

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. Dezember 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1549/07 - 3.3.03
Anmeldenummer: 99955946.1
Veröffentlichungsnummer: 1127080
IPC: C08F 8/42
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Redispergierbares Material, Verfahren zu dessen Herstellung und dessen Verwendung sowie ein wässriges System, enthaltend das redispergierbare Material

Patentinhaber:

Akzo Nobel N.V.

Einsprechender:

Wacker Chemie AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(b), 111(1)

Schlagwort:

"1. Das EPÜ enthält keine Vorschriften, aufgrund derer ein in das Verfahren eingeführter und erörterter Einspruchsgrund in der Beschwerdeinstanz wieder aus dem Verfahren zu nehmen ist"
"2. Spätes Vorbringen neuer rechtlicher und tatsächlicher Sachverhalte; neuer Sachvortrag; Zurückverweisung an die erste Instanz"

Zitierte Entscheidungen:

G 0010/91, G 0001/95, T 1002/92, T 0433/93, T 1164/00, T 0064/03

Orientierungssatz:

siehe Punkte 2-2.3



Aktenzeichen: T 1549/07 - 3.3.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 13. Dezember 2010

Beschwerdeführer:
(Einsprechender)

Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE)

Vertreter:

Schuderer, Michael
Wacker Chemie AG
Zentralbereich Patente, Marken und Lizenzen
Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

Akzo Nobel N.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL)

Vertreter:

van Dam, Eveline Martina Alette
Akzo Nobel N.V.
Legal & IP
P.O. Box 9300
NL-6800 SB Arnhem (NL)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 4. Juli 2007, die
am 17. Juli 2007 zur Post gegeben wurde und
mit der der Einspruch gegen das europäische
Patent Nr. 1127080 aufgrund des Artikels
102 (2) EPÜ 1973 zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Young
Mitglieder: O. Dury
C.-P. Brandt

Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des europäischen Patents Nr. 1 127 080 auf die europäische Patentanmeldung 99955946.1 der Elotex AG (später übertragen auf Akzo Nobel N.V.), zurückgehend auf die internationale Patentanmeldung Nr. PCT/EP1999/008370 und angemeldet am 2. November 1999, wurde am 23. März 2005 bekannt gemacht (Patentblatt 2005/12).

Das erteilte Patent enthielt die folgenden Ansprüche:

1. In Wasser redispersierbares Polymer, insbesondere in Pulverform, das ein Silanolgruppen-haltiges Polymer umfasst, **dadurch gekennzeichnet, dass** 50 bis 100 % der Silanolgruppen mit einer Schutzgruppe versehen sind und die Schutzgruppe eine hydroxygruppenhaltige Verbindung in Form eines Polyols darstellt, die unter alkalischen Bedingungen abspaltbar ist.
2. Redispersierbares Material nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Polyol ein mehrwertiger Alkohol in Form von Trimethylolpropan, Glykol, Diethylenglykol, Butantriol, Pentantriol, Hexantriol und/oder Pentaerythritol oder ein Polymer mit mehr als zwei Hydroxygruppen, insbesondere Polyvinylalkohol, ist.
3. Wässriges System, enthaltend das redispersierbare Material nach Anspruch 1 oder 2.
4. Verfahren zur Herstellung eines redispersierbaren Materials nach Anspruch 1 oder 2 durch Umsetzen eines silanolgruppenhaltigen Polymers mit einer Verbindung mit Schutzfunktion für die Silanolgruppen, wobei die Schutzgruppe auf eine hydroxygruppenhaltige Verbindung in Form eines Polyols zurückgeht, und Gewinnen eines redispersierbaren pulverigen Materials aus dem mit Schutzgruppen versehenen Polymer.
5. Verfahren nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Polyol Trimethylolpropan, Glykol, Diethylenglykol, Butantriol, Pentantriol, Hexantriol und/oder Pentaerythritol oder ein Polymer mit mehr als zwei Hydroxygruppen, insbesondere Polyvinylalkohol, ist.
6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das redispersierbare pulverige Material durch Trocknen, insbesondere durch Sprüh- oder Gefriertrocknen, gewonnen wird.
7. Verwendung des redispersierbaren Materials nach Anspruch 1 oder 2 bzw. des wässrigen Systems nach Anspruch 3 in Verbund- und Beschichtungsmörtel, Zementfarben und Klebstoffen, kunststoffhaltigen zementgebundenen Systemen, insbesondere Mörtel, und kunststoffgebundenen zementfreien Bindemitteln, insbesondere in zementfreien Mörteln, Gipsmörteln, Grundierungen, Putzen, Teppich-, Holz-, Pulver- und Bodenklebstoffen sowie in Tape-tenkleister, Dispersionsfarben und Glasfaserverbundsystemen.

II. Gegen das Patent wurde am 24. November 2005 von der Wacker-Chemie GmbH Einspruch erhoben. Die Einsprechende erhob die Einwände fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Art. 100 (a) EPÜ. Zur Stützung der Einspruchsgründe wurde die einzige folgende Entgegnung benannt:

D1: DE 44 02 408 A1

- III. In einem Bescheid, der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigelegt war (2. Juni 2006), hat die Einspruchsabteilung auf die für die mündliche Verhandlung wichtigen Punkte hingewiesen. Dabei wurde ausschließlich der Einspruchsgrund nach Art. 100 (a) EPÜ angesprochen.
- IV. Mit Schreiben vom 12. Februar 2007 zitierte die Einsprechende zum ersten Mal die folgenden Entgegenhaltungen:
- D2:** WO 97/04013 A1
- D3:** DE 19711725 A1
- Die Einsprechende argumentierte, dass **D2** und **D3** die gleichen Verfahren und somit die gleichen Produkte wie das angefochtene Patent offenbaren würden. Darüber hinaus führte die Einsprechende aus: "Sollte dies bestritten werden, wird zwangsläufig die Frage aufgeworfen, ob nicht ein Einspruchsgrund gemäß Art. 100 b EPÜ wegen unzureichender Offenbarung vorliegt" (Seite 5).
- V. In ihrem Schreiben vom 27. April 2007 bestritt die Patentinhaberin, dass mit den in den Beispielen von **D1**, **D2** und **D3** offenbarten Verfahren zwangsläufig ein Produkt gemäß dem Streitpatent erhalten würde. Es wurde ferner angemerkt: "Eine Überprüfung des Einspruchsgrundes nach Art. 100 b EPÜ ist daher nicht notwendig. Zudem wurde ein solcher auch nicht aufgeführt" (Seite 2).
- VI. In ihrem Schreiben vom 28. Juni 2007 war die Einsprechende der Meinung, dass, sollte die Argumentation der Patentinhaberin zur Stütze der Neuheit gefolgt werden, dann "der Einspruchsgrund nach Art. 100

b EPÜ zu prüfen" sein würde (Seite 3). Die Einsprechende reichte ferner die Ergebnisse von Untersuchungen ein, welche belegen sollten, dass unter den Bedingungen des Beispiels 1 des Streitpatents der beanspruchte Schutzgruppenmechanismus nicht eintreten würde. Diese Untersuchungen werden in dieser Entscheidung mit "**VB1**" gekennzeichnet.

- VII. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung beantragte die Einsprechende den Widerruf des Patents in vollem Umfang aufgrund von Art. 100 (a) EPÜ und Art. 100 (b) EPÜ. Die Fragen der Ausführbarkeit (Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ), der Neuheit gegenüber **D1**, **D2** und **D3** und der erfinderischen Tätigkeit wurden diskutiert (siehe Protokoll der mündlichen Verhandlung). Mit der am 4. Juli 2007 verkündeten und am 17. Juli 2007 schriftlich begründeten Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück.
- VIII. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) am 13. September 2007 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein.
- IX. In ihrer am 22. November 2007 eingegangenen Beschwerdebegründung verneinte die Beschwerdeführerin die Richtigkeit der Streitentscheidung auf Grundlage ihres Einwandes unzureichender Offenbarung sowie hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit auf Grundlage der Entgegenhaltungen **D1**, **D2** und **D3**. Das Vorbringen zur Problematik der ausreichenden Offenbarung stütze sich unter anderem auf die Versuche **VB1**.

X. In ihrer Erwiderung vom 27. März 2008 widersprach die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) den Ausführungen der Beschwerdeführerin. Sie beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und den Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ nicht weiterzubehandeln. Die Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

- der Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ sei zu einem sehr späten Zeitpunkt vorgebracht worden;
- die Vergleichsversuche **VB1** entsprechen den Beispielen des strittigen Patents nicht;
- die Beispiele des Patents belegten, dass die Anforderungen des Art. 83 EPÜ erfüllt seien.

Darüber hinaus nannte die Beschwerdegegnerin zur Stützung ihrer Argumentation bezüglich der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit die folgende Entgegnung:

D4: KANEBINOL KD20, Self-crosslinkable acrylic silicon water soluble polymer (3 Seiten).

XI. In ihrem Schreiben vom 3. November 2008 erwiderte die Beschwerdeführerin, dass **VB1** zeigen würde, dass das beanspruchte "Schutzgruppenprinzip" nicht vorhanden sei. Sie merkte ferner an, dass das strittige Patent keine Information enthalte, dass die in den Beispielen des angefochtenen Patents erzeugten Produkte dem Kennzeichnen des Anspruchs 1 dieses Patents tatsächlich entsprechen würden.

Um ihren Einwand bezüglich unzureichender Offenbarung zu untermauern, reichte die Beschwerdeführerin neue Messungen nach Nacharbeitung des Beispiels 2 des angefochtenen Patents ein, wobei das Beispiel 2 einmal

mit (Ansatz LSCM 1869) und einmal ohne (Ansatz LSCM 1840) Zugabe des Silanmonomers wiederholt wurde. Diese Versuchsanordnungen werden in dieser Entscheidung mit "VB2" gekennzeichnet.

Die Neuheit betreffend argumentierte die Beschwerdeführerin, dass es allgemeines Fachwissen sei, dass Polymerpulver wieder in wässriger Phase redispergieren, falls diese in Gegenwart einer Trocknungshilfe (sogenannte Verdüsungskolloid), wie z.B. Polyvinylalkohol, getrocknet werden. Die Redispergierbarkeit von dem in den Beispielen des Patents eingesetzten Silanolgruppen-haltigen Polymers Kanebinol KD20 sei somit nicht auf den beanspruchten "Schutzgruppenmechanismus" zurückzuführen, sondern lediglich eine Konsequenz des eingesetzten Trocknungshilfsmittels (Polyvinylalkohol). Die folgende Entgegnung wurde als Beweis des allgemeinen Fachwissens genannt:

D5: Redispersionspulver im Zement, Dr. J. Schulze, Sonderdruck aus TIZ, no. 9, 1985 (7 Seiten).

XII. In einem Bescheid, der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigelegt war (29. September 2010), hat die Kammer *inter alia* auf die folgenden, für die mündliche Verhandlung wichtigen Punkte, hingewiesen:

- Der Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ wurde von der Einsprechenden/Beschwerdeführerin nicht innerhalb der Einspruchsfrist erhoben und sei insofern als spät vorgebracht zu betrachten;
- Weder der angefochtenen Entscheidung noch dem Verhandlungsprotokoll seien Hinweise zu entnehmen, welche Kriterien und Gründe für die Einspruchsabteilung bei der Ausübung des Ermessens

maßgeblich waren, den im Schreiben vom 12. Februar 2007 und damit über 13 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist erstmals erwähnten Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ sowie die erst mit Schreiben vom 28. Juni 2007, d.h., nur wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung am 4. Juli 2007 erstmals zur Substantiierung dieses Einspruchsgrundes eingereichten experimentellen Daten in das Verfahren zuzulassen, bzw., ob überhaupt eine Ermessensabwägung erfolgt sei. Die Kammer habe somit zu überprüfen, ob ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliegen würde, welcher zu einer Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und einer Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz führen könnte;

- Die Versuchsanordnung **VB1** sei nicht aussagekräftig, da sie den Beispielen 1-6 des Patents nicht entspricht;
- Die Versuchsanordnung **VB2** (LSCM 1840; LSCM1869) scheine dem Beispiel 8 des strittigen Patents zu entsprechen;
- Bezüglich der Frage der Ausführbarkeit seien während der mündlichen Verhandlung insbesondere folgende Fragen zu beantworten:
 - Ist der Fachmann in der Lage, die Menge der Silanolgruppen, welche mit einer Schutzgruppe versehen sind, wie im Anspruch 1 definiert, eindeutig zu bestimmen?
 - Inwiefern ist der Fachmann aufgrund der Lehre des Patents in der Lage, Polymere gemäß Anspruch 1 bereitzustellen, und insbesondere welche, wobei mehr als 50 % und bis zu 100 % ihrer Silanolgruppen mit einer Schutzgruppe eines Polyvinylalkohols versehen sind? Diesbezüglich wäre es notwendig zu identifizieren, welche

Ausführungsformen des angefochtenen Patents dem Anspruchsgegenstand tatsächlich entsprechen.

XIII. Mit Schreiben vom 12. November 2010 bestritt die Beschwerdeführerin, dass der Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ verspätet vorgebracht worden sei. Die Beschwerdeführerin vertritt ferner der Meinung, dass **VB1** aussagekräftig sei.

XIV. Mit Schreiben vom 15. November 2010 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz. Zusätzlich zu den Überlegungen der Kammer, erklärte die Beschwerdegegnerin, dass die spät vorgelegte Versuchsanordnung **VB2** den Rahmen der faktischen Gründe, welche zur Untermauerung des von der Beschwerdeführerin ebenfalls spät vorgelegten Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ eingereicht wurden, wesentlich erweitern würde. Die Beschwerdegegnerin sei bis zum Zeitpunkt der geplanten mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht in der Lage gewesen, die durch den neuen Einspruchsgrund und die neue Versuchsanordnung **VB2** aufgetretenen Fragen bezüglich des Art. 83 EPÜ zu beantworten.

Eine weitere Versuchsanordnung, welche in dieser Entscheidung mit "**VB3**" gekennzeichnet wird, wurde dem Schreiben beigelegt. Sie betraf die Nacharbeitung des Beispiels 11 des Streitpatents, wobei dieses Beispiel einmal mit einem teilhydrolysierten Polyvinylalkohol (Bsp. 11-PVOH) und einmal mit Polyvinylpyrrolidon (Bsp. 11-PVP) durchgeführt wurde.

XV. Am 13. Dezember 2010 hat eine mündliche Verhandlung vor der Kammer in Anwesenheit beider Parteien stattgefunden.

Ausgangsanhträge

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1127080.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, weiterhin den Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ nicht weiter zu behandeln und, gegebenenfalls, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Die folgenden Punkte wurden während der mündlichen Verhandlung diskutiert:

Zulässigkeit des Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ

Der Vorsitzende der Kammer fasste die wesentlichen Schritte des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahrens zusammen und erklärte, dass die folgenden Fragen geklärt werden sollten:

- Ob ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliegen würde, welcher zu einer Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und einer Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz führen könnte;
- Die Relevanz der Versuchsanordnung **VB2**.

Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

- Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, einen neuen Einspruchsgrund zuzulassen, sei eine Ermessensentscheidung. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin, seien die in **VB2** enthaltenen Informationen hoch relevant, einfach zu verstehen,

und führten zu keiner unangemessenen Verzögerung des Verfahrens. Somit sei die Entscheidung der Einspruchsabteilung, während der mündlichen Verhandlung den Grund nach Art. 100 (b) EPÜ zuzulassen, korrekt gewesen;

- Da die Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung die Zulassung dieses neuen Grundes nicht bestritten hatte, sei der Grund nicht als zu spät vorgebracht zu betrachten;
- Die Einsprechende konnte anhand der Information des Patents nicht vermuten, dass die Frage der ungenügenden Offenbarung von Bedeutung sein könnte. Dies sei erst mit den von der Patentinhaberin vorgebrachten Argumenten zur Stützung der Neuheit gegenüber **D1-D3** ans Licht gekommen (siehe Brief vom 27. April 2007). Diese Vermutung hätte sich weiterhin während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bestätigt, als die Patentinhaberin argumentiert hatte, dass ein Wasserentzug wesentlich für die Ausbildung der Etherbindungen und somit für das Entstehen der beanspruchten Schutzgruppen sei;
- Angesichts ihrer Relevanz wurde die Zulassung von **VB2** in das Verfahren von der Beschwerdeführerin beantragt. Diese Daten seien relevanter als die von **VB1** und stellten eine Antwort auf die Vorwürfe der Beschwerdegegnerin dar, dass die Anordnung **VB1** nicht repräsentativ sei und den Wasserentzug nicht berücksichtigt hätte;
- Die Zulassung in das Verfahren von **VB3** wurde nicht bestritten. **VB3** wurde allerdings von der Beschwerdeführerin als nicht relevant betrachtet: es wurde angezweifelt, dass das im Bspl. 11-PVOH eingesetzte Produkt Kanebinol KB20 überhaupt

Silanolgruppen enthalte. Die festgestellte Verbesserung von Bspl. 11-PVOH im Vergleich zu Bspl. 11-PVP wurde auf die Anwesenheit in Kanebinol KB20 von Kationen - und nicht von Silanolgruppen - zurückgeführt;

- Die Beschwerdeführerin merkte an, dass bis zum aktuellen Tag die Beschwerdegegnerin nicht in der Lage gewesen sei zu beweisen, zum Beispiel durch Vorlage von experimentellen Daten, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 tatsächlich erzeugt wurde.

Die Argumentation der Beschwerdegegnerin kann wie folgt zusammengefasst werden:

- Der Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ wurde nach Ablauf der Einspruchsfrist von neun Monaten geltend gemacht und sei somit als spät vorgebracht zu betrachten;
- Bis zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung seien weder die Ansprüche geändert noch neuer Stand der Technik zitiert worden, wodurch die Sachlage hätte geändert werden können. Es wurden lediglich neue Argumente vorgebracht. Der Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ sei bis zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht substantiiert worden, und es lag bis dahin kein Antrag vor, diesen neuen Grund in das Verfahren zuzulassen;
- Die Daten von **VB2** seien zugegebenermaßen relevanter als die von **VB1**; sie erweiterten aber in erheblichem Maße den Rahmen der faktischen Gründe des Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ. Somit sei die Zurückverweisung an die erste Instanz erforderlich;
- Die Beschwerdegegnerin war ferner der Meinung, dass die in **VB2** angegebenen Daten nicht hinreichend seien,

um die von der Beschwerdeführerin gezogenen Schlussfolgerungen zu untermauern. Dies könnte nach Bedarf von dem anwesenden Sachverständigen erläutert werden;

- Die Zulassung von **VB2** in das Verfahren wurde nicht bestritten;
- Angesichts ihrer Relevanz, wurde die Zulassung von **VB3** in das Verfahren beantragt. **VB3** würde zeigen, dass die Anwesenheit von Silanolgruppen wesentlich sei;
- Die Vorwürfe der Beschwerdeführerin bezüglich Kanebinol KD20 seien auf reiner Spekulation basiert und sollten nicht betrachtet werden. Die Beschwerdegegnerin betonte, dass Kanebinol KD20 Silanolgruppe enthalte.

Schlussanträge

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1127080.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, weiterhin den Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ nicht weiter zu behandeln und, gegebenenfalls, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsgründe

1. Der Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ

Dieser Einspruchsgrund wurde von der Einsprechenden nicht innerhalb der Einspruchsfrist erhoben und ist insofern als spät vorgebracht zu betrachten. Das gleiche gilt für die Daten **VB1**.

1.1 Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Stellungnahme G 10/91 (Amtsblatt EPA, 1993, 420) die Befugnis der Einspruchsabteilung anerkannt, ausnahmsweise in Anwendung des Art. 114 (1) EPÜ andere Einspruchsgründe zu prüfen, welche *prima facie* der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen. Es wurde ferner in der Entscheidung T 1002/92 (Amtsblatt EPA, 1995, 605) entschieden, dass verspätet vorgebrachte Beweismittel und diesbezügliche Argumente nur in Ausnahmefällen zum Verfahren zugelassen werden dürfen, wenn *prima facie* triftige Gründe die Vermutung nahelegen, dass die verspätet eingereichten Unterlagen der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen.

Somit stellt die Beschwerdekammer fest, dass die Einspruchsabteilung grundsätzlich befugt war, sowohl den neuen Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ als auch die spät vorgebrachte Daten **VB1** im Einspruchsverfahren, auch während der mündlichen Verhandlung, in das Verfahren zuzulassen bzw. einzuführen.

1.2 Die Beschwerdekammern des EPA haben aber in ständiger Rechtsprechung festgelegt, dass die Einführung eines neuen Einspruchsgrunds in das Verfahren durch die Einspruchsabteilung, unter solchen Bedingungen

stattfinden sollte, dass es gewährleistet ist, dass die Patentinhaberin nicht nur den neuen Einspruchsgrund (d.h. die neue Rechtsgrundlage für den Einspruch), sondern auch die rechtlichen und faktischen Gründe zur Untermauerung dieses neuen Einspruchsgrunds kennt: der Patentinhaber müsse genau wissen, was ihm vorgehalten wird und hinreichend Gelegenheit haben, sich hierzu zu äußern und eine geeignete Verteidigung gegen die neuen Einwände vorzubereiten (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Aufl., VII D. 3.2.3 c) i)). Dabei sollten insbesondere die beiden Phasen der Zulassung/Einführung und der Beurteilung/Substantiierung behandelt werden. Es empfehle sich grundsätzlich, dass die Parteien schriftlich und so früh wie möglich über die neuen Einwände informiert werden (T 433/93: ABl. EPA, 1997, 509; T 1164/00; T 64/03: beide Entscheidungen nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

- 1.3 In dem vorliegenden Fall stellt die Kammer fest, dass das späte Vorbringen und die Zulassung in das Verfahren des neuen Einspruchsgrunds weder schriftlich noch mündlich angesprochen wurden. Die Einspruchsabteilung hat diese Angelegenheiten in ihrem Bescheid vom 2. Juni 2006 nicht erwähnt und hat während des Einspruchsverfahrens nie die Patentinhaberin darüber informiert, dass sie beabsichtigte, diesen neuen Einspruchsgrund einzuführen. Es geht aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung insbesondere hervor (siehe Seite 1), dass ausschließlich die Substantiierung des Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ zum Thema gemacht wurde. Diese Diskussion endete nach Beratungspause der Einspruchsabteilung mit der Verkündung der Entscheidung, dass die Erfordernisse des Art. 83 EPÜ erfüllt seien

(Seite 2), d.h. die Patentinhaberin wurde gleichzeitig über die Zulassung -implizit - und die Erfolglosigkeit des Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ informiert. Dabei ist das späte Vorbringen sowohl des Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ als auch der Daten **VB1** während des Einspruchsverfahrens von der Patentinhaberin nie gerügt worden. Zwar ist sowohl dem Protokoll (siehe Seiten 1-2) als auch der angefochtenen Entscheidung (siehe Seiten 2-4 und Punkt 5) zu entnehmen, dass der Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin die Möglichkeit gegeben wurde, sich zu diesem Grund zu äußern (Art. 113 (1) EPÜ). Jedoch sind andererseits weder der angefochtenen Entscheidung noch dem Verhandlungsprotokoll Hinweise zu entnehmen, welche Kriterien und Gründe für die Einspruchsabteilung bei der Ausübung des Ermessens maßgeblich waren, den Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ sowie die zur Substantiierung dieses Einspruchsgrundes spät eingereichten experimentellen Daten **VB1** in das Verfahren zuzulassen, bzw., ob überhaupt eine Ermessensabwägung erfolgt ist. Angesichts eines solchen späten Vorbringens neuer rechtlicher und tatsächlicher Sachverhalte wäre die Darlegung der wesentlichen Überlegungen im Rahmen der insoweit erforderlichen Interessensabwägung insbesondere im Hinblick auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zur verspäteten Vorlage von Versuchsdaten (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Aufl., VII C. 1.3.4) erforderlich gewesen, wonach bereits die Vorlage von Versuchen und Tests einen Monat oder gar sieben Wochen vor der mündlichen Verhandlung als unvereinbar mit dem Gebot eines fairen und zügigen Verfahrens angesehen wurde. Die Frage, ob die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der

richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat, unterliegt der Überprüfung durch die Beschwerdekammer (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Aufl., VII E. 6.6).

- 1.4 Im vorliegenden Fall muss die Beschwerdekammer feststellen, dass die Entscheidung bezüglich der Einführung des neuen Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ und die Zulassung der Daten **VB1** von der Einspruchsabteilung nicht begründet wurde. Somit kann es von der Beschwerdekammer nicht untersucht werden, welche Kriterien für die Einspruchsabteilung maßgeblich waren, sowohl den neuen Einspruchsgrund als auch die Daten **VB1** in das Verfahren zuzulassen. Es stellt sich somit die Frage, ob ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliegt, welcher zu einer Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und eine Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz Anlass gibt (vgl. Art. 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern). Diesbezüglich ist die Beschwerdekammer der eindeutigen Meinung, dass die nicht hinreichend begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung zwar einen Verfahrensfehler darstellt, die jedoch während der mündlichen Verhandlung nie gerügt wurde und im Einspruchsverfahren zu keiner für die Patentinhaberin negativen Endentscheidung führte. Insofern würde eine Zurückverweisung an die erste Instanz aus diesem einzigen Grund keinen Sinn machen.

2. Antrag der Beschwerdegegnerin bezüglich Art. 100 (b) EPÜ

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, "den Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ nicht weiter zu behandeln".

- 2.1 Das EPÜ enthält weder Vorschriften noch sind sonstige Regularien bekannt (anders als etwa bei dem beantragten Ausschluss bestimmter Unterlagen von der Akteneinsicht), aufgrund derer einem solchen Antrag stattgegeben werden könnte, d.h., einen in das Verfahren eingeführten und erörterten Einspruchsgrund in der Beschwerdeinstanz wieder aus dem Verfahren zu nehmen. Bei einer solchen, nicht durch eine rechtliche Grundlage gestützten Verfahrensweise würde andererseits das Recht des Einsprechenden verletzt, von ihm vorgebrachte und - wenn auch zu Unrecht - im Verfahren befindliche Einspruchsgründe durch die zuständigen Organe des EPA prüfen zu lassen (Art. 101 (1) EPÜ).
- 2.2 Ganz im Gegenteil, der Antrag ist nach Meinung der Beschwerdekammer unzulässig und zwar aus folgenden Gründen:
- 2.2.1 Nach Regel 100 (1) EPÜ sind die Vorschriften für das Verfahren vor dem Organ, das die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat - hier die Einspruchsabteilung -, im Beschwerdeverfahren anzuwenden, sofern nicht anderes bestimmt ist. Im vorliegenden Fall war es nach Art. 101 (1) EPÜ Aufgabe der Einspruchsabteilung nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu prüfen, ob wenigstens ein Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht.
- 2.2.2 Normalerweise prüft die Einspruchsabteilung nur diejenigen Einspruchsgründe, die gemäß Art. 99 (1) in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ 1973 ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind, hier also

Art. 100 (a) EPÜ zusammen mit Art. 54 EPÜ und Art. 56 EPÜ.

2.2.3 Im vorliegenden Fall hat allerdings die Einspruchsabteilung entschieden, den Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ ins Verfahren zuzulassen, was, wie bereits erklärt, in Anwendung des Art. 114 (1) EPÜ möglich ist (siehe Punkt 1.1, oben).

2.2.4 Eine Konsequenz dieser Entscheidung der Einspruchsabteilung ist es, dass der Grund nach Art. 100 (b) EPÜ für das Beschwerdeverfahren keinen "neuen Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme der Grossen Beschwerdekammer G 10/91 darstellt: es wurde nämlich in der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer G 1/95 (Amtsblatt EPA 1996, 615, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe) erklärt, dass es in der Stellungnahme G 10/91 mit dem Begriff "neuer Einspruchsgrund" ein Einspruchsgrund gemeint ist, "der weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substantiiert noch von der Einspruchsabteilung in Anwendung des Art. 114 (1) EPÜ unter Beachtung der in G 10/91 unter Nummer 16 aufgestellten Grundsätze in das Verfahren eingeführt worden ist".

Da somit im Beschwerdeverfahren ein "neuer" Einspruchsgrund im Sinne der Stellungnahme G 10/91 nicht vorliegt, bedarf es im vorliegenden Fall nicht der Einholung des Einverständnisses der Patentinhaberin mit der Einführung des Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ.

Die Zulassung des Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ durch die Einspruchsabteilung stellt somit eine neue,

zusätzliche Rechtsgrundlage im Vergleich zu den, in der Einspruchsschrift angegebenen Rechtsgrundlagen nach Art. 100 (a) EPÜ dar, auf welche der Einspruch sich jetzt stützt.

- 2.2.5 Die Grosse Beschwerdekammer hat ferner in ihrer Stellungnahme G 10/91 festgestellt: "Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens ist es, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Die Prüfung von Einspruchsgründen, die nicht als Grundlage für die Entscheidung der Einspruchsabteilung gedient haben, entspricht nicht dieser Zweckbestimmung" (siehe Nr. 18 der Entscheidungsgründe).

Hierbei ist anzumerken, dass durch die angefochtene Entscheidung der Einspruch zurückgewiesen und das Patent in seiner unveränderten Fassung aufrechterhalten wurde. Somit ist die Patentinhaberin keine "unterlegene" Partei gewesen, welche die Entscheidung der Einspruchsabteilung anfechten konnte. Dass die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung bezüglich der Zulassung/Einführung des spät vorgelegten Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ ungenügend substantiiert hat (siehe Absatz 1.4), ändert an dieser Tatsache nichts. Insbesondere ist die Beschwerdekammer nicht befugt, aus diesem Grund diese Entscheidung der Einspruchsabteilung, welche im Einspruchsverfahren zu keiner für die Patentinhaberin negativen Endentscheidung geführt hat, aufzuheben.

Im Gegenteil dazu ist die Kammer der eindeutigen Meinung, dass, nachdem die Prüfung des Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ bei der Einspruchsabteilung erfolgt ist

und sich die angefochtene Entscheidung mit dem verspätet geltend gemachten Einspruchsgrund im einzelnen auseinandergesetzt hat (siehe Absätze 2 und 5 der Einspruchsgründe) und zudem die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung auf diesen Punkt eingegangen ist, es erforderlich ist, dass die Kammer zu diesem Einspruchsgrund Stellung nimmt.

2.3 Zusammengefasst ist der Grund nach Art. 100 (b) EPÜ von der Einspruchsabteilung in das Verfahren zugelassen worden und somit Bestandteil der angefochtenen Entscheidung. Daher muss der Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ von der Beschwerdekammer weiterhin geprüft und der Antrag der Beschwerdegegnerin, diesen Grund "nicht weiter zu behandeln", von der Beschwerdekammer zurückgewiesen werden.

3. Untermauerung des Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ
- Neuer Sachvortrag

3.1 In diesem Zusammenhang wurden während des Beschwerdeverfahrens die neuen Daten **VB2** von der Einsprechenden/Beschwerdeführerin eingereicht. Diese Daten (LSCM 1840; LSCM 1869) betreffen die Herstellung von Polymeren gemäß Beispiel 2 des Streitpatents und ihre Weiterverarbeitung zu einem pulverigen Material durch Sprühtrocknung gemäß Beispiel 8 des Streitpatents. Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die NMR und IR-Spektren der so erhaltenen Pulver keine Verschiebung der Polyvinylalkohol-Signalgruppen aufweisen, was zeigen würde, dass keine Schutzgruppen gebildet wurden. Es wurde von der Beschwerdegegnerin bis dato nicht bestritten, dass diese Versuche eine faire Nacharbeitung des Beispiels 2 darstellten. Diese Daten **VB2**, obwohl sie

sehr spät in das Verfahren vorgebracht wurden, sind nach Meinung der Beschwerdekammer *prima facie* hochrelevant und legen die Vermutung nahe, dass sie der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegenstehen könnten. Da die Beschwerdegegnerin weiterhin die Einführung von **VB2** in das Verfahren nicht abgelehnt hat, entscheidet die Kammer somit die Daten **VB2** in das Verfahren einzuführen.

3.2 Diese Daten werfen nach Auffassung der Kammer außerdem ganz neue Fragen bezüglich der Ausführbarkeit und der ausreichenden Offenbarung auf, welche von der ersten Instanz nicht untersucht werden konnten.

3.2.1 Die Kammer stellt zum Beispiel fest, dass das Streitpatent keine Methode angibt, um die im Anspruch 1 definierte Menge der geschützten Silanolgruppen (50-100 %) qualitativ und/oder quantitativ zu bestimmen. Auf Seite 3, Zeilen 1-13 der angefochtenen Entscheidung wird angegeben, dass die Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin der Meinung sei, dass gewöhnliche NMR-Analysen eine solche Information nicht eindeutig liefern können. Auf Seite 4 dieser Entscheidung wird ferner von der Einspruchsabteilung erwähnt, dass die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung nicht bestätigen konnte, ob das umstrittene Schutzprinzip bereits in den Dispersionen der Beispiele 1 und 2 realisiert ist. Somit stellt sich die Frage, ob und wie es überhaupt möglich ist, die im Anspruch 1 definierte absolute Menge (50-100 %) der Silanolgruppen, welche mit einer Schutzgruppe versehen sind, eindeutig zu bestimmen.

3.2.2 Darüber hinaus hängt diese Frage nach Auffassung der Kammer mit weiteren Einwänden zusammen. Dadurch, dass

die Menge der Silanolgruppen, welche mit einer Schutzgruppe versehen sind, in den Beispielen 1-14 des Streitpatents nicht explizit angegeben worden ist, stellt sich die Frage, ob das Patent mindestens eine Ausführungsform enthält, welche dem Gegenstand des Anspruchs 1 entspricht. Dabei ist anzumerken, dass im Absatz [0023] des Streitpatents angegeben wird: "bei einem Polyol, wie Polyvinylalkohol, kann z.B. eine geeignete Umsetzung bis zu 50 % HO-Si- pro HO-C-Gruppe (Molverhältnis) erreicht werden". Die Verwendung von "bis zu 50 %" macht es fraglich, i) ob die Beispiele, welche alle mit Polyvinylalkohol durchgeführt worden sind, zu den beanspruchten Polymeren führen (d.h. welche, wobei mindestens 50 % der Silanolgruppen gemäß der Erfindung geschützt sind); und ii) ob es überhaupt möglich ist, mit Polyvinylalkohol als Schutzverbindung mehr als 50 % der vorhandenen Silanolgruppen zu schützen.

3.2.3 Schlussendlich ist auf Seite 4 der angefochtenen Entscheidung angegeben, dass die Patentinhaberin der Auffassung sei, dass für die Bildung der Etherbindung, d.h. um die Silanolgruppen gemäß der Erfindung zu schützen, ein Wasserentzug etwa durch Sprühtrocknung erforderlich ist. Die Kammer stellt fest, dass ein solcher Wasserentzug in den Beispielen 1-7 nicht stattfindet. Erst im Beispiel 8 werden die in den Beispielen 1-7 erhaltenen Dispersionen sprühgetrocknet. Es stellt sich also die Frage, ob die beanspruchten Polymere erst durch dieses Verfahren der Sprühtrocknung erzeugt werden. Das gleiche gilt für die Verfahren der Beispiele 9-14 des Patents, in dem erst eine Mischung enthaltend ein Silanolgruppen aufweisendes Polymer und Polyvinylalkohol vorbereitet und dann sprühgetrocknet wird. Hierbei ist anzumerken, dass die Versuchsanordnung

VB2 zu zeigen scheint, dass dies auch nach der Sprühtrocknung nicht der Fall ist.

3.3 Somit werfen die Daten von **VB2** die folgenden Fragen in Bezug auf den Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ, auf:

- Wie kann der Fachmann die Menge der Silanolgruppen, welche mit einer Schutzgruppe versehen sind, wie im Anspruch 1 definiert, eindeutig bestimmen?
- Inwiefern ist der Fachmann aufgrund der Lehre des Patents in der Lage, Polymere gemäß Anspruch 1 bereitzustellen, und insbesondere welche, wobei mehr als 50 % und bis zu 100 % ihrer Silanolgruppen mit einer Schutzgruppe eines Polyvinylalkohols versehen sind?

3.4 Die Beschwerdekammer ist somit der Meinung, dass die Daten von **VB2** den Rahmen der faktischen Gründe, welche zur Untermauerung des spät vorgebrachten Einspruchsgrunds nach Art. 100 (b) EPÜ, auf den sich die Entscheidung gestützt hatte, wesentlich erweitern. Der jetzige Sachvortrag ist somit ein völlig anderer als der der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde liegende Sachvortrag. Darüber hinaus hatte die Beschwerdegegnerin bis jetzt keine Gelegenheit, auf diesen neuen Einwand zu erwidern und die neuen Beweismittel **VB2** anzufechten.

4. Zurückverweisung an die erste Instanz

Der vorliegende Fall stellt eine etwas außergewöhnliche Situation dar: obwohl der neue Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ und die von der Einsprechende spät vorgebrachten Versuche **VB1** von der Einspruchsabteilung in das Verfahren zugelassen wurden, hat die

Einspruchsabteilung entschieden, dass diese Daten **VB1** diesen Grund doch nicht hinreichend untermauern, so dass die Erfindung des Streitpatents als ausreichend offenbart angesehen wurde. Somit scheint die Entscheidung der Einspruchsabteilung einen spät vorgebrachten, vermutlich *prima facie* hoch relevant, aber letztendlich nicht erfolgreichen Einspruchsgrund in das Verfahren zuzulassen, zunächst für die Patentinhaberin keine negative Auswirkungen mit sich zubringen (siehe Punkt 1.4, oben). Der vorliegende Fall zeigt aber, dass diese Entscheidung der Einspruchsabteilung spätere, für die Patentinhaberin eventuell sehr gravierende, negative Konsequenzen mit sich bringen kann und könnte sogar, im für die Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin schlimmsten Fall, der Grund sein, das Patent zu widerrufen.

Allerdings, hat die Patentinhaberin während des Einspruchsverfahrens die Rechtmäßigkeit dieser Zulassung nicht angefochten. Dadurch, dass der Einspruch zurückgewiesen wurde, hatte die Patentinhaberin außerdem keine Möglichkeit, gegen diese Entscheidung Beschwerde einzulegen (Art. 107 EPÜ). Dahingegen konnte die Einsprechende sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschweren und das Beschwerdeverfahren zu Nutze machen, um den spät vorgebrachten Einspruchsgrund mit neuen, eventuell relevanteren Beweismitteln zu untermauern, wie hier mit **VB2** tatsächlich geschehen. Somit wurde der Einsprechenden/Beschwerdeführerin die Möglichkeit gegeben, an einem sehr späten Zeitpunkt des Verfahrens, und zwar deutlich über die Einspruchsfrist hinaus, den Rahmen der faktischen Gründe des Einspruchs und somit

des Sachvortrags wesentlich zu erweitern und damit ihre Position zu verbessern.

Deshalb ist es in dieser Situation besonders angebracht, die Sache nach Art. 111 (1) EPÜ an die erste Instanz zurückzuverweisen, damit die Beschwerdegegnerin nicht auch noch eine Instanz der Überprüfung dieses späten Vorbringens verliert.

5. Zulassung des spät vorgebrachten Stoffes

5.1 Vergleichsversuche **VB2** und **VB3**

Wie oben ausgeführt, haben die Parteien keinen Einwand dagegen erhoben, die spät eingereichten Daten **VB2** und **VB3** in das Verfahren zuzulassen. Die Beschwerdekammer ist ferner der Meinung, dass diese Daten *prima facie* für das Verfahren relevant sind. Somit werden **VB2** und **VB3** in das Verfahren zugelassen.

5.2 Stand der Technik

Es wurde ebenfalls nicht beanstandet, dass das spät vorgebrachte Dokument **D4** in das Verfahren zugelassen wird. Dieses Dokument enthält Informationen bezüglich des Produktes Kanebinol KD20, welches in den Beispielen 9-14 des angegriffenen Patents eingesetzt wurde. **D4** ist somit *prima facie* relevant und ist auch in das Verfahren zugelassen.

Das Dokument **D5** wurde während des Beschwerdeverfahrens nicht näher angesprochen. Somit besteht für die Beschwerdekammer kein Bedarf, sich dazu zu äußern,

beziehungsweise eine Entscheidung über dessen Zulassung ins Verfahren zu treffen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Antrag, den Einspruchsgrund nach Art. 100 (b) EPÜ nicht weiter zu behandeln, wird zurückgewiesen.
3. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier

R. Young