

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A)  Veröffentlichung im AB1.  
(B)  An Vorsitzende und Mitglieder  
(C)  An Vorsitzende  
(D)  Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 18. Oktober 2007**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1524/05 - 3.3.06

**Anmeldenummer:** 98951520.0

**Veröffentlichungsnummer:** 1025168

**IPC:** C09C 1/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

INTERFERENZPIGMENTE

**Patentinhaber:**

Merck Patent GmbH

**Einsprechender:**

Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

**Stichwort:**

Interferenzpigmente/CIBA

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54 (3), 111 (1)

**Schlagwort:**

"Neuheit (ja): Keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung  
des beanspruchten Gegenstandes"

"Zurückverweisung (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1524/05 - 3.3.06

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06  
vom 18. Oktober 2007

**Beschwerdeführer:** Merck Patent GmbH  
(Patentinhaber) Frankfurter Straße 250  
D-64293 Darmstadt (DE)

**Vertreter:**

**Beschwerdegegner:** Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.  
(Einsprechender) Klybeckstraße 141  
P.O. Box/Postfach  
CH-4002 Basel (CH)

**Vertreter:**

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am  
17. Oktober 2005 zur Post gegeben wurde und  
mit der das europäische Patent Nr. 1025168  
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen  
worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P.-P. Bracke  
**Mitglieder:** G. Raths  
J. Van Moer

## Sachverhalt und Anträge

I. Auf den Gegenstand der am 14.10.1998 angemeldeten europäischen Patentanmeldung Nr. 98951520.0, die die Priorität einer älteren Patentanmeldung in Deutschland (Nr. 19746067 vom 17.10.1997) in Anspruch nahm, wurde das europäische Patent Nr. 1 025 168 mit 11 Patentansprüchen betreffend Interferenzpigmente erteilt.

II. Die Ansprüche 1, 4 und 5 der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung sowie des Patents in der erteilten Fassung lauteten:

"1. Interferenzpigmente auf der Basis von mehrfach beschichteten plättchenförmigen Substraten, die mindestens eine Schichtenfolge aus

(A) einer Beschichtung mit einem Brechungsindex  $n \geq 2,0$ ,

(B) einer farblosen Beschichtung mit einem

Brechungsindex  $n \leq 1,8$  und

(C) einer nicht absorbierenden hochbrechenden Beschichtung,

sowie gegebenenfalls

(D) eine äußere Schutzschicht aufweisen."

"4. Interferenzpigmente nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichten (A), (B) und (C) im wesentlichen aus Metalloxid bestehen."

"5. Interferenzpigmente nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht (A) im wesentlichen aus Titandioxid, Eisenoxid, Bismutoxidchlorid, Zirkonoxid, Zinnoxid, Zinkoxid, Titansuboxiden, Eisentitanaten, Eisenoxidhydraten,

Chromoxid, Bismutvanadat, Cobaltaluminat oder deren Gemischen besteht."

Die abhängigen Ansprüche 2, 3 und 6 bis 9 betreffen besondere Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Anspruch 1; Anspruch 10 betrifft ein Verfahren zur Herstellung der Interferenzpigmente nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und Anspruch 11 die Verwendung der Interferenzpigmente nach Anspruch 1.

III. Gegen die Patenterteilung hat die Einsprechende wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Einspruch erhoben (Artikel 100 (a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 (1), (2), (3) und 56 EPÜ). Sie stützte sich bei ihrem Neuheitseinwand, unter anderem, auf folgendes Dokument:

(5) WO-A-98/53011.

IV. In ihrer Entscheidung war die Einspruchsabteilung zur Auffassung gelangt, dass der beanspruchte Gegenstand gemäß Hauptantrag nicht neu war, unter anderem, im Lichte des Dokuments (5), und hat deshalb das Patent widerrufen.

Der Entscheidung lag als Hauptantrag ein mit Schreiben vom 4. Mai 2004 eingereichter Anspruchssatz zugrunde.

V. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt. Sie reichte mit der Beschwerdebegründung vom 21. Februar 2006 einen Hauptantrag und einen Hilfsantrag ein, die sie in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer am 18. Oktober 2007 durch einen einzigen Antrag ersetzte.

Anspruch 1 dieses Antrags hat folgenden Wortlaut:

"1. Interferenzpigmente auf der Basis von mehrfach beschichteten plättchenförmigen Substraten, die mit mindestens einer Schichtenfolge mit optisch funktionellen Schichten aus

(A) einer Beschichtung mit einem Brechungsindex  $n \geq 2,0$ , welche ganz oder im wesentlichen aus Eisenoxid besteht, und einer Dicke von 20-350 nm,

(B) einer farblosen Beschichtung mit einem Brechungsindex  $n \leq 1,8$ , und einer Dicke von 30-600 nm

und

(C) einer nicht absorbierenden hochbrechenden Beschichtung mit einer Dicke von 20-350 nm,

sowie gegebenenfalls

(D) eine äußere Schutzschicht

durch Nassbeschichtung oder Gasphasenbeschichtung im Wirbelbett umhüllt sind."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 verkörpern besondere Ausgestaltungen des Gegenstands des Anspruchs 1, Anspruch 10 betrifft ein Verfahren zur Herstellung der Interferenzpigmente und Anspruch 11 die Verwendung der Interferenzpigmente.

VI. Die Beschwerdeführerin hat schriftlich und mündlich unter anderem ausgeführt, dass der beanspruchte Gegenstand neu sei, insbesondere gegenüber Dokument (5).

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) war der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die Offenbarung des Dokuments (5) vorweggenommen sei. Sie verwies in ihrer Begründung auf mehrerer Textstellen im Dokument (5) (Seiten 2, Zeilen 8 bis 17, 19 bis 22, 24 bis 29, 31 bis 35; Seite 3, Zeilen 21 bis 22; Seite 4, Zeilen 12 bis 14). Die Beispiele 1 bis 5 würden entweder 3 oder 5 optische Schichten aufweisen. Unter Berücksichtigung sämtlicher genannter Textstellen und, im Besonderen, unter Heranziehen des Beispiels 3, in dem eine dritte Schicht Eisenoxid aufweist, wäre der Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich getroffen.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung an die erste Instanz zur Weiterbehandlung auf Basis des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Beschwerde zurückzuweisen.

### **Entscheidungsgründe**

1. Artikel 123 (2) EPÜ

Die Kammer hat sich vergewissert, dass die Bedingungen des Artikels 123 (2) EPU erfüllt sind.

Insbesondere findet der Ausdruck "welche ganz oder im wesentlichen aus Eisenoxid besteht" seine Stütze in den

ursprünglich eingereichten Ansprüchen 4 und 5 (siehe Punkt II) sowie in der Beschreibung:

"Als Metalloxid mit einem hohen Brechungsindex wird bevorzugt Titandioxid und/oder Eisenoxid und als Metalloxid mit niedrigem Brechungsindex Siliziumdioxid verwendet." (ursprüngliche Fassung, Seite 8, Zeilen 21 bis 23).

Die Textstellen für den Wortlaut

"durch Nassbeschichtung oder Gasphasenbeschichtung im Wirbelbett umhüllt"

sind folgenden Textstellen der Beschreibung zu entnehmen (ursprüngliche Fassung, Seite 8, Zeilen 1 und 19). Für den Fachmann ist klar, dass sowohl das nasschemische Verfahren als auch das in der Gasphase durchgeführte Verfahren zwangsläufig zu einer Umhüllung der plättchenförmigen Substraten führen, sodass der Ausdruck "umhüllt" im Anspruch sich implizit aus diesen Verfahren ergibt.

Dem wurde nicht widersprochen.

Anspruch 1 erfüllt die Bedingungen des Artikels 123 (2) EPÜ.

## 2. *Neuheit*

2.1 Dadurch, dass die Patentinhaberin die Schicht (A) dahingehend geändert hat, dass diese Schicht

"ganz oder im wesentlichen aus Eisenoxid"

besteht, hat die Beschwerdegegnerin nur das im Einspruchsverfahren unter Artikel 54 (3) EPÜ zitierte Dokument (5) als neuheitsschädliche Offenbarung in Betracht gezogen. Dabei wurde nie in Frage gestellt, dass Dokument (5) zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ gehört.

2.2 Es stellt sich die Frage, ob die Offenbarung beruhend auf den Textstellen in Dokument (5), auf die sich die Beschwerdegegnerin bezog (siehe Punkt VI), um die Vorwegnahme des beanspruchten Gegenstandes aufzuzeigen, für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich ist.

2.3 Die Interferenzpigmente gemäß Anspruch 1 (siehe Punkt V) des der Kammer vorliegenden Antrags haben einen Schichtaufbau, der aus den Schichten (A), (B) und (C) besteht. Dabei spielt die Reihenfolge des Schichtaufbaus eine Rolle.

Die Schicht (A), die als erste auf das Substrat aufgebracht wird, besteht ganz oder im Wesentlichen aus Eisenoxid.

Die zweite Schicht (B) muss farblos sein und einen Brechungsindex von  $\leq 1,8$  haben, die Schicht (C) darf nicht absorbierend sein und muss eine hochbrechende Beschichtung haben.

2.4 Die im Dokument (5) von der Beschwerdegegnerin zitierten Passagen offenbaren zwar ein mehrschichtiges Interferenzpigment mit alternierenden Schichten von Metalloxiden mit niedriger und hoher Brechzahl, wobei die Differenz mindestens 0,1 beträgt.



Sowohl 3-Schichtsysteme  $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$  als auch 5-Schichtsysteme (Seite 4, Zeilen 18 Zeile 31) werden als mögliche Ausgestaltungen erwähnt.

Beim Metalloxid mit hoher Brechzahl mit oder ohne absorbierende Eigenschaften kann es sich um  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{ZrO}_2$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ,  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  oder  $\text{ZnO}$  handeln, beim Metalloxid mit niedriger Brechzahl um  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{AlOOH}$ ,  $\text{B}_2\text{O}_3$  oder Mischungen (Seite 2, Zeilen 25 bis 27 und 31 bis 32).

- 2.5 Bei der Beurteilung, ob ein Dokument die Neuheit eines beanspruchten Gegenstandes vorwegnimmt, ist es jedoch nicht ausreichend, verschiedene Bestandteile jeweils spezifischer Ausführungsarten, die in ein und demselben Dokument beschrieben sind, allein deshalb miteinander zu verbinden, weil sie eben in diesem Dokument offenbart wurden. Dokument (5) kann für den beanspruchten Gegenstand nur neuheitsschädlich sein, wenn die beanspruchte Kombination aller Bestandteile dieses Gegenstandes unmittelbar und eindeutig aus Dokument (5) hervorgeht.

Selbst unter Bezugnahme des Interferenzpigments des Beispiels 3 ist der beanspruchte Gegenstand nicht neuheitsschädlich getroffen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem der Kammer vorliegenden Antrags unterscheidet sich vom Pigment des Beispiels 3, das ein 3-Schicht-System hat, dadurch dass die dritte auf dem Trägermaterial befindliche Schicht aus Eisenoxid besteht, während bei Interferenzpigmenten auf der Basis von mehrfach beschichteten Substraten nach Anspruch 1 es die erste auf dem Trägermaterial

befindliche Schicht ist, die ganz oder im wesentlichen aus Eisenoxid besteht.

Somit wird im Dokument (5) an keiner Stelle ein Interferenzpigment beschrieben, das die Bedingungen des Gegenstandes des Anspruchs 1 des der Kammer vorliegenden Antrags erfüllt.

Dasselbe gilt sowohl für die von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 2 bis 9 als auch für Anspruch 10 betreffend das Verfahren zur Herstellung der Interferenzpigmente nach einem der Ansprüche 1 bis 8 sowie für Anspruch 11 betreffend die Verwendung der Interferenzpigmente nach Anspruch 1.

- 2.6 Die Kammer schließt daraus, dass der Streitgegenstand durch Dokument (5) nicht neuheitsschädlich vorweggenommen wird.

### 3. *Zurückverweisung*

In Ausübung ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ verweist die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurück, um somit eine Prüfung des Anspruchssatzes des während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Antrags durch zwei Instanzen zu gewähren.

## **Entscheidungsformel**

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

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz zur Fortsetzung des Verfahrens zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

P.-P. Bracke