

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 15. Juli 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0783/08 - 3.3.03
Anmeldenummer: 98113559.3
Veröffentlichungsnummer: 0894809
IPC: C08F 2/24
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verwendung von Kolloiddispersions-Mischungen als Schutzkolloid für die wässrige Emulsionspolymerisation

Patentinhaber:

Celanese Emulsions GmbH

Einsprechender:

BASF SE

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123, 108, 84, 83, 54
EPÜ R. 101 (1), 99, 41 (2) h)

Schlagwort:

"Form der Beschwerde (Patentinhaber) - rechtsgültig eingelegt aber unzulässig (keine Beschwerdebegründung)"
"Offenbarung der Erfindung (bejaht)"
"Neuheit (verneint) - Hauptantrag"
"Änderungen - Erweiterung (bejaht) - Hilfsantrag"

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/91, T 0201/83, T 0301/87, T 0381/02

Orientierungssatz:

Rechtsgültig eingelegte Beschwerde, Punkt 2.1



Aktenzeichen: T 0783/08 - 3.3.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 15. Juli 2009

Beschwerdeführer 01: BASF SE
(Einsprechender) -Patentabteilung - C6 -
Carl-Bosch-Straße 38
D-67056 Ludwigshafen (DE)

Vertreter: -

Beschwerdeführer 02: Celanese Emulsions GmbH
(Patentinhaber) Frankfurter Straße 111
D-61476 Kronberg/Ts. (DE)

Vertreter: Ackermann, Joachim
Patentanwalt
Postfach 11 13 26
D-60048 Frankfurt am Main (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0894809 in geändertem Umfang, verkündet am
16. Januar 2008 und zur Post gegeben am
14. Februar 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Young
Mitglieder: W. Sieber
H. Preglau

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 894 809 der Celanese Emulsions GmbH wurde am 16. Februar 2005 veröffentlicht (Patentblatt 2005/07). Das Patent basiert auf der europäischen Patentanmeldung Nr. 98113559.3 und wurde am 21. Juli 1998 unter Beanspruchung der Priorität der deutschen Voranmeldung DE 19733077 vom 31. Juli 1997 angemeldet.

Das erteilte Patent enthielt 20 Ansprüche, wobei die unabhängigen Ansprüche 1 und 13 wie folgt lauteten:

"1. Verwendung einer Kolloiddispersionsmischung erhalten durch Copolymerisation eines wasserlöslichen Monomers mit einem nichtwasserlöslichen Comonomer in Gegenwart eines micellenbildenden Emulgators als Schutzkolloid für die Emulsionspolymerisation.

13. Verfahren zur Herstellung homo- oder copolymeren Polyvinylestern [*sic*] durch Emulsionspolymerisation, wobei die Vinylester ausgewählt werden aus der Gruppe bestehend aus Vinylformiat, Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylisobutyrat, Vinylpivalat, Vinyl-2-ethylhexanoat, Vinylester von gesättigten, verzweigten Monocarbonsäuren mit 9 bis 10 Kohlenstoffatomen im Säurerest, Vinylester von längerkettigen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren, Vinylester der Benzoesäure und Vinylester substituierter Derivate der Benzoesäure und wobei der Anteil dieser Vinylester im Polymerisat mindestens 50 Gew.% beträgt, dadurch gekennzeichnet, dass als Schutzkolloid bei der Emulsionspolymerisation eine Kolloiddispersionsmischung eingesetzt wird, die erhalten wurde durch Copolymerisation eines wasserlösliche [*sic*]

Monomers mit einem nichtwasserlöslichen [*sic*] Comonomer in Gegenwart eines micellenbildenden Emulgators."

Die abhängigen Ansprüche 2-12 und 14-20 betrafen bevorzugte Ausführungsformen der Verwendung gemäß Anspruch 1 bzw. Anspruch 13.

II. Gegen das Patent wurde am 28. Oktober 2005 von der BASF AG (jetzt BASF SE) Einspruch erhoben. Der Einsprechende stützte seinen Einspruch auf die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) und Artikel 100 b) EPÜ und zitierte unter anderem folgende Dokumente:

D1: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, vol. A21, 1992, VCH Publishers Inc., 157-159:

D6: DE 43 27 514 A1; und

D8: EP 0 867 455 A2.

III. In der am 16. Januar 2008 mündlich verkündeten und am 14. Februar 2008 schriftlich begründeten Zwischenentscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, dass der Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrags 2 (Ansprüche 1-19, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 16. Januar 2008) die Erfordernisse des EPÜ erfüllt. Die Ansprüche 1 und 12 des Hilfsantrags 2 lauteten wie folgt:

"1. Verwendung einer Kolloiddispersionsmischung erhalten durch Copolymerisation eines wasserlöslichen Monomers ausgewählt aus der Gruppe N-Methyl-N-Vinylacetamid, N-Vinyl-2-pyrrolidon oder N-Vinylformamid mit einem

nichtwasserlöslichen Comonomer in Gegenwart eines micellenbildenden Emulgators als Schutzkolloid für die Emulsionspolymerisation.

12. Verfahren zur Herstellung homo- oder copolymeren Polyvinylestern [sic] durch Emulsionspolymerisation, wobei die Vinylester ausgewählt werden aus der Gruppe bestehend aus Vinylformiat, Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylisobutyrat, Vinylpivalat, Vinyl-2-ethylhexanoat, Vinylester von gesättigten, verzweigten Monocarbonsäuren mit 9 bis 10 Kohlenstoffatomen im Säurerest, Vinylester von längerkettigen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren, Vinylester der Benzoesäure und Vinylester substituierter Derivate der Benzoesäure und wobei der Anteil dieser Vinylester im Polymerisat mindestens 50 Gew.% beträgt, dadurch gekennzeichnet, dass als Schutzkolloid bei der Emulsionspolymerisation eine Kolloiddispersionsmischung eingesetzt wird, die erhalten wurde durch Copolymerisation eines wasserlöslichen Monomers ausgewählt aus der Gruppe N-Methyl-N-Vinylacetamid, N-Vinyl-2-pyrrolidon oder N-Vinylformamid mit einem nichtwasserlöslichen Comonomer in Gegenwart eines micellenbildenden Emulgators."

- IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte der Einsprechende (Beschwerdeführer 01) am 11. April 2008 und der Patentinhaber (Beschwerdeführer 02) am 24. April 2008 Beschwerde ein, jeweils unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr.
- V. Der Beschwerdeführer 01 reichte die Beschwerdebegründung am 17. Juni 2008 ein. Die darin enthaltenen Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Die Erfindung werde als solche nicht offenbart, da im Streitpatent völlig widersprüchliche Aussagen hinsichtlich des Gegenstandes der Erfindung ausgeführt werden. Obwohl der Gegenstand des gemäß Zwischenentscheidung gewährten Hauptanspruchs die Verwendung einer Kolloiddispersionsmischung als Schutzkolloid für die Emulsionspolymerisation sei, würden die Kolloiddispersionsmischungen in den Beispielen 3 und 4 des Streitpatents nicht in disperser, sondern in gelöster Form vorliegen. Daraus ergebe sich, dass der Fachmann aus dem Streitpatent völlig widersprüchliche Information erhalte und so nicht wissen könne, was der Gegenstand der Erfindung sei.
- b) Der Begriff "nichtwasserlösliches Comonomer" in den gemäß Zwischenentscheidung gewährten Ansprüchen sei nicht klar im Sinne von Artikel 84 EPÜ. Dies ergebe sich insbesondere daraus, dass es keine Monomere gebe, welche nicht wasserlöslich seien. Selbst die im Streitpatent als bevorzugt genannten nichtwasserlöslichen Monomere weisen gemäß D1 bei Atmosphärendruck eine - wenn auch geringe - Wasserlöslichkeit auf. Auch würden D6 und D8 zeigen, dass es für nichtwasserlösliche Monomere unterschiedliche Löslichkeitsgrenzen gebe.
- c) Die Gegenstände der vorliegenden Ansprüche seien nicht mehr neu im Lichte der D8 (Stand der Technik nach Artikel 54(3) und (4) EPÜ für die benannten Vertragsstaaten DE, ES, FR, GB, IT). D8 offenbare insbesondere in den Beispielen 12-15 emulgatorhaltige wässrige Copolymerisationsdispersionen auf Basis von N-Vinylpyrrolidon und tert.-Butylmethacrylat bzw.

Methylmethacrylat. Weiterhin offenbare D8, dass die Copolymerisate aufgrund ihrer oberflächenaktiven Wirkung als Schutzkolloide bei der radikalischen wässrigen Emulsionspolymerisation Verwendung finden.

- d) Außerdem würden die vorliegenden Ansprüche Gegenstände umfassen, welche keinerlei vorteilhaften Effekt und damit keine erfinderische Tätigkeit aufwiesen. In diesem Zusammenhang reichte der Beschwerdeführer 01 weitere Messungen für die bereits im Einspruchsverfahren vorgelegten Versuche CD1-CD5 vor (Blatt mit 2 Diagrammen).
- VI. Mit Schreiben vom 29. Juli 2008, zugestellt mittels eingeschriebenen Briefs mit Rückschein, hat die Geschäftsstelle der Beschwerdekammer den Beschwerdeführer 02 auf das Fehlen einer Beschwerdebegründung und auf die voraussichtliche Verwerfung seiner Beschwerde als unzulässig aufmerksam gemacht. Der Beschwerdeführer 02 wurde aufgefordert, sich hierzu innerhalb einer Frist von 2 Monaten zu äußern.
- VII. Mit Schreiben vom 9. Oktober 2008 hat der Beschwerdeführer 02 mitgeteilt, dass er sich zur Frage der Zulässigkeit der Beschwerde nicht äußern möchte und beantragt, diese Frage nach Aktenlage zu entscheiden.
- VIII. Mit Schreiben vom 25. November 2008 beantragte der Beschwerdeführer 02 die Zurückweisung der Beschwerde des Beschwerdeführers 01, d. h. Bestätigung des europäischen Patents im Umfang der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Fassung (Hauptantrag). Außerdem reichte er einen Hilfsantrag (Ansprüche 1-19) ein.

Die Ansprüche des Hilfsantrags unterschieden sich von den entsprechenden Anträgen des Hauptantrags lediglich durch die Aufnahme einer Untergrenze für den Gehalt an wasserlöslichem Comonomer in den Ansprüchen 1 und 12:

"... durch Copolymerisation von wenigstens 75 Gew.%, bezogen auf die Gesamtmenge an Monomeren, eines wasserlöslichen Monomers ausgewählt aus der Gruppe ...".

- a) Im Zusammenhang mit dem Einwand der mangelnden Offenbarung war der Beschwerdeführer 02 der Ansicht, dass die Argumentation der angefochtenen Entscheidung schlüssig sei. Der Beschwerdeführer 01 habe nicht dargelegt, welche Einwände er gegen die Argumente der Einspruchsabteilung habe, sondern lediglich die schon einmal vorgetragenen Bedenken wiederholt. Die Beschreibung des Streitpatents enthielte genügend Informationen, um die Erfindung nachzuarbeiten.
- b) Der Einwand der mangelnden Klarheit hinsichtlich des Begriffs "wasserunlösliches Monomer" sei im Einspruchs- bzw. Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht mehr möglich, da der Begriff bereits in den erteilten Ansprüchen vorhanden war. Darüber hinaus seien die Einwände auch sachlich nicht gerechtfertigt.
- c) Der Gegenstand der Ansprüche des Hauptantrags sei in D8 nicht so unmittelbar und eindeutig offenbart, um diesen Ansprüchen die Neuheit zu nehmen. Dabei verwies der Beschwerdeführer 02 auf die Argumentation der Einspruchsabteilung, die die Neuheit gegenüber D8 aufgrund einer mehrfachen Auswahl aus D8 als gegeben sah (Punkt 2.1-2.3 der angefochtenen Entscheidung).

- d) Des weiteren beruhe der Gegenstand der Ansprüche des Hauptantrags auf einer erfinderischen Tätigkeit. Selbst die Versuche des Beschwerdeführers 01 würden die herausragende Stellung der erfindungsgemäßen Kolloiddispersionen bestätigen.
- IX. Mit Schreiben vom 1. April 2009, bekräftigte der Beschwerdeführer 01 seine Einwände gegen die Ansprüche des Hauptantrags hinsichtlich mangelnder Offenbarung, Klarheit, Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Außerdem beantragte er, den Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag zurückzuweisen, da die Aufnahme einer Untergrenze von 75 Gew.-% für den Gehalt an wasserlöslichem Monomer eine Verletzung von Artikel 123(2) EPÜ darstelle.
- X. Am 15. Juli 2009 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.
- a) Der Vorsitzende wies den Beschwerdeführer 02 darauf hin, dass seine Beschwerde aufgrund der vorliegenden Fakten wahrscheinlich als unzulässig verworfen werde. Der Beschwerdeführer 02 äußerte sich nicht weiter zur Zulässigkeit. Er beantragte jedoch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, sollte die Kammer seine Beschwerde als unzulässig verwerfen. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass die Beschwerdeschrift nicht unterschrieben worden sei.
- Der Beschwerdeführer 01 bemerkte dazu, dass bisher offensichtlich alle, einschließlich des Beschwerdeführers 02, davon ausgegangen seien, dass es sich bei der Beschwerde des Beschwerdeführers 02 um eine rechtsgültig eingelegte Beschwerde handle.

Die Kammer wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der der Beschwerdeschrift beigefügte Abbuchungsauftrag von dem Vertreter des Beschwerdeführers 02 unterschrieben worden sei.

- b) Bezüglich des Hauptantrags erhob der Beschwerdeführer 02 keine Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ, hielt aber seinen bereits schriftlich vorgebrachten Einwand unter Artikel 84 EPÜ aufrecht.
- c) Hinsichtlich mangelnder Offenbarung vertraute der Beschwerdeführer 01 zum einen auf das bereits im schriftlichen Verfahren vorgebrachte Argument der widersprüchlichen Angaben im Streitpatent. Daneben führte er aus, dass das Streitpatent die Wirkung der Kolloiddispersionsmischung als Schutzkolloid überhaupt nicht belege.

Im Zusammenhang mit dem letztgenannten Einwand wies der Beschwerdeführer 02 auf Absatz [0006] des Streitpatents hin. Die Kammer bemerkte außerdem dazu, dass der Beschwerdeführer 01 für diesen Einwand keinerlei Beweismittel vorgelegt habe.

- d) Die Neuheitsdiskussion konzentrierte sich auf die Passage auf Seite 8, Zeilen 12-16 der D8. Dabei vertrat der Beschwerdeführer 01 die Meinung, dass sich die in dieser Passage erwähnten "erfindungsgemäßen Mittel" auf Dispersionen und die daraus erhältlichen festen Pulver beziehe, während der Beschwerdeführer 02 die Auffassung vertrat, dass sich dieser Begriff nur auf feste Pulver beziehe. Gemäß Beschwerdeführer 02 würde sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht unmittelbar

und eindeutig aus der D8 ergeben. Es bedürfe vielmehr einer Auswahl aus der D8, um zu dem Gegenstand gemäß Anspruch 1 zu gelangen.

- e) Der Beschwerdeführer 01 hielt seinen bereits schriftlich vorgebrachten Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ gegen die Ansprüche 1 und 11 des Hilfsantrags aufrecht.

Der Beschwerdeführer 02 sah in der Aufnahme einer Untergrenze von 75 Gew.-% für den Gehalt des wasserlöslichen Monomers, gestützt auf das Beispiel 1, keine unzulässige Verallgemeinerung. Auch das Beispiel 2 verwende deutlich mehr als 75 Gew.-% wasserlösliches Monomer.

Die Kammer wies darauf hin, dass bei der Frage, ob die Änderung gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoße, die in T 201/83 gezogenen Schlussfolgerungen zu beachten seien.

- XI. Der Beschwerdeführer 01 (Einsprechender) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Der Beschwerdeführer 02 (Patentinhaber) beantragte für den Fall der Unzulässigkeit seiner Beschwerde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Er beantragte weiters, die Beschwerde zurückzuweisen, oder hilfsweise, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags (Ansprüche 1 bis 19), eingereicht mit Schreiben vom 25. November 2008, aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde des Beschwerdeführers 01 ist zulässig.
2. *Beschwerde des Beschwerdeführers 02*
 - 2.1 Der Beschwerdeführer 02 hat Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, im Laufe des Verfahrens aber keine Beschwerdebegründung eingereicht. Nachdem er durch die Geschäftsstelle der Beschwerdekammer auf das Fehlen einer Beschwerdebegründung und auf die voraussichtliche Verwerfung seiner Beschwerde als unzulässig aufmerksam gemacht worden war, beantragte er mit Schreiben vom 9. Oktober 2008, diese Frage nach Aktenlage zu entscheiden (Punkte VI und VII, oben).

In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 15. Juli 2009 vertrat der Beschwerdegegner 02 nun erstmals die Auffassung, dass seine Beschwerde nicht rechtskräftig eingelegt worden sei, da die Beschwerdeschrift nicht unterschrieben worden sei, und beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

- 2.1.1 Die am 24. April 2008 per Fax eingegangene Beschwerdeschrift des Beschwerdeführers 02 besteht aus zwei Schriftstücken, nämlich einem Schreiben an das Europäische Patentamt mit dem Briefkopf des Vertreters des Beschwerdeführers 02 und einem beigefügten Abbuchungsauftrag (Formblatt 1010 des Europäischen Patentamts). Das Schreiben enthält den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers, die Angabe der angefochtenen Entscheidung und den Antrag, die

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Europäische Patent Nr. 0 894 809 B1 im Umfang der erteilten Fassung zu bestätigen. Zwar ist dieses Schreiben nicht unterschrieben, aber der beigefügte Abbuchungsauftrag, ebenfalls datiert vom 24. April 2008, ist von dem im Briefkopf des Schreibens genannten Vertreter unterschrieben.

2.1.2 Artikel 108 EPÜ und Regel 99 EPÜ enthalten keine Vorschriften hinsichtlich der Unterschrift der Beschwerdeschrift. Regel 99(3) EPÜ enthält jedoch folgenden Verweis: "Die Vorschriften des Dritten Teils der Ausführungsordnung sind auf die Beschwerdeschrift, die Beschwerdebegründung und die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden." So schreibt Regel 41(2) h) EPÜ vor, dass der Erteilungsantrag die Unterschrift des Anmelders oder Vertreters enthalten muss.

Aus Regel 99(3) in Kombination mit Regel 41(2) h) EPÜ ergibt sich, dass die Beschwerdeschrift vom Beschwerdeführer oder dessen Vertreter unterschrieben sein muss. Aus diesen Vorschriften lässt sich jedoch nicht ableiten, dass jedes einzelne Schriftstück einer Beschwerdeschrift unterschrieben sein muss, oder dass sich die Unterschrift an einer bestimmten Stelle bzw. Seite befinden müsse. Da im vorliegenden Fall der Abbuchungsauftrag Teil der Beschwerdeschrift ist, reicht nach Ansicht der Kammer die Unterschrift auf dem Abbuchungsauftrag aus, damit die Beschwerdeschrift die entsprechenden Erfordernisse des EPÜ erfüllt und Rechtsgültigkeit erlangt. Somit ist die Beschwerde des Beschwerdeführers 02 rechtsgültig eingelegt worden.

- 2.1.3 Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass offensichtlich auch der Beschwerdeführer 02 selbst bis zur mündlichen Verhandlung davon ausgegangen ist, eine rechtsgültige Beschwerde eingelegt zu haben. Zumindest hat er in seinem Schreiben vom 9. Oktober 2008 nicht auf die angeblich fehlende Unterschrift hingewiesen. Im Gegenteil, er wollte sich gemäß diesem Schreiben nicht zur Frage der Zulässigkeit der Beschwerde äußern und beantragte Entscheidung nach Lage der Akten.
- 2.2 Der Beschwerdeführer 02 hat keine Beschwerdebegründung eingereicht. Da zudem die Beschwerdeschrift nichts enthält, das gemäß Artikel 108 EPÜ auf eine Beschwerdebegründung schließen lässt, ist die Beschwerde des Beschwerdeführers 02 als unzulässig zu verwerfen (Artikel 108 EPÜ in Verbindung mit Regel 101(1) EPÜ).
- 2.3 Da es sich bei der Beschwerde des Beschwerdeführers 02 wie oben ausgeführt um eine rechtsgültig eingelegte Beschwerde handelt, die aufgrund einer fehlenden Beschwerdebegründung als unzulässig zu verwerfen ist, besteht kein begründeter Anspruch auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Dem entsprechenden Antrag des Beschwerdeführers 02 wird daher nicht stattgegeben.
- 2.4 Da die Beschwerde des Beschwerdeführers 02 als unzulässig zu verwerfen ist, genießt er im vorliegenden Fall lediglich den Status eines Beschwerdegegners und wird im Folgenden als Beschwerdegegner bezeichnet.

3. *Hauptantrag (die von der Einspruchsabteilung als
gewährbar erachteten Ansprüche)*

3.1 Änderungen

3.1.1 Die Ansprüche 1 und 12 des Hauptantrags (Punkt III, oben) unterscheiden sich von den erteilten Ansprüchen 1 und 13 dadurch, dass das wasserlösliche Monomer näher definiert worden ist ("... ausgewählt aus der Gruppe N-Methyl-N-Vinylacetamid, N-Vinyl-2-pyrrolidon oder N-Vinylformamid"). Diese Änderung findet ihre Stütze im ursprünglichen Anspruch 2 (= erteilter Anspruch 2).

Die Unteransprüche 2-11 und 13-19 entsprechen den erteilten Ansprüchen 3-12 und 14-20.

Einwände unter Artikel 123 EPÜ gegen die Ansprüche des Hauptantrags ergeben sich daher nicht. Auch der Beschwerdeführer 01 hat diesbezüglich keine Einwände erhoben.

3.1.2 Der Beschwerdeführer 01 hat argumentiert, dass der Begriff "nichtwasserlösliches Comonomer" in den Ansprüchen des Hauptantrags nicht klar im Sinne von Artikel 84 EPÜ sei. Dieser Begriff war aber bereits in den erteilten Ansprüchen (Punkt I, oben) enthalten. Artikel 101(3)a) EPÜ lässt keine auf Artikel 84 EPÜ gestützten, nicht durch die Änderungen selbst bedingten Einwände zu (z. B. T 301/87, ABl. EPA 1990, 335, Punkt 3.8 der Entscheidungsgründe; G 9/91, ABl. EPA 1993, 408, Punkt 19 der Entscheidungsgründe; oder T 381/02 vom 26. August 2004, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Punkt 2.3.3 bis 2.3.5 der Entscheidungsgründe). Der Einwand des Beschwerdeführers 01 ist daher unzulässig.

3.2 Offenbarung der Erfindung

- 3.2.1 Ein Einwand des Beschwerdeführers 01 hinsichtlich mangelnder Offenbarung der Erfindung beruhte darauf, dass der Fachmann aufgrund widersprüchlicher Aussagen im Streitpatent nicht erkennen könne, worin die Erfindung liege. So betreffe Anspruch 1 die Verwendung einer Kolloiddispersionsmischung als Schutzkolloid, wohingegen in den Beispielen 3 und 4 des Streitpatents die Kolloiddispersionsmischung nicht in disperser, sondern in gelöster Form vorliege, wie aus dem Wortlaut auf Seite 4, Zeilen 54-55 hervorgehe.

Dieser Einwand wurde bereits im Einspruchsverfahren diskutiert. Die Einspruchsabteilung ist in ihrer Entscheidung den Ausführungen des Patentinhabers (jetzigen Beschwerdegegners) gefolgt, wonach der Begriff "Lösung" unglücklich gewählt worden sei und dass das Polymer tatsächlich in feinverteilter Form vorliege, was an einer Trübung festzustellen sei (Punkt 1.4 der Entscheidungsgründe). Der Beschwerdeführer 01 hat nicht zeigen können, dass die Argumente der Einspruchsabteilung auf falschen Annahmen beruhen würden. Insbesondere hat er keine Beweismittel vorgelegt, die die Argumentationslinie der Einspruchsabteilung in Frage stellen könnten. Die Kammer sieht daher keinen Grund, die von der Einspruchsabteilung getroffene Beurteilung der Offenbarung der Erfindung (basierend auf dem Argument widersprüchlicher Aussagen im Streitpatent) zu revidieren.

- 3.2.2 Der zweite, in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgebrachte Einwand hinsichtlich mangelnder Offenbarung

beruhte auf dem Argument, dass die Wirkung der Kolloiddispersionsmischung als Schutzkolloid im Streitpatent nicht belegt sei. Die Anwesenheit der Emulgatoren in den Beispielen würde keine Rückschlüsse darauf erlauben, dass die Kolloiddispersionen tatsächlich als Schutzkolloide wirken.

Hinsichtlich der Wirksamkeit der Kolloiddispersionen als Schutzkolloid hat der Beschwerdeführer 01 lediglich Zweifel geäußert. Er hat keine konkreten Beweismittel vorgelegt, die diese Behauptung stützen würden. Da auch das Streitpatent keinen offensichtlichen und zwingenden Anlass gibt, die beanspruchte Wirkung als Schutzkolloid in Frage zu stellen, hat der Beschwerdeführer 01 nach Ansicht der Kammer seiner Beweispflicht nicht genüge getan. Deshalb wird die unbewiesene Behauptung des Beschwerdeführers 01 nicht berücksichtigt.

3.3 Neuheit

Das einzige vom Beschwerdeführer 01 angezogene Dokument ist D8 (Stand der Technik nach Artikel 54(3) und (4) EPÜ für die benannten Vertragsstaaten DE, ES, FR, GB und IT).

- 3.3.1 D8 betrifft die Herstellung wässriger Copolymerisatdispersionen durch radikalische, wässrige Emulsionspolymerisation aus 10 bis 70 Gew.-% wenigstens eines nichtionischen Monomers A mit einer Wasserlöslichkeit oberhalb 60 g/l bei 25°C, das eine N-Vinylgruppe aufweist, und 30 bis 90 Gew.-% wenigstens eines monoethylenisch ungesättigten, hydrophoben Monomers B mit einer Wasserlöslichkeit unterhalb 60 g/l bei 25°C sowie gegebenenfalls weiteren Monomeren. D8 betrifft weiterhin die durch dieses Verfahren

erhältlichen Polymerisatdispersionen sowie deren Verwendung. Als wasserlösliche Monomere A werden unter anderen N-Vinyl-pyrrolidon, N-Vinylformamid und N-Methyl-N-vinylacetamid explizit genannt (Seite 5, Zeilen 16-17) und als wasserunlösliche Monomere B beispielsweise Ester der Acrylsäure und der Methacrylsäure und Diester der Maleinsäure mit C₁- bis C₁₀-Alkanolen (Seite 5, Zeilen 22-27). Das Verfahren wird gegebenenfalls unter Verwendung der bei einer Emulsionspolymerisation üblichen oberflächenaktiven Substanzen, d. h. Emulgatoren und/oder Schutzkolloiden, durchgeführt (Seite 4, Zeilen 49-50). So werden insbesondere in den Beispielen 12 bis 15 emulgatorhaltige wässrige Copolymerisatdispersionen auf Basis von N-Vinylpyrrolidon und tert.-Butylmethacrylat (gemäß D1 Löslichkeit in Wasser bei 25°C: 0,1 g/100 cm³, d. h. wasserunlöslich im Sinne der Patentschrift) und Methylmethacrylat (gemäß D1 Löslichkeit bei 25°C in Wasser: 1,5 g/100 cm³, d. h. wasserunlöslich im Sinne der Patentschrift) hergestellt. Da es sich bei dem Ausdruck "Kolloiddispersionsmischungen" in Anspruch 1 des Hauptantrags lediglich um eine neue Wortschöpfung des Beschwerdegegners handelt, die im Streitpatent nicht näher definiert ist und letztendlich nichts anderes als Copolymerisatdispersionen beschreibt, entsprechen die Copolymerisatdispersionen der Beispiele 12-15 der D8 einer Kolloiddispersionsmischung, wie sie in Anspruch 1 des Hauptantrags gefordert wird. Dies wurde vom Beschwerdegegner auch nicht bestritten.

Hinsichtlich der Verwendung findet sich in D8 auf Seite 8, Zeilen 12-16 folgender Wortlaut: "Die erfindungsgemäßen Polymerisate eignen sich weiterhin zur Modifizierung von Oberflächen- und Grenzflächeneigen-

schaften. Aufgrund der modifizierenden Wirkung für Oberflächen können die erfindungsgemäßen Mittel als Coatings, z. B. für Polyolefine, für Glas und Glasfasern verwendet werden. Aufgrund ihrer oberflächenaktiven Wirkung finden sie weiterhin als Schutzkolloide, beispielsweise bei der Stabilisierung von Metallkolloiden oder bei der radikalischen wässrigen Emulsionspolymerisation Verwendung."

3.3.2 Für den vorliegenden Fall ist die im letzten Satz angesprochene Verwendung als Schutzkolloid bei der radikalischen wässrigen Emulsionspolymerisation relevant. Dabei war in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer unstrittig, dass sich das Wort "sie" in diesem Satz auf die unmittelbar zuvor genannten "erfindungsgemäßen Mittel" bezieht. Uneinigkeit bestand darüber, was genau unter "erfindungsgemäßen Mitteln" zu verstehen ist. So vertrat der Beschwerdeführer 01 die Ansicht, dass dieser Begriff Polymerisatdispersionen und die daraus erhältlichen festen Pulver umfasse, während der Beschwerdegegner die Auffassung vertrat, dass dieser Begriff synonym für die eingangs dieser Passage genannten Polymerisate stehe und sich somit nur auf feste Pulver beziehe.

3.3.3 Zunächst ist festzustellen, dass das Wort "Mittel" im normalen Sprachgebrauch ein relativ breiter Begriff ist und sich daher *prima facie* auf alle in der D8 offenbarten Ausführungsformen erstrecken sollte. Dieser Eindruck wird durch die Gesamtoffenbarung der D8 bestätigt. Aus dem ersten Absatz der Beschreibung der D8 (Seite 2, Zeilen 3-5) ist ersichtlich, dass, wie oben erwähnt, D8 ein Verfahren zur Herstellung wässriger Copolymerisatdispersionen durch radikalische wässrige

Emulsionspolymerisation betrifft. Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für die Herstellung wässriger Polymerisatdispersionen (Seite 5, Zeilen 13-15). Weiterhin können nach diesem Verfahren erhältliche Polymerisatdispersionen, sofern erforderlich, durch ein dem Stand der Technik entsprechendes Trocknungsverfahren in feste Pulver überführt werden (Seite 7, Zeilen 36-37). Damit geht aus dem Zusammenhang der D8 eindeutig hervor, dass der Begriff "erfindungsgemäße Mittel" diese beiden Produktformen umfasst, nämlich wässrige Polymerisatdispersionen und die daraus erhältlichen festen Pulver. Damit ist auch die auf Seite 8 der D8 angesprochene Verwendung als Schutzkolloid bei der radikalischen wässrigen Emulsionspolymerisation sowohl für die Polymerisatdispersionen als auch für die festen Pulver offenbart. Diese allgemein offenbarte Verwendung gilt natürlich auch für die spezifischen Ausführungsformen der D8, unter anderem für die in den Beispielen 12-15 erhaltenen Polymerisatdispersionen. In der Summe der Informationen der D8 sieht die Kammer daher eine neuheitsschädliche Vorbeschreibung der Verwendung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags.

- 3.3.4 Dabei beruht die Neuheitsschädlichkeit nicht auf einer mosaikartigen Lesart des Standes der Technik. Sobald man nämlich zu dem Schluss kommt, dass Polymerisatdispersionen unter dem Begriff "erfindungsgemäße Mittel" subsumiert sind, bedarf es keiner mehrfachen Auswahl aus der D8, um zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags zu gelangen. Die in D8 angesprochene Verwendung als Schutzkolloid bei der radikalischen wässrigen Emulsionspolymerisation gilt für alle in der D8 beschriebenen Polymerisatdispersionen. Deshalb kann das vom Beschwerdegegner vorgebrachte

Argument einer Neuheitsbegründenden "Auswahl aus der D8" nicht greifen.

- 3.4 Da die Verwendung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber der D8 nicht mehr neu ist, erübrigt sich eine Diskussion der erfinderischen Tätigkeit.
- 3.5 Der Hauptantrag des Beschwerdegegners ist zurückzuweisen.

4. *Hilfsantrag*

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 12 des Hilfsantrags unterscheiden sich von den entsprechenden Ansprüchen des Hauptantrags durch die Aufnahme einer Untergrenze von 75 Gew.-% für den Gehalt an wasserlöslichem Comonomer. Basis hierfür soll gemäß Beschwerdegegner das Beispiel 1 des Streitpatentes sein. Die Aufnahme einer Untergrenze von 75 Gew.-% für den Gehalt an wasserlöslichem Comonomer stellt jedoch eine Verletzung des Artikels 123(2) EPÜ dar, gemäß dessen ein Patent nicht in der Weise geändert werden darf, dass der Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Verletzung von Artikel 123(2) EPU rührt daher, dass die Offenbarung aus Beispiel 1 verallgemeinert wurde und sich hierfür in den ursprünglichen Unterlagen keine Basis findet. So wird gemäß Beispiel 1 lediglich ein spezifisches Copolymerisat auf Basis von 75 Gew.-% Vinylpyrrolidon und 25 Gew.-% 2-Ethylhexylacrylat offenbart, welches in Anwesenheit einer bestimmten Menge des Emulgators Emulsogen EPN 287 hergestellt wurde. In den ursprünglichen Unterlagen findet sich kein Hinweis darauf, dass (i) dieser explizite Wert von 75 Gew.-% überhaupt eine Untergrenze für die Menge an

Vinylpyrrolidon darstellt, (ii) dieser Wert auch für die anderen in den Ansprüchen 1 und 12 des Hilfsantrags aufgelisteten wasserlöslichen Monomere N-Methyl-N-vinlyacetamid und N-Vinylformamid gilt oder (iii) für Dispersionen mit anderen wasserunlöslichen Monomeren gilt. Im vorliegenden Fall ist aus den ursprünglichen Unterlagen für den Fachmann nicht ohne weiteres erkennbar, dass der spezifische in Beispiel 1 beschriebene Wert von 75 Gew.-% eine gewisse Eigenständigkeit aufweist, d. h. unabhängig von den übrigen Merkmalen des Beispiels 1 zu sehen ist. Eine Verallgemeinerung dieses Wertes, wie in den Ansprüchen 1 und 12 des Hilfsantrags geschehen, ist daher unter Artikel 123(2) EPÜ nicht zulässig (z. B. T 201/83, ABl. EPA 1984, 481).

Die Verallgemeinerung einer Untergrenze von 75 Gew.-% für das wasserlösliche Monomer wird auch nicht durch das Beispiel 2 des Streitpatents gestützt, auf des der Beschwerdegegner in diesem Zusammenhang verwiesen hat. In diesem Beispiel werden ca. 85 Gew.-% Vinylformamid und 15 Gew.-% Dioctylmaleinat in Anwesenheit von Arkopal N 308 als Emulgator polymerisiert. Es ist aus den ursprünglichen Unterlagen nicht ersichtlich, inwieweit die Untergrenze von 75 Gew.-% auf diese spezielle Monomerenkombination anwendbar wäre. Beispiel 2 kann lediglich zeigen, dass 85 Gew.-% eines anderen wasserlöslichen Monomers, nämlich Vinylformamid, verwendet wurden. Dies bedeutet aber noch lange nicht dass auch für Vinylformamid eine Untergrenze von 75 Gew.-% gilt. Diese Information ist de m Beispiel 2 nicht zu entnehmen.

- 4.1 Da die Ansprüche 1 und 12 des Hilfsantrags nicht
gewährbar sind, ist der Hilfsantrag zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde des Patentinhabers wird als unzulässig
verworfen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier

R. Young