

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 30. September 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1204/07 - 3.3.03
Anmeldenummer: 01106369.0
Veröffentlichungsnummer: 1138710
IPC: C08G 18/67
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Beschichtungssystem enthaltend UV-härtbare, Isocyanatgruppen aufweisende Urethan(meth)acrylate und Hydroxylgruppen aufweisende Urethan(meth)acrylate

Patentinhaber:

Bayer MaterialScience AG

Einsprechender:

Akzo Nobel Coatings International N.V.
DuPont Performance Coatings GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 84

Schlagwort:

"Änderungen - Erweiterung (bejaht)"
"Klarheit der Ansprüche (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1204/07 - 3.3.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 30. September 2008

Beschwerdeführer: Bayer MaterialScience AG
(Patentinhaber) D-51368 Leverkusen (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegner: Akzo Nobel Coatings International N.V.
(Einsprechender) Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL)

Vertreter: Hobel, Klaus
Akzo Nobel N.V.
Department AIP
P.O. Box 9300
NL-6800 SB Arnhem (NL)

(Einsprechender) DuPont Performance Coatings GmbH
Christbusch 25
D-42285 Wuppertal (DE)

Vertreter: Heinemann, Monica
Abitz & Partner Patentanwälte
Postfach 86 01 09
D-81628 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 22. Mai 2007
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1138710 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Young
Mitglieder: W. Sieber
C.-P. Brandt

Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des europäischen Patentes Nr. 1 138 710 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 01106369.0 der Bayer MaterialScience AG, angemeldet am 19. März 2001 unter Beanspruchung der Priorität der deutschen Voranmeldung DE 10016194 (31. März 2000), wurde am 17. August 2005 bekannt gemacht (Patentblatt 2005/33).

Das erteilte Patent enthielt 8 Ansprüche, wobei Anspruch 1 wie folgt lautete:

"Beschichtungssysteme aus:

- a) Urethan(meth)acrylaten, die (Meth) Acryloylgruppen und freie Isocyanatgruppen aufweisen,
- b) Urethan(meth)acrylaten, die (Meth) Acryloylgruppen und freie Hydroxylgruppen aufweisen,
- c) radikalische Polymerisation initiiierende UV-Initiatoren,
- d) gegebenenfalls einer oder mehreren mit Isocyanaten reaktiven Verbindung."

II. Gegen das Patent wurde am 12. Mai 2006 von Akzo Nobel Coatings International B.V. (Einsprechender 01) und am 16. Mai 2006 von DuPont Performance Coatings GmbH & Co. KG, jetzt DuPont Performance Coatings GmbH, (Einsprechender 02) Einspruch erhoben. Beide Einsprechenden machten geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents weder neu noch erfinderisch sei (Artikel 100 a) EPÜ). Beide Einsprechenden stützten ihren Einspruch unter anderem auf das Dokument D1:

D1: WO 99/55785 A.

- III. Nachdem sich der Patentinhaber im Verlauf des Einspruchsverfahrens nicht geäußert hatte, widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit der Entscheidung vom 22. Mai 2007 aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber D1.
- IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) am 20. Juli 2007 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein.
- V. Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte der Beschwerdeführer am 21. September 2007 neue Patentansprüche 1 bis 8 (Überschrift: Hauptantrag) und einen Versuchsbericht ein und beantragte, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der eingereichten Ansprüche aufrechtzuerhalten. Hilfsweise beantragte er eine mündliche Verhandlung.

Die Ansprüche 1 und 5 lauteten:

"1. Beschichtungssysteme bestehend aus:

- a) Urethan(meth)acrylaten, die (Meth) Acryloylgruppen und freie Isocyanatgruppen aufweisen,
- b) Urethan(meth)acrylaten, die (Meth) Acryloylgruppen und freie Hydroxylgruppen aufweisen,
- c) radikalische Polymerisation initiiierende UV-Initiatoren,
- d) gegebenenfalls einer oder mehreren mit Isocyanaten reaktiven Verbindung, die von (b) verschieden ist

dadurch gekennzeichnet, dass die Urethan(meth)-acrylate (b) erhalten werden, indem man Urethan(meth)acrylate (a) mit Diolen umsetzt."

5. Beschichtungssystem gemäß einem der vorangehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass ein UV Absorber mit einem Absorptionsbereich bis 390 nm enthalten ist."

Die restlichen Ansprüche sind für die Entscheidung nicht relevant, so dass hier nicht näher auf sie eingegangen wird.

VI. Gemäß den Ausführungen des Beschwerdeführers werde das Merkmal, dass Urethan(meth)acrylate (b) einzusetzen seien, die erhalten werden, indem man Urethan(meth)-acrylate (a) mit Diolen umsetze, nicht durch eine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen vorweggenommen. Dieses spezielle Verfahren unterscheide sich nicht nur hinsichtlich der reinen Verfahrensweise an sich vom Stand der Technik. Vielmehr weise das auf diese Weise erhaltene Produkt auch besondere Eigenschaften auf. So zeige der eingereichte Versuchsbericht, dass die auf diese Weise erhaltenen Produkte eine erheblich geringere Viskosität aufweisen. Die Komponente (b) - wenn sie ohne Berücksichtigung der Lehre des neuen Hauptanspruchs im klassischen Eintopfverfahren hergestellt werde - habe eine so hohe Viskosität, dass das gesamte System diesen verarbeitungstechnischen Nachteil aufweise, der gewöhnlich durch Zugabe von Lösungsmitteln kompensiert werden müsse. Dies führe bei der Anwendung, insbesondere bei der Sprühapplikation, zu unerwünscht hohen VOC-Belastungen, und es bestehe das Bedürfnis, dies zu vermeiden. Wenn jedoch das anspruchsgemäße Merkmal erfüllt werde, d. h. Urethan(meth)acrylate (b)

eingesetzt werden, die erhalten werden, indem man Urethan(meth)acrylate (a) mit Diolen umsetze, könne dieser Nachteil vermieden werden. Die so erhaltene Komponente (b) sei von deutlich niedrigerer Viskosität, wie die Vergleichsversuche des Versuchsberichts zeigen. Somit sei die nun beanspruchte bevorzugte Ausführungsform nicht nur neu gegenüber dem zitierten Stand der Technik, sondern beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- VII. Der Beschwerdegegner 01 (Einsprechender 01) beantragte mit Schreiben vom 21. Januar 2008, die Beschwerde zurückzuweisen oder, dass das Patent auf Grundlage des vom Beschwerdeführer eingereichten Hauptantrags aufrechterhalten werde.
- VIII. Nachdem der Beschwerdegegner 02 (Einsprechender 02) mit Schreiben vom 24. Oktober 2007 die Zurückweisung der Beschwerde beantragt hatte, erklärte er sich mit Schreiben vom 7. April 2008 mit der Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen gemäß Hauptantrag des Beschwerdeführers einverstanden.
- IX. In der Anlage zur Ladung für die mündlichen Verhandlung (Einschreiben mit Rückschein vom 26. Mai 2008) erhob die Kammer Einwände gegen die vorliegenden Ansprüche. So wies sie darauf hin, dass Anspruch 1 neben der Herstellungsweise für die Komponente b) noch weitere Änderungen enthalte, nämlich (i) "bestehend aus" in Zeile 1 und (ii) "die von (b) verschieden ist" in der Komponente d), für die der Beschwerdeführer weder die Basis in den ursprünglichen Unterlagen aufgezeigt noch erklärt habe, durch welche Einspruchsgründe diese Änderungen bedingt seien. Nach der vorläufigen Meinung

der Kammer verstießen beide Änderungen gegen Artikel 123 (2) EPÜ (keine Stütze in den ursprünglichen Unterlagen) und Regel 80 EPÜ. Außerdem werfe die Änderung (i) ein Klarheitsproblem auf (Artikel 84 EPÜ). Der Ausdruck "bestehend aus" beschreibe ein geschlossenes System, d. h. die Beschichtungssysteme gemäß Anspruch 1 bestehen nur aus den Komponenten a) bis d). Gemäß Anspruch 5 könne aber auch noch ein UV-Absorber vorhanden sein, der offensichtlich nicht der Komponente d) zuzurechnen ist. Somit scheinen sich der unabhängige Anspruch 1 und der abhängige Anspruch 5 zu widersprechen.

Außerdem warf die Kammer die Frage auf, ob das in den Anspruch 1 aufgenommene Verfahrensmerkmal, d. h. die Herstellungsweise der Komponente b), in der Tat zu Erzeugnissen führe, die gegenüber D1 neu und erfinderisch seien. Die im Versuchsbericht des Beschwerdeführers enthaltenen Beispiele und Vergleichbeispiele würden keinen überzeugenden Beweis dafür erbringen, dass sich im beanspruchten Endprodukt eine Eigenschaft wiederfinde, die auf das in Anspruch 1 vorgeschriebene Verfahren zurückzuführen sei. So sei insbesondere im Hinblick auf den in Paragraph [0011] des Streitpatents zitierten Stand der Technik, DE 21 15 373 (D7) und DE 27 37 406 A1 (D8), fraglich, ob die Vergleichsversuche des Versuchsberichts überhaupt das fachmännische Handeln widerspiegeln. Es liege vielmehr die Vermutung nahe, dass es sich bei der Herstellungsweise der Urethanmethacrylate b), wenn überhaupt, um eine verfahrenstechnische Abänderung eines im Prinzip bekannten Herstellungsverfahrens handle, welche zu dem gleichen oder einem annähernd gleichen Erzeugnis führe. Zumindest könnten die vorliegenden

Versuche nicht glaubhaft belegen, dass das Verfahrensmerkmal in Anspruch 1 zur Neuheitsabgrenzung geeignet sei.

- X. Mit Schreiben vom 10. Juli 2008 teilte der Beschwerdeführer mit, dass er an der für den 30. September 2008 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. In der Hauptsache hielt er seine Anträge aufrecht und beantragte hilfsweise Entscheidung nach Aktenlage.
- XI. Der Beschwerdegegner 01 (Schreiben vom 21. Juli 2008) und der Beschwerdegegner 02 (Schreiben vom 8. Juli 2008) teilten ebenfalls mit, dass sie an der anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werden.
- XII. Am 30. September 2008 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, in der die Parteien, wie angekündigt, nicht vertreten waren. Da sie aber ordnungsgemäß geladen worden waren, wurde die Verhandlung gemäß Regel 115(2) EPÜ ohne sie fortgesetzt.

Entscheidungsgründe

- 1. Die Beschwerde ist zulässig.
- 2. *Änderungen*
 - 2.1 Der vorliegende Anspruch 1 (Punkt V, oben) unterscheidet sich in drei Punkten von dem erteilten Anspruch 1 (Punkt I, oben):
 - (i) "bestehend aus" in Zeile 1,

- (ii) Einfügung von "die von (b) verschieden ist" in der Komponente d),
- (iii) Aufnahme der Herstellungsweise der Komponente b) am Ende des Anspruchs.

- 2.2 Die in den Anspruch 1 aufgenommene Herstellungsweise der Komponente b) ist in den ursprünglichen Unterlagen auf Seite 5, Zeilen 20-24 offenbart. Diese Änderung ist daher unter Artikel 123 EPÜ nicht zu beanstanden.
- 2.3 Im Gegensatz dazu werden die Änderungen (i) und (ii) nicht durch die ursprüngliche Anmeldung gestützt. Es findet sich weder explizit noch implizit eine diesen Änderungen entsprechende Stelle in der ursprünglichen Anmeldung. Auch auf einen entsprechenden Einwand der Kammer (Punkt IX, oben) hat der Beschwerdeführer die Basis für diese Änderungen nicht aufgezeigt.
- 2.4 Dabei fällt insbesondere im Hinblick auf die Änderung (i), "Beschichtungssysteme bestehend aus", auf, dass diese Änderung in direktem Gegensatz zur Lehre der ursprünglichen Offenbarung steht. Der Ausdruck "bestehend aus" beschreibt nämlich ein geschlossenes System, d. h. die Beschichtungssysteme gemäß vorliegendem Anspruch 1 bestehen nur aus den Komponenten a) bis d). Dafür findet sich, wie bereits erwähnt, weder eine explizite noch eine implizite Basis in der ursprünglichen Anmeldung. Ganz im Gegenteil, gemäß Seite 7, letzter Absatz der ursprünglichen Anmeldung, können neben den Komponenten a) bis d) noch andere Komponenten anwesend sein. So heißt es an dieser Stelle wörtlich:

"Zur Erzielung von Wetterstabilität der gehärteten Lackschicht kann vorzugsweise der Komponente II ein UV-Absorber mit einem Absorptionsbereich bis max. 390 nm ... zugegeben werden."

Die Komponente II enthält die Bestandteile b), c) und d) gemäß Anspruch 1 wie aus Seite 2, Zeilen 21-23 der ursprünglichen Anmeldung hervorgeht.

Somit verstößt die Änderung (i) eindeutig gegen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

- 2.5 Die Änderung (i) "bestehend aus" in Anspruch 1 ist daneben auch noch unter Artikel 84 EPÜ zu beanstanden. Der oben angesprochene Widerspruch zwischen dem geänderten Anspruch 1 ("bestehend aus") und der in der Beschreibung angesprochenen möglichen Anwesenheit von weiteren Komponenten, wie z. B. UV-Absorbern, findet sich nämlich auch in den nun vorliegenden Ansprüchen. So beschränkt die Formulierung "bestehend aus" den Gegenstand des Anspruchs 1 auf ein System aus den Komponenten a) bis d), während der abhängige Anspruch 5 (Punkt V, oben) die Zugabe von UV-Absorbern mit einem Absorptionsbereich bis 390 nm vorsieht. Die Änderung in Anspruch 1 lässt daher Unklarheit darüber aufkommen, für welchen Gegenstand eigentlich Schutz begehrt wird.
3. Da die Änderungen (i) und (ii) gegen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ verstoßen und die Änderung (i) zusätzlich Anlass zu einem Einwand unter Artikel 84 EPÜ gibt, ist der vom Beschwerdeführer eingereichte Anspruchssatz allein schon aus diesen Gründen zurückzuweisen.

4. Eine Diskussion darüber, ob der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Dokument D1 neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, erübrigt sich daher.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

R. Young