinderischer Tätigkeit aufgrund von D4. Da sowohl die erfinderische Tätigkeit als Einspruchsgrund als auch D4 als Entgegenhaltung vom Anfang an im Einspruchsverfahren genannt wurden, basiert sich die Beschwerde nicht ausschließlich auf neue Dokumente und neue Einspruchsgründe. Insoweit befasst sich die Beschwerde mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung, so

dass der in G 9/91 und G 10/91 aufgestellte und in T 1007/95 angewandte Grundsatz des Zusammenhangs erfüllt ist.

Ob die Beschwerde noch weitere, möglicherweise an sich nicht zulässigen Elemente umfasst, spielt keine Rolle für die grundsätzliche Zulässigkeit einer Beschwerde, die sich auf im Einspruchsverfahren eingebrachten Tatsachen und Beweismittel stützt. Die Beschwerde ist somit zulässig.

Zulässigkeit der Neuheit als Einspruchsgrund

2. Die Neuheit wurde im Einspruchsverfahren als Einspruchsgrund genannt aber nicht begründet, wurde jedoch später im Verfahren substantiiert und in der angefochtenen Entscheidung auch entschieden. Daher ist die Neuheit kein Einspruchsgrund auf den sich die Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren berief. Die Neuheit ist somit im Beschwerdeverfahren zu prüfen.

Neuheit aufgrund offenkundiger Vorbenutzung

3. Die Neuheit wurde aufgrund offenkundiger Vorbenutzung angegriffen, mittels der Dokumente D7a bis D7h. D7a bis D7g wurden im Verfahren vor der Erstinstanz verspätet eingereicht und nicht ins Verfahren zugelassen. D7h wurde erst im Beschwerdeverfahren genannt. Daher ist zu überprüfen, ob die Einspruchsabteilung die Zulassung ins Verfahren von D7a bis D7g zurecht abgelehnt hat, und ob D7h *prima facie* relevant ist, so dass es ins Verfahren zugelassen werden sollte.

- 3.1 D7a trägt ein Datum 1989/1990 und betrifft eine Auflistung verschiedener Markierungsprodukte unter Angabe ihrer Zulassungsnummer, wie z.B. einige namens Mac Gregor. Diese werden mit "Farbstoff" (peinture) angedeutet. Jedoch über die genaue Zusammensetzung dieser Stoffe wird nichts gesagt; insbesondere wird "Mac Gregor Typhon" nicht erwähnt.
- 3.2 D7b ist ein Informationsblatt über ein Produkt namens "Mac Gregor Typhon" mit der Zulassungsnummer 1RH703A mit Datum 1. Januar 1996, also nach dem Prioritätsdatum des Streitpatents. Eine Anwendung dieses Produktes im Jahr 1994, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, ist nicht ersichtlich, da das Jahr 1994 direkt nach der Beschreibung der Fahrbahndecke (beton bitumineux) genannt wird und es somit nicht auszuschliessen ist, dass dieses bedeutet, dass die Fahrbahndecke in 1994 angebracht wurde. Diese Interpretation wäre im Einklang mit der Zulassung des Farbstoffes in 1996. Ausserdem ist nicht ersichtlich ob eine eventuelle Anwendung des Mac Gregor Typhon im öffentlichen Bereich stattfand oder zum Beispiel auf einer nicht öffentlich zugängliche Teststrecke. Zudem hat das Produkt einen Feststoffgehalt von 77% (vermutlich Gewicht per Volumen), was unter der jetzt beanspruchten Grenze von 87 Gew.% liegt.
- 3.3 D7c ist ein Bericht über die Anwendung am 7. Oktober 1993 eines Produktes namens Mac Gregor Typhon VNTP (P). Die Zusammensetzung des Produktes ist nicht gegeben. Es ist nicht klar, ob es sich hier um das in D7b beschriebene Produkt handelt. Der Name scheint nicht identisch zu sein und eine nähere Identifizierung, zum Beispiel eine Batch-Nummer, fehlt. Die unterschiedliche

Datumangabe lässt vermuten, dass das in D7c beschriebene Produkt älter ist als das von D7b. Somit ist es nicht zulässig, aus D7b erhaltene Informationen auf das Produkt von D7c zu beziehen.

- 3.4 In D7c werden zwei weitere Produkte erwähnt, 80% 511 AC03 N°A (Potters) und 20% ADS 21 (Potters), die kein Bestandteil des Mac Gregor Typhon zu sein scheinen, da sie zu einem späteren Zeitpunkt aufgesprüht werden (saupoudrage). Nach Angabe der Beschwerdeführerin, unter Verweis auf D7h, sollte es sich hierbei um Glassperlen mit einem Durchmesser von mindestens 0.1 µm handeln.

D7h beschreibt die Herstellung in 1993 eines Produktes durch die Firma Potters, die eine Mischung vom 80% Visibead 511 Perlen mit AC03 Coating und 20% Crisobalit ADS 21 darstellt. Ein Blatt mit Datum 17/03/1997, aus der die Größe der Perlen hervorgehen sollte, liegt bei. Dass dieses Blatt nicht das in 1993 hergestellte Produkt beschreibt, geht nicht nur aus dem Datum hervor, sondern auch aus der Tatsache, dass das Coating nicht AC03, sondern AC07 ist. Daher können keine Schlüsse gezogen werden über das in 1993 hergestellte Produkt. Außerdem ist nicht ersichtlich, dass dieses Produkt auch in den jetzt beanspruchten Mengen zum Farbstoff beigemischt wurde und dass das Endprodukt in der jetzt beanspruchten Zusammensetzung öffentlich benutzt wurde.

- 3.5 D7d, eine Erklärung von Mr. Lalo, die zwar in der Beschwerdeschrift erwähnt, aber erst mit Schreiben vom 22.März 2004 eingereicht wurde, und die aus einem einzelnen, unbeendeten Satz besteht, kann an der obenbeschriebenen Situation nichts ändern. Sie besagt

- lediglich, dass Mac Gregor Typhon auf "an anionic stabilised, drying accelerated emulsion polymer" basiert.
- 3.6 D7e trägt kein Datum. Es nennt ein Produkt Mac Gregor Typhon VNTP mit Zulassungsnummer 1RH703A, also identisch mit der in D7c genannte Zulassungsnummer. Ein "Période d'application" in September 1995 wird bei der Umschreibung der Teststrecke genannt. Nicht nur bestehen somit in Hinblick auf das Datum die gleichen Zweifel wie bei D7c, sondern sind auch aus D7e weder die Zusammensetzung des Produkts herleitbar, noch ist klar ob die Tests auf zu dem Zeitpunkt öffentlich zugänglichen Strassen ausgeführt wurden.
- 3.7 D7f bezieht sich auf Mac Gregor Mistral, auch in D7a genannt - aber mit einer anderen Zulassungsnummer - und D7g auf Mac Gregor Tornade, das sonst in keinem der Dokumente erwähnt wird. Da diese Dokumente keine weitere Informationen enthalten, können sie die obengenannten Mängel nicht beseitigen.
- 3.8 Aus der obenaufgeführten Analyse geht hervor, dass es nicht klar ist, welches Produkt wann genau verwendet wurde und ob die Anwendung im öffentlich zugänglichen Raum stattfand. Die geschlossene Kette, die notwendig ist um die offenkundige Anwendung des beanspruchten Produktes vor dem Prioritätsdatums des Patents zu belegen, liegt daher nicht vor. Eine offenkundige Vorbenutzung kann somit nicht anerkannt werden. Die Dokumente D7 sind demgemäß nicht relevant genug, sie ins Verfahren zuzulassen.

- 3.9 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Dokumente D7a bis D7g nicht ins Verfahren zuzulassen war daher richtig. D7h wird aus den gleichen Gründen nicht zugelassen.
- 3.10 Die Neuheit des beanspruchten Gegenstands kann somit aufgrund einer offenkundigen Vorbenutzung nicht aberkannt werden.

Verspätet eingereichte Dokumente

4. In der Beschwerdebegründung basierte sich die Einsprechende für ihre Argumente gegen die Neuheit auch auf die Dokumente D8, D9, D18 und D19, die jedoch erst im Beschwerdeverfahren zum ersten Mal zitiert wurden. Daher ist zu prüfen, ob diese Dokumente *prima facie* relevant sind.
- 4.1 D8 beschreibt eine Zusammensetzung für Wegmarkierung die zwei Komponenten enthält. Aus D8 ist eine wie jetzt beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere mit der Menge an Glasperlen und dem Feststoffgehalt, nicht herzuleiten. Die Beschwerdeführerin zitierte drei weiteren Dokumente (D1, D8a und D20: BASF: technische Informationen Acronal S 702, 2003) um die fehlenden Angaben zu ergänzen. Solches ist, nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern, bei der Beurteilung der Neuheit höchstens dann erlaubt, wenn das zitierte Dokument einen direkten Hinweis auf das zu kombinierende Dokument enthält. Dies ist hier nicht der Fall und eine Kombination aus D8 und sogar drei weiteren Dokumenten kann erst recht nicht zu einer Neuheitsschädlichen Offenbarung führen.

- 4.2 D9 beschreibt eine schnelltrocknende Zusammensetzung für eine Wegmarkierung die mindestens 0,1 Gew.-% Fasern enthält, basiert auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung. D9 beschreibt Rissbildung bei Schichten von 600 bis 700µm. Zur Lösung dieses Problems wird die Zugabe von Fasern gelehrt, während von der Zugabe grober Teilchen abgeraten wird. Auch D9 offenbart keine Zusammensetzungen die allen Merkmalen der jetzt beanspruchten Kombination, insbesondere dem Feststoffgehalt und der Teilchengröße, entsprechen. Eine willkürlich zusammengefügte Auswahl einzelner Zahlen, so wie sie die Beschwerdeführerin kombiniert hat, reicht nicht aus um die Neuheit vorwegzunehmen.
- 4.3 Auch D18 und D19, die beide Verfahren zum Auftragen von Horizontalmarkierungen auf Strassenoberflächen beschreiben, fehlen wesentliche Merkmale der jetzt beanspruchten Markierungsmassen, wie z.B. die Mengen der Bestandteile. Beide Entgegenhaltungen beschreiben Zweistufenverfahren, bei denen eine bereits auf die Strassenoberfläche aufgebrachte wässrige Farbdispersion mit Säure (D18) bzw. Salz (D19) in Kontakt gebracht wird.
- 4.4 Die verspätet eingereichten Dokumente D8, D9, D18 und D19 können somit nicht die Neuheit des beanspruchten Gegenstand vorwegnehmen.
5. Für die erfinderische Tätigkeit hat die Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung ihre Argumentation auch auf die verspätet eingereichten Dokumente D8, D9, D18 und D19 gestützt. Davon erwähnt nur D18 eine Schichtdicke von 1000µm. D18, wie auch D19, beschreibt jedoch ein Zweistufenverfahren. D8, D9 und

D19 beziehen sich nicht auf dicke Markierungsschichten. Somit ist keines dieser Dokumente als Ausgangspunkt oder als Ergänzung einer anderen Entgegenhaltung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit geeignet.

6. D10 wurde im Streitpatent genannt. Das Dokument ist von erheblicher Bedeutung (siehe Punkt 9.1 nachfolgend) und wird deshalb ins Verfahren zugelassen.

6.1 Die übrigen verspätet eingereichten Dokumente, auf die die Beschwerdeführerin ihre Argumentation im schriftlichen Verfahren zum Teil stützte, wurden während der mündlichen Verhandlung nicht mehr genannt. Die Kammer ist der Meinung, dass sie weniger relevant sind als die die bereits im Verfahren vorhandenen Dokumente.

6.2 Somit werden die verspätet eingereichten Dokumente D8, D9 und D11 bis D21 nicht ins Verfahren zugelassen.

Neuheit

7. Andere Dokumente als die obengenannten wurden gegen die Neuheit nicht dazugezogen. Die Neuheit wird somit anerkannt, die Erfordernisse von Artikel 54 EPÜ sind erfüllt.

Erfinderische Tätigkeit

8. Die nach dem Streitpatent zu lösende Aufgabe bezieht sich auf eine schnelle Trocknung dicker Schichten, ohne dass Probleme wie Rissbildung auftreten (Absatz [0010]).

9. Während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin ihre Argumentation im wesentlichen auf D10 als nächstliegenden Stand der Technik aufgebaut.

- 9.1 D10 ist im Streitpatent genannt worden und bezieht sich auf wässrige Überzugszusammensetzungen umfassend
- a) ein anionisch stabilisiertes Emulsionspolymer mit einer Tg von nicht niedriger als 0°C;
 - b) ein Polyfunktionales Amine-Polymer;
 - c) eine flüchtige Base in einer solchen Menge, dass die Zusammensetzung einen pH-Wert aufweist, bei dem im wesentlichen das gesamte Polyfunktionale Amine-Polymer in einem nicht-ionischen Zustand vorliegt.

Die Zusammensetzung nach D10 unterscheidet sich von den beanspruchten Zusammensetzungen in dem der Feststoffgehalt 35 bis 70 Vol.-% beträgt (Seite 6, Zeile 46) und die Menge an groben Füllstoffen nicht erwähnt wird. D10 bezieht sich auf wässrige Strassenmarkierungszusammensetzungen, deren Schichtdicke beim Auftragen jedoch nicht über 1 mm hinausgeht (0,03 cm: Seite 7, Zeile 41; 0,009 cm: Seite 8, Zeile 1). Daher enthält D10 keine Lehre bezüglich Rissbildung bei der schnellen Trocknung dickerer Schichten.

- 9.2 Während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin, außer D10, auch die verspätet eingereichten Entgegenhaltungen D8, D9, D13 und D21 als mögliche Ausgangspunkte genannt. Da die Relevanz dieser Entgegenhaltungen jedoch nicht ausreichte um sie ins Verfahren zuzulassen (Punkte 5 und 6), können sie auch nicht anstelle von D10 als nächstliegender Stand der Technik akzeptiert werden.

- 9.3 Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren auch D4 als nächstliegender Stand der Technik erwähnt, hat sich aber während der mündlichen Verhandlung nicht weiter darauf gestützt. Die Zusammensetzung nach D4 unterscheidet sich von dem des Streitpatents vor allem in den Mengen an groben Füllstoffen.

Bei weder D4 noch D10 handelt es sich um Trocknung dicker Schichten und die dabei entstehenden Probleme. D10 wird jedoch im Streitpatent erwähnt und die in D10 beschriebenen Zusammensetzungen haben mehr Merkmale mit den jetzt beanspruchten Markierungsmassen gemeinsam als D4. Daher kann die Kammer D10 als nächstliegender Stand der Technik akzeptieren.

10. Die zu lösende Aufgabe D10 gegenüber wird in dem Bereitstellen einer schnelltrocknende Zusammensetzung, die sich als dickschichtigen Strassenmarkierung eignet, gesehen, wie im Streitpatent, Absatz [0010], angegeben. Insbesondere sollte beim Trocknen keine Rissbildung entstehen und die Trocknungszeit durch die genommenen Maßnahmen nicht zu lange werden.

Dass diese Aufgabe tatsächlich gelöst wird, geht aus den Ergebnissen in den Tabellen 1 und 2 auf Seite 5 des Streitpatents hervor, wo keine Rissbildung gemeldet wird und Trocknungszeiten von 21 bis 33 Minuten für eine Schicht von 3 mm angegeben werden. Einen Vergleich mit einer Zusammensetzung nach z.B. D10 gibt es nicht, da solche Schichtdicken mit üblichen Zusammensetzungen nicht appliziert werden konnten (Streitpatent, Seite 4, Zeilen 7 bis 8). Da die Beschwerdeführerin keinen Nachweis geliefert hat, dass dies nicht korrekt sei, sieht die Kammer keinen Anlass, die Richtigkeit dieser

Bemerkung anzuzweifeln und kommt zum Schluss, dass die beanspruchte Zusammensetzung die obendefinierte Aufgabe tatsächlich löst.

11. D10 enthält keine Lehre bezüglich Rissbildung bei der schnellen Trocknung dickerer Schichten (Siehe Punkt 7.1), so dass der Fachmann aus D10 selbst keinen Hinweis hätte herleiten können, wie die Zusammensetzung zu ändern wäre um dicke Schichten zu applizieren. Keines der anderen Dokumente bezieht sich auf dicke Schichten. D2 erwähnt zwar Dicken von 1,5 bis 7 mm, diese beziehen sich jedoch nicht auf die Schichtdicke (Anspruch 3). Außerdem ist es nicht nachvollziehbar, wie, in Hinblick auf die in D2 offenbarten Mengen der jeweiligen Komponenten, die Kombination von D2 mit D10 zur beanspruchten Zusammensetzung führen würde.
- 11.1 Die Beschwerdeführerin hat pauschal sehr viele Kombinationen aufgeführt, die die beanspruchte Zusammensetzung nahelegen sollen. Jedoch sind weder die Lehre der jeweiligen Dokumente noch der von den Beschwerdekammern üblicherweise angewandten Aufgabeförderung Ansatz berücksichtigt worden. Selbst wenn einzelne, in den Dokumenten genannten Merkmale zusammen zur beanspruchten Zusammensetzung führen würden, so ist darzulegen, wieso der Fachmann solche Kombinationen beim Versuch, die jetzige Aufgabe zu lösen, auch tatsächlich in Betracht nehmen würde. In der jetzigen Sache hat die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht, dass solches der Fall sei. Das wäre auch nicht möglich, da keines der zitierten Dokumente dicke Schichten in Verbindung mit schneller Trocknung nennt und somit keine Lehre abzuleiten ist, wie man die Zusammensetzung nach D10 abändern sollte um die

Applikation dicker Schichten ohne Rissbildung zu ermöglichen.

12. Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass die Lösung der vorliegenden Aufgabe nicht in naheliegender Weise aus den zitierten Entgegenhaltungen, allein oder in irgendwelcher Kombination, hervorgeht. Die Ansprüche in ihren erteilten Form entsprechen somit den Vorschriften von Artikel 56 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Geschäftsstellenbeamtin:

Vorsitzender:

C. Eickhoff

S. Perryman