

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 27. Februar 2008**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0256/05 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 98955544.6

**Veröffentlichungsnummer:** 1032474

**IPC:** B05D 7/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur mehrschichtigen Reparaturlackierung von Substraten

**Patentinhaberin:**

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

**Einsprechende:**

BASF Coatings AG  
PPG Industries, Inc.  
Akzo Nobel N.V.

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 83, 123(2), 123(3)  
VOBK Art. 13

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

VOBK Art. 10b

**Schlagwort:**

"Zulässigkeit Änderungen (Haupt-, 2. und 3. Hilfsantrag - ja)"  
"Neuheit (Hauptantrag - nein)"  
"Zulässigkeit eines in der mündlichen Verhandlung eingereichten 1. Hilfsantrags (prima facie nicht gewährbar)"  
"Erfinderische Tätigkeit (2. und 3. Hilfsantrag - nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0793/93

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0256/05 - 3.2.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07  
vom 27. Februar 2008

**Beschwerdeführerin:**  
(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)

**Beschwerdegegnerin I:**  
(Einsprechende I)

BASF Coatings AG  
CT/R-B311  
Glasuritstr. 1  
D-48165 Münster (DE)

**Vertreter:**

Leifert & Steffan  
Patentanwälte  
Burglapz 21-22  
D-40213 Düsseldorf (DE)

**Beschwerdegegnerin II:**  
(Einsprechende II)

PPG Industries, Inc.  
One PPG Place  
Pittsburgh, Pa. 15272 (US)

**Vertreter:**

Fleischer, Holm Herbert  
polypatent  
Postfach 40 02 43  
D-51410 Bergisch Gladbach (DE)

**Beschwerdegegnerin III:** Akzo Nobel N.V.  
(Einsprechende III) Velperweg 76  
NL-6824 BM Arnhem (NL)

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

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 28. Dezember 2004 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1032474 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** H. Meinders  
**Mitglieder:** H. Hahn  
I. Beckedorf

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 032 474 Beschwerde eingelegt.

Gegen das Patent waren drei Einsprüche eingelegt worden, und zwar unter Artikel 100a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit (Einsprechende II und III) bzw. mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Einsprechende I, II und III), sowie unter Artikel 100b) EPÜ wegen mangelnder Ausführbarkeit (Einsprechende III).

Die Einspruchsabteilung entschied, dass die in Anspruch 1 des mit Schreiben vom 26. Juni 2003 eingereichten Hauptantrags vorgenommenen Änderungen nach Artikel 123(2) und (3) EPÜ zulässig sind und dass das Streitpatent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Sie entschied weiter, dass es der Alternative b) von Anspruch 1 (siehe Punkt II) gegenüber der Lehre von D10 (DE-C-4 225 105) an der Neuheit mangelt, während es dem Anspruch 1 des mit demselben Schreiben eingereichten Hilfsantrags an der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik D11 (WO-A-97 33928) und dem Wissen des Fachmannes mangelt.

- II. Anspruch 1 dieses Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Reparaturlackierung von Kraftfahrzeugkarossen oder deren Teilen durch Auftrag einer mehrschichtigen Lackierung, bei dem auf ein gegebenenfalls mit einem Grundierungs- und/oder weiteren

Beschichtungsmitteln vorbeschichtetes Substrat ein Füllerbeschichtungsmittel durch Spritzauftrag aufgebracht und anschließend eine Deckbeschichtung aus einer farb- und/oder effektgebenden Basislacksschicht und einer transparenten Klarlacksschicht oder eine Deckbeschichtung aus einem pigmentierten Einschichtdecklack appliziert wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass als Füllerbeschichtungsmittel ein solches verwendet wird, das als Bindemittel entweder a) ausschließlich durch radikalische Polymerisation härtbare Bindemittel enthält, oder b) durch radikalische Polymerisation härtbare Bindemittel ausschließlich zusammen mit chemisch vernetzenden Bindemitteln auf der Basis von hydroxyfunktionellen und isocyanatfunktionellen Komponenten enthält, wobei mittels energiereicher Strahlung gehärtet wird."

Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden 1. Hilfsantrages unterschied sich von jenem des Hauptantrags durch die Formulierung im kennzeichnenden Teil:

"dass als Füllerbeschichtungsmittel ein solches verwendet wird, das als Bindemittel ausschließlich durch radikalische Polymerisation härtbare Bindemittel enthält, wobei mittels energiereicher Strahlung gehärtet wird."

III. Mit Bescheid vom 19. November 2007, als Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung vor der Kammer, teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung im Hinblick auf die Ansprüche 1 dieses Hauptantrages bzw. 1. Hilfsantrages mit.

Nach der Ansicht der Kammer schien das Patent mit Anspruch 1 beider Anträge die Erfordernisse von Artikel 83 EPÜ zu erfüllen, da das Füllerbeschichtungsmittel - implizit - eine entsprechende Viskosität aufweisen musste, um für den Spritzauftrag geeignet zu sein.

Bezüglich der behaupteten mangelnden Neuheit führte die Kammer folgendes aus: Es werde zu diskutieren sein, ob das Dokument D10 in seiner Beschreibung im Zusammenhang mit Spachtelmassen und Füllermassen ein Double-Cure-System in allgemeiner Form mit seinen Komponenten beschreibe, wie es in der darin zitierten D22 (EP-A-0 247 563) speziell offenbart wird. Es wäre zu diskutieren, ob die Erfinder von D10 diese Zusammensetzung nach D22 als relevanten Stand der Technik für Überzugsmittelzusammensetzungen angesehen haben, welche insbesondere für Füller und Spachtelmassen geeignet sind. Für den Fachmann scheine es allgemeines Fachwissen darzustellen, wie derartige Füllerzusammensetzungen auf das zu behandelnde Substrat aufzutragen sind. Als Spachtelmasse insbesondere mit einer Spachtel aber möglicherweise auch durch Spritzen bzw. als Füllerbeschichtungsmittel insbesondere durch Aufspritzen (vgl. D22, Seite 4, Zeile 51; D26 (Römpf Lexikon, Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, Seiten 249 bis 250 und 531), Seite 250, linke Spalte, zweiter Absatz; Seite 531, linke Spalte, Begriff "Spachtel", zweiter Absatz). Weiter scheine es zum allgemeinen Fachwissen zu gehören, dass derartige Füllerzusammensetzungen in der Autoreparaturlackierung eingesetzt werden (siehe D10, Seite 2, Zeilen 11 bis 13; D26, Seite 250, linke Spalte, zweiter Absatz), was im allgemeinen eine Lackierung mit einem Mehrschichtaufbau aber zumindest mit einem

Einschichtdecklack bedingt (vgl. D15 (Lehrbuch für Fahrzeuglackierer, Seiten 84-87 und Seiten 198-205, 16. Auflage (Januar 1997)), Seiten 201 bis 205). Somit schien die Alternative b) von Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber dem Passus auf Seite 2, Zeilen 11-20 des Dokuments D10 unter Berücksichtigung des vorhandenen allgemeinen Fachwissens nicht neu zu sein.

Die Frage der erfinderischen Tätigkeit werde unter Berücksichtigung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes für jene Anträge zu diskutieren sein, welche das Kriterium der Neuheit erfüllten. Dabei schienen die Dokumente D10 und D11 als nächstkommender Stand der Technik erachtet werden zu können, weil sie Füllerbeschichtungsmittel und/oder Spachtelmassen in Kombination mit Autoreparaturlackierungen offenbaren.

Dabei schien es relevant zu sein, dass man Spachtelmassen auch mittels Spritzauftrag auftragen (siehe D26, Seite 531, linke Spalte, vierter Absatz) bzw. dass dasselbe Bindemittelsystem zu Herstellung von Spachtel- und Füllermassen verwenden könne (siehe D10, Seite 13, Zeile 16).

Man könnte aber auch D10 als nächstkommenden Stand der Technik betrachten, da dieses unter Berücksichtigung des darin zitierten Standes der Technik verschiedenste Bindemittelsysteme für Füllerbeschichtungsmittel offenbare, wobei gemäß D10 das Füllerbeschichtungsmittel auch eine Spachtelmasse sein könne.

Bei der Auswahl des nächstkommenden Standes der Technik werden die Kriterien gemäß der ständigen Rechtsprechung

bezüglich der Bestimmung des nächstliegenden Standes der Technik zu berücksichtigen sein (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 5. Auflage 2006, Kapitel I.D.3.1 bis I.D.3.7), wobei dann die mit dem Gegenstand des Anspruches 1 zu lösende Aufgabe unter Berücksichtigung der jeweiligen Unterscheidungsmerkmale - ausgehend vom nächstkommenden Stand der Technik - zu definieren sein werde.

Dabei wies die Kammer darauf hin, dass die Beschwerdeführerin nicht dargelegt habe, welches Dokument nach ihrer Ansicht diesen Stand der Technik darstellte bzw. welche Aufgabe davon ausgehend vom Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrags gelöst werden solle bzw. gelöst werde.

Die Argumente der Beschwerdeführerin bezüglich der groben Füllerteilchen im Hinblick auf D11 schienen nicht akzeptabel zu sein, da die darin genannten Füllermaterialien als "ultrafeine Teilchen" dem Bindemittelsystem zugesetzt werden (siehe Seite 8, Zeilen 3 bis 13). Selbst wenn die Kammer unterstellte, dass Spachtelmassen gröbere Teilchen enthalten würden (wofür es derzeit keinen Beleg gäbe), dann würde der Fachmann unter Berücksichtigung des Verwendungszweckes eines Füllerbeschichtungsmittel, das aufgespritzt werden soll, entsprechend feine Füllerteilchen verwenden. Der Begriff "putty" = Spachtel, werde außerdem gemäß D11 für eine thixotrope und viskose Substanz verwendet, die vor dem Härten fließen kann und für die ein sehr breiter Viskositätsbereich von z.B. 1000 bis 2000000 cps angegeben wird (siehe Seite 2, Zeile 31 bis Seite 3, Zeile 2), so dass sich die Frage stelle, ob eine Masse

derartiger Viskosität nur mittels Spachtel auftragbar sei.

Auch die Argumente der Beschwerdeführerin betreffend einen Mehrschichtaufbau der Lackierung (d.h. Zweischichtlackierung) schienen angesichts der Formulierung im Oberbegriff von Anspruch 1 beider Anträge: "**oder** eine Deckbeschichtung aus einem pigmentierten **Einschichtdecklack** appliziert wird" nicht akzeptabel zu sein.

Wie von den Beschwerdegegnerinnen zutreffend ausgeführt wurde, falle das Bindemittelsystem nach D11 unter jene der Alternative b) von Anspruch 1 des Hauptantrags, da es durch radikalische und chemische Polymerisation härtende Oligomere und Monomere aufweise. Gemäß D11 werde die Spachtelmasse zum Reparieren von Blechen bzw. zur Autoreparaturlackierung verwendet (siehe Seite 1, Zeilen 4 bis 24), was zumindest den Auftrag einer Einschichtdecklackierung impliziere. Somit würde sich das Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrags - unter Berücksichtigung der Annahme, dass bei Verwendung des gleichen Bindemittelsystems ein Unterschied zwischen Spachtelmassen und Füllerbeschichtungsmitteln im Wesentlichen im Gehalt des Füllers und der Viskosität liege - nur dadurch von D11 unterscheiden, dass mit dem Verfahren ein Füllerbeschichtungsmittel einer entsprechenden Viskosität verwendet werde, so dass es aufgespritzt werden kann. Somit könne die objektive technische Aufgabe darin gesehen werden, ein weiteres, bzw. alternatives Verfahren zum Auftrag eines Füllerbeschichtungsmittels bereitzustellen. Die Lösung dieser Aufgabe scheine für den Fachmann nahe liegend zu sein, da das Einstellen einer entsprechenden Viskosität

durch Zusatz von Lösemitteln und/oder durch Zusatz von Additiven wie z.B. Reaktivverdünnern zum allgemeinen Fachwissen gehöre (siehe D15, Seiten 85 bis 87) bzw. vom Stand der Technik bekannt sei (siehe z.B. D10, Seite 12, Zeilen 59 bis 60). Somit schien es dem Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrags an der notwendigen erfinderischen Tätigkeit zu mangeln.

Bezüglich des Hilfsantrags habe die Beschwerdeführerin ebenfalls keinen nächstliegenden Stand der Technik bzw. zu lösende Aufgabe definiert. Es seien auch keinerlei Vorteile dieser Ausführungsform geltend gemacht worden. Es gebe auch keine Vergleichsversuche, welche irgendeine Verbesserung belegen würden. Dies schien im Hinblick auf das einzige Ausführungsbeispiel im Streitpatent schwierig zu sein, da keine wirklich konkrete Zusammensetzung angegeben sei, mit welcher dieser Versuch ausgeführt wurde. Insofern könne kein sinnvoller Vergleich von Ergebnissen stattfinden. Die allfällige Beweislast für derartige Vorteile läge bei der Beschwerdeführerin.

Von den Beschwerdegegnerinnen seien für diese Ausführungsform nur Nachteile geltend gemacht worden, da die rein radikalische Polymerisation nur bei ausreichender UV-Bestrahlung vollständig ablaufen könne. Diese Variante schien somit eine Verschlechterung in Kauf zu nehmen, ohne Verbesserungen zu bewirken.

Es werde daher zu diskutieren sein, ob sich der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags in naheliegender Weise ergebe, oder nicht.

Die Kammer wies die Parteien darauf hin, dass etwaige schriftliche Erwidernngen bis spätestens einen Monat vor dem für die mündliche Verhandlung festgesetzten Tag einzureichen seien.

Die Kammer wies die Parteien außerdem auf die geänderte Verfahrensordnung der Beschwerdekammern hin, insbesondere auf Artikel 10b VOBK (seit dem 13. Dezember 2007 Artikel 13 VOBK).

- IV. Mit Schreiben vom 27. Januar 2008 reichte die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme zum Bescheid der Kammer zusammen mit einem neuen Dokument ein. Mit Schreiben vom 28. Januar 2008 reichte die Beschwerdeführerin eine Reinschrift der Patentansprüche des geltenden Haupt- bzw. 1. Hilfsantrags zusammen mit einem neuen 2. Hilfsantrag ein (diese wurden in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer dann als 2. bzw. 3. Hilfsantrag bezeichnet).

Der Wortlaut von Anspruch 1 dieses 2. Hilfsantrages unterscheidet sich von jenem des 1. Hilfsantrages durch das zusätzliche Merkmal "und dass als durch radikalische Polymerisation härtbare Bindemittel aromatische Epoxidharz(meth)acrylate verwendet werden," zwischen den beiden Formulierungen "... durch radikalische Polymerisation härtbare Bindemittel enthält," und "wobei mittels ... gehärtet wird."

- V. Am 27. Februar 2008 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, in der ein zusätzlicher, als 1. Hilfsantrag bezeichneter, Hilfsantrag eingereicht wurde.

- i) Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Aufrechterhaltung des Patent in geänderter Fassung, auf der Basis eines der Anspruchssätze gemäß dem Hauptantrag, eingereicht mit Schriftsatz vom 28. Januar 2008, dem 1. Hilfsantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, oder dem 2. oder 3. Hilfsantrag, eingereicht als 1. bzw. 2. Hilfsantrag mit Schriftsatz vom 28. Januar 2008.
  
- ii) Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende I, II und III) beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.

Während der mündlichen Verhandlung wurden die für diese Entscheidung relevanten Dokumente D1, D10, D11, D15, D26 und D27 (Römpf Lexikon, Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, Seite 512) diskutiert.

- VI. Der Wortlaut von Anspruch 1 des neuen, in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten, 1. Hilfsantrages unterscheidet sich von jenem des Hauptantrages durch das zusätzliche Merkmal im kennzeichnenden Teil "und ein separater Härtungsvorgang nicht erfolgt."
  
- VII. Die Beschwerdeführerin hat im wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Bezüglich der Ausführbarkeit der beanspruchten Verfahren wird auf den Ladungsbescheid der Kammer verwiesen.

Gemäß dem allgemeinen Fachwissen des Fachmannes sind Füllerbeschichtungsmittel nicht mit Spachtelmassen gleichzusetzen (siehe D15, Seite 199, dritter Absatz; Seite 205, Punkte 9.5.5 und 9.5.6; und D26, Seite 531, "Spachtel"), wobei nicht nur der Ort der Aufbringung sondern auch deren Zusammensetzung unterschiedlich ist. D10 offenbart zwar auf Seite 2 ein Double-Cure-System, doch gibt es keinen Verweis auf Spachtel oder Füllermassen. Dabei ist im Sinne der T 793/93 (nicht im Amtsblatt EPA veröffentlicht) zu berücksichtigen, dass die diesbezüglich in D10 zitierte D22 aufgrund deren Aufgabenstellung nur Decklacke betrifft, weshalb der Fachmann dieses Bindemittelsystem nicht für ein Füllerbeschichtungsmittel in Betracht ziehen würde, da es ein Lichtschutzmittel enthält. Über den Einfluss des Lichtschutzmittels auf die Funktion des Bindemittelsystems in der Füllerschicht ist nichts bekannt. Ein Decklack bzw. ein Korrosionsschutzanstrich stellen aber keine Füllerbeschichtung dar. Vor allem, da ein Füllstoff nicht notwendigerweise eine "Füllerschicht" für eine Autoreparaturlackierung bedeutet sondern auch im Decklack vorhanden ist. Daher ist das Verfahren nach Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber D10 neu.

Die Basis für den Zusatz zum Anspruch 1: "und ein separater Härtungsvorgang nicht erfolgt" des neuen 1.Hilfsantrags ist im Patent, Seite 5, Zeile 41. Somit wären die Erfordernisse von Artikel 123(2) und (3) EPÜ erfüllt. Dieser zusätzliche Antrag wurde erst während der Verhandlung eingereicht, da die Beschwerdeführerin überrascht war, dass dem Hauptantrag die Neuheit abgesprochen wurde.

D1 stelle den nächstkommenden Stand der Technik dar und nicht D10 oder D11, weil es ein Füllerbeschichtungsmittel offenbare. D11 betreffe Spachtelmassen (das Beispiel vergleicht nämlich mit einer Spachtelmasse) und offenbare auch keinen Mehrschichtaufbau. Falls dennoch ein Lack aufgebracht werde, dann werde dieser auf eine Spachtelmasse und nicht auf einer Füllerschicht aufgebracht. D10 betreffe ein spezielles Bindemittelsystem mit radikalischer Polymerisation und einer Polyaddition, das zufällig für die beiden Anwendungen, d.h. Spachtelmasse und Füller geeignet ist (siehe Seite 14, Beispiele 4 und 5). Demgegenüber steht das Bindemittel nach D1 mit einer radikalischen und kationischen Polymerisation näher beim Bindemittel gemäß Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags. Auch die im Einspruchsverfahren mit Schreiben vom 27. Oktober 2004 eingereichten Vergleichsversuche wurden mit Bezug auf D1 gemacht, wobei aufgrund der Toxizität von Komponenten, kleine Abweichungen gegenüber dem Beispiel von D1 vorgenommen werden mussten, aber gleiche Mengenverhältnisse eingesetzt wurden. Die zu lösende Aufgabe sei daher die Bereitstellung eines Verfahrens für eine Reparaturlackierung mit einem Füllersystem mit verbesserter Haftung, gutem Decklackstand, etc. (siehe Patent, Paragraph [0009]). Das Ausführungsbeispiel zeige, dass diese Aufgabe gelöst werde, wobei gemäß Streitpatent die Decklackschichten "anschließend" aufgebracht werden. Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags beinhalte daher eine erfinderische Tätigkeit.

Die Beschränkung des radikalischen Bindemittelsystems auf aromatische Epoxidharz(meth)acrylate gemäß Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags werde vom Stand der Technik nicht

nahegelegt und führt zu einem verbesserten Decklackstand (siehe Patent, Seite 7, Zeilen 15 bis 26). Deshalb sei eine erfinderische Tätigkeit anzuerkennen, da D11 ausschließlich die Monomere verwendet. Die Begriffe Epoxidharz(meth)acrylat und Epoxyacrylat werden synonym verwendet.

VIII. Die Beschwerdegegnerin I hat im wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die Passage von D10 (Seite 2, Zeilen 11 bis 20) sei als solche neuheitsschädlich, d.h. ohne den Bezug auf die D22, und entspricht der Variante b) von Anspruch 1 des Hauptantrags. Aufgrund der Erwähnung des Schleifens sei für den Fachmann klar, dass eine Reparaturlackierung gemeint ist. Füllermassen werden bekanntlich gespritzt (siehe D15, Seite 198; D26, Seite 250, linke Spalte, Mitte) und Spachtelmassen lassen sich ebenfalls spritzen mit geringen Schichtdicken von bis zu 150 µm (siehe D26, Seite 531, linke Spalte, "Spachtel"). Somit sei keine klare Abgrenzung über diese Begriffe möglich. Somit mangelt es Anspruch 1 des Hauptantrags an der Neuheit.

Der neue 1. Hilfsantrag sollte als verspätet zurückgewiesen werden, insbesondere da das Merkmal aus der Beschreibung entnommen wurde. Dieser Antrag sei daher der Beschwerdegegnerin in diesem Verfahrensstand nicht zumutbar und würde, wenn zugelassen, Probleme mit dem rechtlichen Gehör mit sich bringen, falls in der mündlichen Verhandlung darüber entschieden werde.

D11 stelle aufgrund der größten chemischen Ähnlichkeit des Bindemittelsystems den nächstkommenden Stand der Technik dar, bei dem die Verarbeitbarkeit im Vergleich

zu konventionellen Spachtelmassen gut ist (siehe Seite 2, Zeilen 15 und 16). Wenn diese Zusammensetzung nach D1 aufgespritzt wird, stelle sich die Frage, ob die ersten aufkommenden Teilchen nun ein Füllerbeschichtungsmittel oder einen Spachtel darstellen. Die genannten Vergleichsversuche mit D1 seien nicht gültig, da nicht der bevorzugte Füller gemäß D1, nämlich  $\text{CaSO}_4$ , sondern der bevorzugte Füller des Streitpatents,  $\text{BaSO}_4$ , verwendet wurde, der aufgrund des höheren Molekulargewichts von  $\text{BaSO}_4$  eine unzulässige Verschiebung der Zusammensetzung bedinge.

Das Streitpatent offenbare den Begriff Epoxidharz(meth)acrylat und Epoxy(meth)acrylat nur einmal (siehe Seite 3, Zeile 17 bzw. Zeile 23), während der Begriff Epoxid(meth)acrylate öfter verwendet werde (siehe Seite 4, Zeilen 2 bis 5; Seite 6, Zeilen 28 und 29), wobei eine untere Molmasse von 200 für ein Prepolymer oder Oligomer ein Monomer sein müsse und kein Harz sein könne (siehe Seite 3, Zeilen 15 bis 23. Ein synonyme Begriff sei zur Abgrenzung nicht geeignet.

IX. Die Beschwerdegegnerin II hat im wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Sie sei überrascht, dass die Beschwerdeführerin von der Entscheidung der Kammer zur Neuheit des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag überrascht sei, da deren vorläufige Meinung seit Monaten bekannt war und sie ausreichend Zeit hatte, um neue Anträge zu stellen. Im Übrigen ist dieser neue 1. Hilfsantrag auch *prima facie* nicht gewährbar, da die zitierte Stelle im Streitpatent (Seite 5, Paragraph [0032]) nur die Ausführungsvariante b), aber nicht die Variante a) betreffe. Somit gebe es

ein Problem mit Artikel 123(2) EPÜ. Des Weiteren könne man dieser Stelle entnehmen, dass der separate Härtungsschritt nur dann entfallen kann, wenn die Temperatur der UV-Bestrahlung ausreichend sei. Dieser Anspruch 1 sei auch unklar, da man nicht wisse, ob diese Beschränkung auch die Decklackschichten der Mehrschichtausführungsformen betreffe. Deshalb sollte dieser 1. Hilfsantrag nicht zugelassen werden.

D11 offenbare die bevorzugten Bindemittelbestandteile gemäß Streitpatent und der Ausdruck "putty like" diene, wie bei D1, ebenfalls nur zur Definition der Konsistenz aber nicht für die Funktion, wobei deren unterer Viskositätsgrenzwert (1000 cps) gemäß Experten spritzbar sei (siehe Seite 1, Zeile 25 bis Seite 2, Zeile 10 und Zeile 31 bis Seite 3, Zeile 2). Das Beschichtungsmittel könne daher ein Füllerbeschichtungsmittel sein, das als dünne Schicht aufgetragen (siehe Seite 1, Zeilen 3 bis 5) und bei der Reparatur von Automobilteilen eingesetzt werde, wodurch auch ein Decklack inhärent vorhanden sei (siehe Seite 2, Zeilen 12 bis 15). Dafür spreche auch, dass die Füllerteilchen ultrafein sind (siehe Seite 8, Zeilen 7 bis 9). Die Aufgabe des Streitpatents (siehe Paragraph [0009]) sei tatsächlich die Bereitstellung eines schnell härtenden Bindemittelsystems, da die anderen genannten Eigenschaften durch den Decklack bedingt werden. Da D11 dieselbe Aufgabe betreffe (siehe Seite 2, Zeilen 11 bis 16), verbleibe nur mehr ein unterscheidendes Merkmal, nämlich wie das Beschichtungsmittel aufgebracht wird. Im Übrigen sei D11 auch entsprechend der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 5. Auflage 2006, I.D.3.6) der nächstkommende Stand der

Technik, da dieselben Chemikalien für den gleichen Zweck wie im Streitpatent verwendet werden. Der Spritzauftrag für Füller stelle allgemeines Fachwissen dar (siehe D15, D26 oder D10), so dass Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags keine erfinderische Tätigkeit beinhalte. Die Vergleichsversuche bezüglich D1 seien nicht in Übereinstimmung mit dessen Lehre gemacht worden und seien daher nicht relevant. "Schleifen" diene dem Glätten der Oberfläche für den weiteren und abschließenden Anstrich (siehe D27, Seite 512).

Das Bisphenol A Typ Epoxydi(meth)acrylat gemäß D11 hat eine Molmasse weit über 200 und falle daher unter den Wortlaut von Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags. Somit gebe es keine weiteren unterscheidenden Merkmale, weshalb auch Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

- X. Die Beschwerdegegnerin III hat im wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die D10 stelle einen klaren Bezug des Double-Cure-Systems mit den bevorzugten Füllermassen bzw. Spachtelmassen durch die Formulierungen "zur Herstellung **solcher** Schichten ..." und "Ein **solches** System ..." her (siehe Seite 2, Zeilen 14 und 16). Das Lichtschutzmittel solle die Schicht während deren Lebensdauer stabilisieren. Ein negativer Einfluss des Lichtschutzmittels auf das Bindemittelsystem sei nicht bekannt. Daher sei D10 neuheitsschädlich für Anspruch 1 des Hauptantrags.

Der neue 1. Hilfsantrag solle in diesem späten Verfahrensstand nicht zugelassen werden.

D11 offenbare in Analogie zu D1 eine Beschichtungsmasse mit einer "putty like" Konsistenz, die für Reparaturen von Fahrzeugteilen verwendet werde. Da das Bindemittel nach D11 aber keine Epoxide so wie jenes nach D1 enthalte, weise die Zusammensetzung nach D11 eine größere Übereinstimmung mit der im Verfahren nach Anspruch 1 verwendeten Zusammensetzung auf. Sowohl Füller- als auch Spachtelmassen können aufgespritzt werden (siehe D15, Seiten 198 und 199), wobei eine Viskosität von 1000 cps gemäß D11 aufspritzbar sei. Die Modifizierung eines bekannten Verfahrens durch Anwendung von allgemeinem Fachwissen beinhalte keine erfinderische Tätigkeit. Wenn die Zusammensetzung gemäß Streitpatent dieselbe sei, wie gemäß D11, dann müsse sie die gleichen Eigenschaften aufweisen. Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach der Decklack direkt auf dem Füller aufgebracht sein müsse ("anschließend"), sei nicht akzeptabel, da aufgrund des zwingenden Schleifvorgangs gemäß Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags auch weitere nicht spezifizierte Verfahrensschritte möglich seien und somit auch weitere Schichten unter dem Decklack vorhanden sein können.

Der verbesserte Decklackstand des Streitpatents (siehe Seite 7, Beispiel) wurde mit einem Bindemittel "eines handelsüblichen aromatischen Epoxyacrylates" erreicht (siehe Seite 6, Zeile 55), wobei diese Angaben des Beispiels nicht ausreichend seien, um es zu wiederholen (Artikel 83 EPÜ). Dieses Epoxyacrylat sei offensichtlich kein Harz gewesen. Handelsübliche Epoxidharze seien auf Bisphenol A Typ Basis und hätten kein klares Molekulargewicht sondern wiesen einen Molekulargewichtsbereich auf. Anspruch 1 des 3.

Hilfsantrags weise daher keine erfinderische Tätigkeit auf.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. *Zulässigkeit des neuen 1. Hilfsantrags*

1.1 Der neue 1. Hilfsantrag wurde von der Beschwerdeführerin erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht. Die Beschwerdeführerin hatte bereits als Reaktion auf den Ladungsbescheid der Kammer datiert vom 19. November 2007 einen zusätzlichen Hilfsantrag mit ihrem Schreiben vom 28. Januar 2008 - und somit rechtzeitig in Bezug auf die darin angegebene Frist von einem Monat vor der angesetzten mündlichen Verhandlung - eingereicht. Der neue 1. Hilfsantrag ist somit als verspätet anzusehen, so dass dessen Zulässigkeit im Ermessen der Kammer liegt.

Alle drei Beschwerdegegnerinnen beantragten, diesen zusätzlichen Antrag als verspätet zurückzuweisen.

1.1.1 Die Kammer hat daher geprüft, ob dieser neue 1. Hilfsantrag *prima facie* gewährbar ist.

1.1.2 Als Basis für das hinzugefügte Merkmal "und ein separater Härtungsvorgang nicht erfolgt" wurde Seite 5, Paragraph [0032] des Streitpatents angegeben. Dieser Absatz betrifft aber nur die Ausführungsvariante b) von Anspruch 1 und nicht die immer noch im Anspruch vorhandene Variante a). Somit liegt zunächst ein Problem mit Artikel 123(2) EPÜ vor, da dieses Merkmal gemäß Anspruch 1 des neuen 1. Hilfsantrags für beide Varianten gültig ist. Des Weiteren kann man der zitierten Stelle

entnehmen, dass der separate Härtungsschritt nur dann entfallen kann, wenn die Temperatur der UV-Bestrahlung ausreichend ist. Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags enthält diese Beschränkung aber nicht und stellt somit eine Zwischenverallgemeinerung dar, für die es *prima facie* keine Basis gibt.

1.1.3 Da Anspruch 1 des neuen 1. Hilfsantrags offen läßt, ob diese zusätzliche Beschränkung auch für die Decklackschichten der Mehrschichtausführungsformen zutrifft, wird Anspruch 1 durch dieses Merkmal auch unklar (Artikel 84 EPÜ).

1.1.4 Somit ist offensichtlich, dass Anspruch 1 des neuen 1. Hilfsantrags *prima facie* **nicht** gewährbar ist. Daher läßt die Kammer den verspätet eingereichten neuen 1. Hilfsantrag unter Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern nicht ins Verfahren zu.

2. *Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 123(2) und (3) EPÜ)*

#### *Hauptantrag*

Anspruch 1 des Hauptantrags basiert auf bzw. läßt sich von den Ansprüchen 1 und 8 in Kombination mit Seite 8, Zeilen 27 und 28 ("Spritzauftrag") und Seite 7, Zeilen 11 bis 15 ("Basis von hydroxyfunktionellen und isocyanatfunktionellen Komponenten") der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (= publizierte WO-A-99 26733) herleiten. Somit erfüllt Anspruch 1 die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.

Anspruch 1 des Hauptantrages wurde aus Anspruch 1 wie erteilt durch die Streichung des Merkmals "und/oder kationische Polymerisation" aus beiden Alternativen a) und b) erhalten. Da es sich lediglich um die Streichung einer Alternative von mehreren im erteilten Anspruch 1 vorhandenen Alternativen handelt, erfüllt Anspruch 1 des Hauptantrags auch das Erfordernis von Artikel 123(3) EPÜ.

### *2. Hilfsantrag*

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags entspricht Anspruch 1 des Hauptantrags, wobei die Alternative b) ganz gestrichen wurde.

Anspruch 1 erfüllt daher ebenfalls die Erfordernisse von Artikel 123(2) und (3) EPÜ.

### *3. Hilfsantrag*

Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags basiert auf Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags, welcher auf die aromatischen Epoxidharz(meth)acrylat Bindemittel des erteilten abhängigen Anspruches 3 beschränkt wurde, der auf Anspruch 3 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung basiert.

Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags ist daher im Hinblick auf Artikel 123(2) und (3) EPÜ nicht zu beanstanden.

### *3. Ausführbarkeit (Artikel 100(b) bzw. 83 EPÜ)*

Der Argumentation der beiden Beschwerdegegnerinnen I und II, wonach Anspruch 1 des Hauptantrags nur den Füller in Bezug auf das Bindemittel und den Härtemechanismus

definiere, so dass die Füllerdefinition auch Ausführungsformen wie die Spachtelmassen nach D11 umfasse, die eine für den Spritzauftrag ungeeignete Viskosität aufweisen würden, kann aus den folgenden Gründen nicht gefolgt werden:

Anspruch 1 des Hauptantrags bzw. des 2. und 3. Hilfsantrags beansprucht ein Verfahren, bei dem ein Füllerbeschichtungsmittel **durch Spritzauftrag** auf Fahrzeugkarossen oder deren Teile aufgebracht und anschließend eine Deckbeschichtung appliziert werden soll, wobei das zu verwendende Bindemittel näher spezifiziert wird. Somit gibt dieses Verfahren dem Fachmann die klare und eindeutige Anweisung, ein Füllerbeschichtungsmittel auszuwählen, das einerseits für den Spritzauftrag geeignet ist bzw. dessen Bindemittel die weiteren Anforderungen betreffend die in Anspruch 1 spezifizierten Polymerisationsarten erfüllt. Diese Definition impliziert weiter, dass das Füllerbeschichtungsmittel eine bestimmte Viskosität aufweisen muss, damit es für diesen Spritzauftrag geeignet ist. Dem Fachmann ist bekannt, dass diese Viskosität entweder durch entsprechende Auswahl der Bindemittelkomponenten (z.B. durch Zusatz einer entsprechenden Menge an - im Allgemeinen flüssigen - Reaktivverdünnern; siehe Patent, Seite 3, Zeilen 24 bis 34 und Seite 4, Zeilen 31 und 32) oder durch den Zusatz von Lösemitteln (siehe Patent, Seite 4, Zeilen 32 bis 40) eingestellt werden kann.

Die Kammer ist deshalb der Ansicht, dass das Streitpatent ausreichende Informationen enthält, so dass der Fachmann das Verfahren gemäß den geänderten Ansprüchen 1 des Hauptantrags bzw. des 2. und

3. Hilfsantrags ausführen kann. Anspruch 1 des Hauptantrags bzw. des 2. und 3. Hilfsantrags erfüllt daher die Erfordernisse von Artikel 83 EPÜ.

4. *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

4.1 Die Argumentation der drei Beschwerdegegnerinnen im Hinblick auf D10 war für die Kammer aus folgenden Gründen überzeugend:

4.1.1 D10 offenbart bei der Würdigung des Standes der Technik in der Beschreibung (siehe Seite 2, Zeilen 11 bis 20) in allgemeiner Form ein Double-Cure-System mit seinen Komponenten, wie es in der zitierten D22 speziell offenbart wird, im Zusammenhang mit Spachtelmassen und Füllermassen. Und zwar heißt es in dieser Passage: "Bei der Herstellung von Überzügen, insbesondere auf dem Kraftfahrzeugsektor im Mehrschichtaufbau, ist häufig notwendig, Schichten auszubilden, deren Oberfläche rasch härtbar ist, um eine Zwischenbearbeitung, wie ein Schleifen zu ermöglichen. Derartige Schichten werden insbesondere aus Spachtelmassen oder Füllermassen erstellt." Weiters wird dort ausgeführt: "In der Literatur ist es bekannt, zur Herstellung **solcher** Schichten ein sogenanntes Double-Cure-System einzusetzen, das durch UV-Strahlung angehärtet und anschließend konventionell durch Erhitzung durchgehärtet werden kann. Ein **solches** System wird in der EP-A-0 347 563 [= D22] beschrieben: es handelt sich dabei um ein Zweikomponenten-System aus einem strahlenhärtbaren Oligomer mit mindestens zwei (Meth)Acrylatgruppen, einem OH-funktionellen Polymer, einem Polyisocyanat, Lichtschutzmitteln und Photoinitiatoren." (Betonung bzw. Klammersausdruck durch die Kammer hinzugefügt). Durch die

verwendete Formulierung "**solcher** Schichten" ist der Zusammenhang des Double-Cure-Systems mit den Schichten der Spachtelmassen oder Füllermassen eindeutig. Das gleiche gilt für den Zusammenhang durch die Formulierung "ein solches System" zwischen dem Double-Cure-System und dem offenbarten Zweikomponentensystem der D22.

4.1.2 Somit haben bereits die Erfinder von D10 dieses Double-Cure-System nach D22 als relevanten Stand der Technik für Überzugsmittelzusammensetzungen, welche insbesondere für Füller und Spachtelmassen geeignet sind, angesehen. Dabei ist für den Fachmann klar, dass das im Bindemittelsystem enthaltene Lichtschutzmittel die Funktion des Bindemittels nicht nur **nicht** negativ beeinträchtigt, sondern im Gegenteil dafür sorgt, dass dessen Funktion über die Lebensdauer erhalten bleibt. Dies wurde im Übrigen von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.

4.1.3 Für den Fachmann stellt es allgemeines Fachwissen dar, wie derartige Füllerbeschichtungsmittel auf das zu behandelnde Substrat aufzutragen sind. Als Spachtelmasse erfolgt der Auftrag insbesondere mit einer Spachtel, aber auch mittels Spritzauftrag (siehe D15, Seite 198, ganz oben; D26, Seite 531, linke Spalte, Begriff "Spachtel", zweiter Absatz) bzw. als Füller durch Aufspritzen (vgl. D15, Seite 198, Abbildung; D26, Seite 250, linke Spalte, zweiter Absatz).

Dem Fachmann ist weiter bekannt, dass derartige Füllerzusammensetzungen in der Autoreparaturlackierung eingesetzt werden (siehe D26, Seite 250, linke Spalte, zweiter Absatz), was im allgemeinen eine Lackierung mit einem Mehrschichtaufbau mit zumindest einer

Decklackschicht bedingt (vgl. D15, Seiten 203-204, Punkte 9.5.3 bis 9.5.6).

- 4.1.4 Somit wird die Alternative b) von Anspruch 1 des Hauptantrags von der genannten Offenbarung des Standes der Technik auf Seite 2 des Dokuments D10 unter Berücksichtigung des vorhandenen allgemeinen Fachwissens neuheitsschädlich getroffen.
- 4.1.5 Da es somit eine klare Offenbarung in D10 gibt, ist die von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung T 793/93, welche die Abschätzung von Wahrscheinlichkeiten bei der Neuheitsbetrachtung betrifft, für den vorliegenden Fall nicht relevant.
- 4.2 Die Kammer befindet daher, daß das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber dem Dokument D10 nicht neu ist. Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

## 5. *Erfinderische Tätigkeit*

### 2. *Hilfsantrag*

#### 5.1 *Nächster Stand der Technik*

Aus den folgenden Gründen wird D11 - und nicht D1, wie von der Beschwerdeführerin argumentiert wurde - von der Kammer als nächstkommender Stand der Technik für die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit erachtet:  
D11 offenbart ein Verfahren zum Reparieren von Autoblechen bzw. zur Autoreparaturlackierung, wobei auch ein Schleifen der auf dem Blechsubstrat aufgetragenen Schicht erfolgt, bei dem ein schnell photohärtbares Beschichtungsmittel verwendet und mittels sichtbaren

Lichts ausgehärtet wird (siehe Seite 1, Zeilen 4 bis 24; Seite 2, Zeilen 11 bis 16; Seite 10, Zeilen 8 und 9; Seite 11, Zeilen 1 bis 3). Das Reparieren von Autoblechen bzw. die Autoreparaturlackierung impliziert im beschriebenen Verfahren den Auftrag einer Deckschichtlackierung, d.h. es wird zumindest eine Decklackerschicht auf das Füllerbeschichtungsmittel nach dem Schleifen desselben aufgebracht. Sichtbares Licht fällt unter die breite, nicht näher spezifizierte Definition von "energiereicher Strahlung" gemäß Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags.

5.1.1 Das Beschichtungsmittel gemäß D11 wird mit dem Begriff "putty", d.h. "Spachtelmasse", bezeichnet. Unter diesem Begriff wird aber gemäß D11 nicht eine Spachtelmasse im herkömmlichen Sinn des Zweikomponententyps gemäß Stand der Technik verstanden (siehe Seite 1, Zeilen 7 bis 12), sondern eine thixotrope und viskose Substanz, die vor dem Härten fließt und für die ein sehr beträchtlicher Viskositätsbereich von z.B. 1000 bis 2000000 cps angegeben wird (siehe Seite 2, Zeile 31 bis Seite 3, Zeile 2).

5.1.2 Das Bindemittel nach D11 enthält:

- a) 100 Gew. Teile eines Bisphenol-A-Typ Epoxyddi(meth)acrylats,
- b) 1-100 Gew. Teile eines photohärtbaren (Meth)acrylats,
- c) 35-100 Gew. Teile eines photohärtbaren Urethanoligomers, das zwei oder mehr (Meth)acrylatgruppen pro Molekül aufweist, und
- d) 0.01-10 Gew. Teile eines  $\alpha$ -Diketons als Photoinitiator, 0.01-10 Gew. Teile eines Photosensibilators und 0.01-5 Gew. Teile eines Oniumsalzes als Photoreaktionsbeschleuniger, wobei jeder

Anteil auf 100 Gew. Teilen der gesamten Bestandteile a) bis c) basiert (siehe Seite 1, Zeile 25 bis Seite 2, Zeile 10).

5.1.3 Somit enthält das Bindemittel nach D11 ausschließlich mittels radikalischer Polymerisation härtbare Bestandteile, wie sie vom Streitpatent vorgesehen bzw. z.T. sogar bevorzugt sind: nämlich aromatische Epoxid(meth)acrylate ("Bisphenol A Typ Epoxydi(meth)acrylat"), (Meth)acrylate und Urethan(meth)acrylate (siehe Patent, Seite 3, Zeilen 15 bis 34; Seite 4, Zeilen 1 bis 4; Beispiel). Diesem Argument wurde von der Beschwerdeführerin nicht widersprochen.

Das Beschichtungsmittel nach D11 enthält auch Füller z.B. ultrafeines Zinkoxid, ultrafeines Titanoxid, ultrafeines Bariumsulfat, etc. (siehe Seite 8, Zeilen 3 bis 9; Anspruch 3).

5.1.4 Ein thixotropes Beschichtungsmittel gemäß D11 mit einer Viskosität von 1000 cps ist gemäß dem der Beschwerdegegnerin II in der mündlichen Verhandlung begleitenden Experten für den Spritzauftrag geeignet. Auch diese Aussage wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass auch Spritzspachtelmassen für einen Spritzauftrag geeignet (siehe D26, Seite 531, linke Spalte fünfter Absatz) und in der Regel thixotrop eingestellt sind, damit sie an senkrechten Flächen nicht ablaufen (siehe D15, Seite 198, erster Absatz).

5.1.5 Im Übrigen ist aufgrund der Dokumente offensichtlich, dass der in Anspruch 1 des Streitpatents verwendete

Begriff "Füllerbeschichtungsmittel" keine klare Abgrenzung zwischen einem "Füller" und einer "Spachtelmasse" aufgrund der Überlappung der Konsistenzen bzw. Viskositäten derselben sowie der Überlappung der mittels Spritzauftrag aufgetragenen Schichtdicken von ca. 200-300 µm erlaubt (siehe D26, Seite 249, rechte Spalte unten bis Seite 250, rechte Spalte, zweiter Absatz; Seite 531, linke Spalte, vierter Absatz bis rechte Spalte, erster Absatz; siehe D15, Seite 198, erste Zeile).

Außerdem werden auch Spachtelschichten geschliffen, d.h. ihre Oberfläche wird geglättet, um einen weiteren oder abschließenden Anstrich aufzubringen (siehe D27, Seite 512, "Schleifen").

5.1.6 Das Bindemittel des Beschichtungsmittels für eine Autoreparatur nach D1 weist ebenfalls eine "putty like" Konsistenz auf (siehe Spalte 2, Zeilen 57 bis 63; Spalte 3, Zeilen 63 bis 65) und enthält - zum Unterschied von D11 - nur eine Epoxidverbindung (d.h. Diglycidylether von Bisphenol A Epoxidharz) neben einem Reaktivverdünner (d.h. Tripropylendiacylat).

5.2 Somit weist das Bindemittel nach D11 die größere Übereinstimmung mit der Zusammensetzung der Ergebnisse nach dem Verfahren des Streitpatents auf, als jenes nach D1.

Auch die Aufgabenstellung von D11 - die Bereitstellung eines sehr schnell härtenden Beschichtungsmittels für die Autoreparatur (siehe Seite 2, Zeilen 11 bis 16) - entspricht der im Streitpatent angegebenen Aufgabe (siehe Seite 2, Zeilen 40 bis 44), wenn berücksichtigt

wird, dass die weiteren Eigenschaften der Reparaturlackierung (z.B. die Chemikalien-, Benzin- und Wasserfestigkeit usw.) durch die Decklackschicht(en) bedingt wird bzw. werden.

Somit stellt D11, da nur ein einziges unterscheidendes Merkmal gegenüber dem Verfahren nach Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags verbleibt, nämlich wie das Füllerbeschichtungsmittel auf das Substrat aufgebracht wird, auch im Hinblick auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern den nächstkommenden Stand der Technik dar (vgl. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 5. Auflage 2006, Abschnitt I.D.3.1 bis I.D.3.6).

### 5.3 *Aufgabe*

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags unterscheidet sich daher vom Verfahren nach D11 lediglich durch den Spritzauftrag des Füllerbeschichtungsmittels, wenn man mit der Beschwerdeführerin annimmt, dass im Verfahren nach D11 die Masse mit einer Spachtel aufgebracht wird.

Die gegenüber dem Stand der Technik nach D11 zu lösende Aufgabe wird von der Kammer darin gesehen, ein alternatives Auftragsverfahren für das Beschichtungsmittel nach D11 bereitzustellen.

### 5.4 *Lösung der Aufgabe*

Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags gelöst.

- 5.5 Diese Lösung wird aber durch das allgemeine Fachwissen des Fachmannes nahe gelegt, da für ein thixotropes Füllerbeschichtungsmittel wie in D11 offenbart der Spritzauftrag mit einer Schichtdicke von ca. 200-300 µm angesagt ist (siehe D15, Seite 198, erster Absatz; Seite 199, dritter Absatz; und D26, Seite 250, linke Spalte, zweiter Absatz).
- 5.5.1 Alle Argumente der Beschwerdeführerin im Hinblick auf D1 bleiben unberücksichtigt, da D1 nicht den nächstkommenden Stand der Technik darstellt. Eine Verbesserung der Eigenschaften der Füllerschicht gemäß Streitpatent im Vergleich zu jener von D11 wurde weder behauptet noch nachgewiesen. Eine derartige Verbesserung wäre auch, im Hinblick auf die mögliche Verwendung von identischen Bindemitteln, nicht glaubhaft.
- 5.5.2 Die Kammer vermag auch im Hinblick auf den oben genannten Punkt 5.1.5 nicht der Argumentation der Beschwerdeführerin zu folgen, wonach bei D11 der Decklack auf einen Spachtel und nicht auf einen Füller aufgebracht würde, da diese Begriffe keine klare Abgrenzung erlauben.
- 5.5.3 Auch das Argument der Beschwerdeführerin, wonach der Decklack gemäß Streitpatent "anschließend" auf den Füller aufgetragen wird bzw. werden muß, kann nicht akzeptiert werden, da gemäß dem Verfahren nach Anspruch 1 dieses Hilfsantrages zwischen dem Spritzauftrag des Füllerbeschichtungsmittels und der Applikation der Deckbeschichtung - zumindest - ein Schleifvorgang der Füllerschicht stattfinden kann (siehe Seite 2, Zeilen 42 bis 44; Seite 6, Zeile 39; Seite 7, Zeilen 7 bis 11).

Somit läßt Anspruch 1 auch weitere nicht spezifizierte Verfahrensschritte zu.

- 5.6 Die vorgeschlagene Modifizierung des bekannten Verfahrens nach D11, basiert auf der Anwendung allgemeinen Fachwissens, beinhaltet daher keine erfinderische Tätigkeit. Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags erfüllt daher nicht die Erfordernisse von Artikel 56 EPÜ.

### *3. Hilfsantrag*

- 5.7 Das Verfahren des Anspruchs 1 des 3. Hilfsantrags unterscheidet sich von dem des 2. Hilfsantrags durch die Beschränkung des Bindemittels auf "aromatische Epoxidharz(meth)acrylate".

- 5.7.1 Das Streitpatent offenbart jeden der Begriffe "Epoxidharz(meth)acrylate", "Epoxy(meth)acrylate" und "aromatisches Epoxyacrylates" nur einmal (siehe Seite 3, Zeile 17 bzw. Zeile 23; Seite 6, Zeile 55), während der Begriff "Epoxid(meth)acrylate" mehrmals verwendet wird (siehe Seite 4, Zeilen 2 bis 5; Seite 6, Zeilen 28 und 29). Für die Bindemittel, z.B. Prepolymere, Polymere- oder Oligomere, wird eine zahlenmittlere Molmasse von bevorzugt 200 bis 10000 angegeben (siehe Seite 3, Zeilen 15 und 16 sowie Zeilen 19 und 20).

Dabei kann eine untere mittlere Molmasse von 200 aber kein Harz, insbesondere kein Epoxidharz(meth)acrylat bedeuten, sondern lediglich ein Prepolymer oder ein Monomer, da bereits das - nicht reagierte - Methacrylsäuremolekül eine Molmasse von ca. 86 aufweist.

5.7.2 Wie von der Beschwerdeführerin dargelegt wurde, ist der Begriff "Epoxidharz(meth)acrylat" synonym zu den anderen im Streitpatent verwendeten Begriffen

"Epoxid(meth)acrylat" bzw. "Epoxyacrylat", wobei der letztere Begriff bei der Herstellung des Füllers beim Beispiel verwendet wurde, und beinhaltet sowohl Monomere als auch Oligomere. Dies wurde von den drei Beschwerdegegnerinnen nicht bestritten.

5.7.3 Wie von den Beschwerdegegnerinnen argumentiert wurde, sind handelsübliche Epoxidharze auf Bisphenol A Typ Basis und haben kein klares Molekulargewicht sondern weisen einen Molekulargewichtsbereich auf. Dem wurde von der Beschwerdeführerin nicht widersprochen.

Wie dem Fachmann allgemein bekannt ist, werden die Epoxidharz(meth)acrylate durch Umsetzung der Epoxidharze mit Methacrylsäure erhalten (siehe z.B. D10, Seite 8, Zeilen 12 bis 14), wobei ihm auch bekannt ist, dass das in diesem Zusammenhang in D10 unter dem Handelsnamen "Epicote<sup>R</sup> 828" genannte Epoxidharz ein Bisphenol A Typ Harz ist. Da das Ausgangsprodukt, d.h. das Epoxidharz, dieser Umsetzungsreaktion mit der Methacrylsäure einen Molekulargewichtsbereich aufweist, ist dem Fachmann klar, dass auch das resultierende Umsetzungsprodukt einen Molekulargewichtsbereich und keine scharfe Molmasse aufweisen muß.

Das Bisphenol A Typ Epoxydi(meth)acrylat gemäß D11 fällt somit unter den Oberbegriff eines "aromatischen Epoxidharz(meth)acrylats", das eine Molmasse weit über 200 aufweist. Damit ist dieses Bindemittel gemäß D11 von der Definition von Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags umfasst. Somit gibt es aber keine weiteren

unterscheidenden Merkmale gegenüber D11. Somit ist das Verfahren gemäß Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags als nahe liegend zu betrachten, weshalb auch Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags keine erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf D11 aufweist.

5.7.4 Im Übrigen ist auch für die Epoxidharz(meth)acrylate bzw. die Epoxyacrylate, die gemäß dem Beispiel des Streitpatents ein handelsübliches Produkt darstellen, keinerlei spezieller Effekt von der Beschwerdeführerin nachgewiesen worden.

5.7.5 Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags erfüllt daher nicht die Erfordernisse von Artikel 56 EPÜ. Der 3. Hilfsantrag ist daher nicht gewährbar.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders