

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 25. Januar 2011**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0278/09 - 3.3.06  
**Anmeldenummer:** 00953169.0  
**Veröffentlichungsnummer:** 1218455  
**IPC:** C09C 1/00  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Pigmentmischung enthaltend BiOCl-Pigmente

**Patentinhaber:**  
Merck Patent GmbH

**Einsprechender:**  
BASF Corporation

**Stichwort:**  
BiOCl-Pigmente/MERCK

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 123(2)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**  
EPÜ Art. 54(1)(2), 111(1)

**Schlagwort:**  
"Unzulässige Änderung der Patentansprüche (nein)"  
"Zulässigkeit verschiedener Dokumente (ja)"  
"Öffentliche Zugänglichkeit der eingereichten  
Produktdatenblätter (nein)"  
"Neuheit (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**  
T 0738/04, T 0472/92, T 0804/05, T 0743/89, T 0055/01

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0278/09 - 3.3.06

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06  
vom 25. Januar 2011

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

**Vertreter:** -

**Beschwerdegegner:** BASF Corporation  
(Einsprechender) 100 Campus Drive  
Florham Park, NJ 07932 (US)

**Vertreter:** Winckels, Johannes Hubertus F.  
Vereenigde  
Johan de Wittlaan 7  
NL-2517 JR Den Haag (NL)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 26. November  
2008 zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 1218455 aufgrund des  
Artikels 101 (3)(b) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P.-P. Bracke  
**Mitglieder:** L. Li Voti  
J. Geschwind

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 218 455 eine Pigmentmischung betreffend zu widerrufen.
- II. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patents in vollem Umfang gemäß Artikel 100(a) EPÜ 1973 wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes beantragt.

Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die folgenden Dokumente genannt:

- (1): DE-A-4432225;
- (2): Produktdatenblatt "Biju<sup>®</sup> BVW" von Engelhard Corporation;
- (5): US-A-4076551;
- (8): "Cosmetic and Toiletry Formulations" von E. W. Flick, 2. Auflage (1995), Band 3, Seite 108;
- (8a): Produktdatenblatt "Biju<sup>®</sup> Ultra UXD" von BASF Corporation;
- (8b): Produktdatenblatt "Timica Extra Large Sparkle Product No. 110S" von The Mearl Corporation;
- (8d): Produktdatenblatt "Suspending Lacquer SLF-2" von The Mearl Corporation.

- III. In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung unter anderem Folgendes:

- die öffentliche Zugänglichkeit der Dokumente (2), (8a), (8b) und (8d) sei nicht bewiesen worden; daher seien

diese Dokumente bei der Prüfung der Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung nicht zu berücksichtigen;

- die im geänderten Anspruch 1 gemäß Hauptantrag aufgelisteten Dispersionsmittel seien als Alternativen zu verstehen; daher entspreche der Anspruch 1 den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ;

- die einschränkenden Merkmale "plättchenförmige, nadelförmige oder sphärische" in den Ansprüchen 1 und 2 gemäß Hauptantrag seien nur auf die Farbstoffe und nicht auf die Füllstoffe bezogen;

- Beispiel 10 des Dokuments (5) offenbare eine wässrige Dispersion von unbeschichteten BiOCl-Pigmenten, zu welcher Dispersion eine Rußpaste zugegeben werde; da Ruß einen Füllstoff darstelle, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht mehr neu;

- außerdem enthalte das im Beispiel 10 offenbarte Endprodukt beschichtete BiOCl-Pigmenten; daher sei auch der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 2 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag nicht mehr neu.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin (im folgenden Beschwerdeführerin genannt) Beschwerde eingelegt.

Die Einsprechende (im folgenden Beschwerdegegnerin genannt) reichte mit der Erwiderung vom 19. Oktober 2009 unter anderem die folgenden Dokumente ein:

(13): Produktdatenblatt "Biju® BVW" von The Mearl Corporation;

(14): "CTFA International Cosmetic Ingredient Dictionary", 4. Auflage (1991), Seite 688;

(15): Erklärung von Herrn Joseph Ozimek vom 16. Oktober 2009.

Eine Reinschrift der Patentansprüche gemäß Hauptantrag, der identisch mit dem vor der Vorinstanz eingereichten Hauptantrag ist, wurde mit Schreiben vom 17. Dezember 2010 eingereicht.

Eine mündliche Verhandlung vor der Kammer wurde am 25. Januar 2011 abgehalten.

V. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag lauten wie folgt:

"1. Pigmentmischungen in Dispersion, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens zwei Komponenten enthalten, wobei Komponente A unbeschichtete BiOCl-Pigmente sind, die als Dispersion in Rizinusöl, Nitrocelluloselack, Wasser, polaren und unpolaren Ölen, Polyolen, hydrophilen und hydrophoben Lösemitteln, flüchtig oder nicht-flüchtig, vorliegen und Komponente B Perlglanzpigmente ausgewählt aus

- Perlglanzpigmente auf Basis von  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ -, Glas-,  $\text{TiO}_2$ -,  $\text{SiO}_2$ -,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -, Polymer- oder Graphitplättchen,

- Mehrschichtpigmenten,

-  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ -,  $\text{TiO}_2$ -Suboxiden,  $\text{TiO}_2/\text{Fe}_2\text{O}_3$ -,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ -,  $\text{FeOOH}$ -,  $\text{FeOOH}/\text{TiO}_2$ -Glimmerpigmenten,

und/oder plättchenförmige, nadelförmige oder sphärische Farbmittel und/oder Füllstoffe sind."

"2. Pigmentmischungen in Dispersion, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens zwei Komponenten enthalten, wobei Komponente A beschichtete BiOCl-Pigmente sind, die als Dispersion in Rizinusöl, Nitrocelluloselack, Wasser, polaren und unpolaren Ölen, Polyolen, hydrophilen und hydrophoben Lösemitteln, flüchtig oder nicht-flüchtig, vorliegen und Komponente B Perlglanzpigmente, plättchenförmige, nadelförmige oder sphärische Farbmittel und/oder Füllstoffe sind."

Die abhängigen Ansprüche 3 bis 9 beziehen sich auf bevorzugte Ausführungsformen der Pigmentmischungen nach Anspruch 1 und/oder 2.

Anspruch 10 bezieht sich auf die Verwendung des Pigmentgemisches nach Anspruch 1 und Anspruch 11 bezieht sich auf eine Formulierung, die dieses Pigmentgemisch enthält.

VI. Die Beschwerdeführerin hat schriftlich und mündlich unter anderem Folgendes vorgetragen:

- die in den Ansprüchen 1 und 2 gemäß Hauptantrag aufgelisteten Dispersionsmittel seien als Alternativen zu verstehen; da es angesichts der ursprünglichen Beschreibung deutlich sei, dass solche Dispersionsmittel als Alternativen einzusetzen seien, entsprechen die Ansprüche den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ;

- sowohl die vor der Vorinstanz eingereichten Dokumente (2), (8a), (8b), (8d) als auch die erst im

Beschwerdeverfahren zitierten zusätzlichen Dokumente (13), (14) und (15) seien nicht zuzulassen;

- da Dokument (15) nicht beweisen könne, dass die vor der ersten Instanz eingereichten Dokumenten (2), (8a), (8b), (8d) sowie Dokument (13) der Öffentlichkeit vor dem Prioritäts- oder Anmeldedatum des Streitpatentes zugänglich gewesen seien, können weder die Dokumente (2) oder (8) noch das Dokument (13) als neuheitsschädlich angesehen werden;

- weder Dokument (5) noch Dokument (1) beschreiben einen Füllstoff oder ein Farbmittel als Komponente B, welches plättchenförmig, nadelförmig oder sphärisch sei; daher sei der beanspruchte Gegenstand auch neu gegenüber diesen Entgegenhaltungen.

VII. Die von der Beschwerdegegnerin sowohl schriftlich wie auch mündlich vertretene Auffassung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- nach dem Wortlaut der Ansprüche 1 und 2 müssen die BiOCl-Pigmente in einer Mischung der aufgelisteten Dispersionsmittel vorliegen; da eine Mischung dieser Dispersionsmittel in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart sei, entsprechen diese Ansprüche nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ;

- die Dokumente (13), (14) und (15) seien im Beschwerdeverfahren als Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Dokumente (2), (8a), (8b) und (8d) nicht zu berücksichtigen, eingereicht worden; daher seien diese Dokumente sowie die hochrelevanten Dokumente (2), (8a), (8b) und (8d) zuzulassen;

- Dokument (15) beweise, dass die Dokumente (2), (8a), (8b), (8d) und (13) der Öffentlichkeit vor dem Prioritäts- oder Anmeldedatum des Streitpatentes zur Verfügung gestellt worden seien; daher sei der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag angesichts der Offenbarung von Dokumenten (2), (8) oder (13) nicht mehr neu;

- die vermeintliche Einschränkung "plättchenförmig, nadelförmig oder sphärisch" umfasse alle möglichen kommerziellen Formen von Füllstoffen oder Farbstoffen wie Ruß oder Titandioxid; daher seien auch die Dokumente (1) und (5) als neuheitsschädlich anzusehen.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragt die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags vom 17. Dezember 2010 oder, hilfsweise, auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 5, alle eingereicht mit Schreiben vom 31. März 2009, aufrechtzuerhalten.

IX. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Beschwerde zurückzuweisen.

## **Entscheidungsgründe**

1. Hauptantrag

1.1 *Artikel 123(2) EPÜ*

1.1.1 Nach dem Wortlaut des Anspruchs 1 bzw. 2 gemäß Hauptantrag besteht die Komponente A aus unbeschichteten



bzw. beschichteten BiOCl-Pigmenten, die als Dispersion in Rizinusöl, Nitrocelluloselack, Wasser, polaren und unpolaren Ölen, Polyolen, hydrophilen und hydrophoben Lösemitteln, flüchtig oder nicht-flüchtig vorliegen.

Die Kammer bemerkt, dass einige der aufgelisteten Dispersionsmittelklassen von allgemeiner Natur sind und andere ebenfalls aufgelistete Dispersionsmittel umfassen; zum Beispiel ist Rizinusöl sowohl ein hydrophobes Lösemittel wie auch ein unpolares Öl und die hydrophilen bzw. hydrophoben Lösemittel umfassen die Polyole bzw. die unpolaren Öle. Zudem kann eine Nitrocelluloselack eine Mischung von Dispersionsmitteln sein und neben Nitrocellulose, das ein hydrophobes Lösemittel ist, andere hydrophobe Lösemittel enthalten.

Da die einzeln im Anspruch 1 oder 2 aufgelisteten Klassen von Dispersionsmitteln sich überschneiden, ist der Umfang des von den Ansprüchen umfassten Dispersions nicht klar.

Außerdem ist es aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 bzw. 2 nicht eindeutig zu entnehmen, ob die obengenannte Dispersion, wie von der Beschwerdeführerin ausgeführt, eine Vielzahl von alternativen Dispersionsmitteln in einem der aufgelisteten Dispersionsmittel oder, wie von der Beschwerdegegnerin beanstandet, eine einzige Dispersion in allen Dispersionsmitteln darstelle. Zudem ist es nicht klar, ob beliebige Dispersionsmittel aus beliebigen Mischungen der aufgelisteten Dispersionsmittel umfasst werden.

Da dieser unklare Wortlaut bereits im erteilten Anspruch 1 enthalten war, muss er, falls möglich, angesichts der Beschreibung ausgelegt werden (siehe

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Auflage 2010, VII.D.4.1.4, erster Absatz).

1.1.2 Die erfindungsgemäßen Dispersionen von beschichteten und unbeschichteten BiOCl-Pigmenten werden in den Abschnitten 10 und 11 des Streitpatents beschrieben. Nach dem Abschnitt 10 sind die bevorzugten Dispersionsmittel Nitrocelluloselacken **oder** Rizinusöl. Außerdem lehrt der Abschnitt 11, dass neben den obengenannten zwei **alternativen** Dispersionen auch Dispersionen in Wasser, polaren und unpolaren Ölen, Polyolen, hydrophilen und hydrophoben Lösemitteln, flüchtig oder nicht-flüchtig geeignet sind.

Daher findet die Kammer, dass aus diesen zwei Abschnitten zu entnehmen ist, dass Nitrocelluloselacke und Rizinusöl nur als alternative Dispersionsmittel einzusetzen sind und dass die anderen aufgelisteten Dispersionsmittel, in Abwesenheit eines deutlichen Hinweises auf die Verwendung deren Gemische, sinngemäß auch nur als Alternativen zu verstehen sind.

Die restlichen Fundstellen der Beschreibung des Streitpatentes beziehen sich nur auf Nitrocelluloselacke oder Rizinusöl als Dispersionsmittel (siehe Seite 5, Zeilen 7 bis 8; Seite 7, Zeile 16; Seite 10, Zeile 41) und widersprechen daher nicht der obigen Auslegung.

Daher sind die Ansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag so auszulegen, dass die beanspruchte Dispersion eine Vielzahl von alternativen Dispersionen in einem einzigen der aufgelisteten Dispersionsmittel darstellt.

Da die aufgelisteten Dispersionsmittel als Alternativen zu verstehen sind, ergibt sich aus der Überschneidung einiger Klassen von Dispersionsmitteln teilweise eine überflüssige Wiederholung aber keine Unklarheit.

1.1.3 Da die oben zitierten Stellen des Streitpatents identisch mit der ursprünglichen Beschreibung sind (siehe Seite 3, Zeilen 16 bis 18 und 22 bis 25; Seite 9, Zeilen 19 bis 21; Seite 13, Zeile 15; Seite 17, Zeile 20) und die in der Beschreibung beschriebenen Dispersionen identisch mit den Dispersionen des Anspruchs 1 bzw. 2 sind, erfüllen diese Ansprüche in Bezug auf den Wortlaut der Komponente A zwangsläufig den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

1.1.4 Keine weitere Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ wurden von der Beschwerdegegnerin gegen den Wortlaut der Patentansprüche gemäß Hauptantrag erhoben (siehe Punkt VII oben).

Die Kammer hat sich auch davon überzeugt, dass auch die restlichen Ansprüche 3 bis 11 gemäß Hauptantrag allen Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ erfüllen.

1.2 *Zulässigkeit der Dokumente (2), (8), (8a), (8b), (8d), (13), (14) und (15)*

1.2.1 Dokument (2) wurde gemeinsam mit den Einspruchsgründen vom damaligen Einsprechenden (jetzt Beschwerdegegnerin) eingereicht; daher ist dieses Dokument nicht verspätet eingereicht worden und kann seine Zulässigkeit nicht beanstandet werden.

1.2.2 Die Dokumente (8a), (8b) und (8d), obwohl verspätet vor der ersten Instanz eingereicht, wurden als Beweis für die Relevanz von Dokument (8), dessen Zulässigkeit nicht beanstandet wurde, eingereicht; daher findet die Kammer, dass auch diese Dokumente, die nur in Zusammenhang mit dem unbeanstandeten Dokument (8) von Bedeutung sein können, auch zuzulassen sind.

1.2.3 Die Dokumente (13), (14) und (15) wurden erst im Beschwerdeverfahren als Reaktion auf die Begründung der angefochtenen Entscheidung, die Dokumente (2), (8a), (8b) und (8d) nicht zu berücksichtigen, eingereicht; daher sind auch diese Dokumente zuzulassen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Auflage 2010, VII.C.1.5.2, Seite 815).

1.3 *Öffentliche Zugänglichkeit der Dokumente (2), (8a), (8b), (8d) und (13)*

1.3.1 Dokument (2) ist ein Produktdatenblatt von Engelhard Corporation, welches das Produkt Biju® BVW beschreibt. Dieses Dokument trägt unten links ein sogenanntes Revisionsdatum REV-3 (3/3/94) von 1994. Ein Druckdatum oder Veröffentlichungsdatum ist nicht enthalten.

Aus der als Dokument (15) eingereichten Erklärung von Herr Ozimek ist zu entnehmen, dass Herr Ozimek von 1994 bis 1996 für Mearl Corporation, von 1996 bis 2006 für Engelhard Corporation, die mit Mearl Corporation fusioniert hatte, und seit 2006 für BASF Corporation, die mit Engelhard Corporation fusioniert hat, im Pigmentenvertrieb tätig gewesen ist (siehe Punkte 1 bis 7 des Dokuments (15)).

Laut dieser Erklärung wurde das Produkt Biju® BVW von 1994 bis 1996 von Mearl Corporation und nur ab 1997 von Engelhard Corporation verkauft (siehe Punkte 6, 8 und 9 des Dokuments (15)).

Außerdem wird im Dokument (15) erklärt, dass Produktdatenblätter am Revisionsdatum, das unten links auf diese Blätter aufgetragen ist, oder kurz danach den Kunden zugeschickt wurden (siehe Punkt 12 des Dokuments (15)). Dokument (15) gibt jedoch nicht an, ob das spezifische Produktdatenblatt (2) den Kunden ohne Geheimhaltungspflicht zugestellt wurde und ob diese Fassung überhaupt den Kunden zu Verfügung gestellt wurde.

Die Kammer merkt auch an, dass das Dokument (2) von Engelhard Corporation nicht am angegebenen Revisionsdatum von 1994 oder kurz danach den Kunden zugeschickt werden konnte, da, wie aus dem Dokument (15) ersichtlich ist, Engelhard Corporation das Produkt Biju® BVW nur ab 1997, nach der Fusion mit Mearl Corporation, verkaufen konnte. Es ist auch unbekannt, ob die ursprüngliche - nicht eingereichte - revidierte Fassung von 1994 vom damaligen Produktinhaber Mearl Corporation den Kunden ohne Geheimhaltungspflicht zu Verfügung gestellt wurde oder den Kunden überhaupt zugestellt wurde.

Zudem ist die Aussage in Dokument (15), dass das Produkt Biju® BVW verkauft wurde, ohne Nachweis dieses Verkaufs an einen Käufer der nicht zur Geheimhaltung verpflichtet war, als Beweis einer Vorbenutzung (siehe T 472/92, ABl. 1998, 161, Punkte 3.1 und 3.2 der Begründung und Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Auflage 2010, I.C.1.8.8(a), Seite 87) oder der öffentlichen

Zugänglichkeit des Dokuments (2) unzureichend. Auch die Anmerkungen, die unter den Produkteigenschaften des Dokuments (2) angebracht sind, deuten nur an, dass das beschriebene Produkt potentiell für den Verkauf bestimmt war, aber stellen keinen Beweis dar, dass ein Produkt mit den beschriebenen Eigenschaften tatsächlich ohne Geheimhaltungspflicht verkauft wurde.

In diesem Zusammenhang findet die Kammer, dass ein Produktdatenblatt nur die Zusammensetzung und Eigenschaften von neu entwickelten oder verbesserten Produkten darstellt, aber es sagt als solches nichts über seine Vermarktung und mögliche öffentliche Zugänglichkeit aus. Die Entscheidung über die Vermarktung und über den Zeitpunkt der Vermarktung kann auf anderen Umständen, wie der Wirtschaftslage und der Vermarktungspolitik der jeweiligen Firma, beruhen. Außerdem wird ein Datenblatt durch eine positiven Entscheidung über die Vermarktung des beschriebenen Produktes nicht zwingend zu einer für die Öffentlichkeit bestimmten Information, da es auch unter einer Geheimhaltungspflicht den Kunden verteilt werden kann. Daher ist in einem solchen Fall die bloße Abwägung der Wahrscheinlichkeit der öffentlichen Zugänglichkeit eines vermeintlich neuheitsschädlichen Produktdatenblatts, dessen öffentliche Zugänglichkeit sich nur auf Vermutungen stützt, unzureichend (siehe auch T 738/04, Punkt 3.4 der Begründung).

- 1.3.2 Dokument (13) von Mearl Corporation betrifft auch das Produkt Biju® BVW und trägt ein Revisionsdatum 2/18/93, d.h. von 1993.

Da Herr Ozimek im Jahr 1993 noch nicht bei Mearl Corporation tätig war (siehe Punkt 7 des Dokuments (15)), ist seine Erklärung im Bezug auf die öffentliche Zugänglichkeit des Dokuments (13) bedeutungslos.

Dokument (13) trägt unten rechts eine schlecht lesbare Textstelle mit drei Unterschriften. Daher kann die Kammer nicht erkennen, ob dieses Dokument ein internes Dokument von Mearl Corporation oder ein für die Kunden bestimmtes Produktdatenblatt war. Außerdem bleibt es unbekannt, ob dieses Dokument tatsächlich den Kunden ohne eine Geheimhaltungspflicht zu Verfügung gestellt wurde und ob es den Kunden überhaupt zugeschickt wurde.

Die oben in Bezug auf Dokument (2) vorgebrachten Argumente treffen in analoger Weise auf Dokument (13).

1.3.3 In Bezug auf die von der Beschwerdegegnerin zitierten Entscheidungen T 804/05, T 743/89 und T 55/01 ist die Kammer folgender Auffassung:

- die Entscheidung T 804/05 betraf die öffentliche Zugänglichkeit eines Werbeprospektes, der üblicherweise an interessierte Fachkreise verteilt wird und auf seinem Deckblatt ein Datum trägt; die dafür zuständige Kammer entschied, dass man in Abwesenheit eines Gegenbeweises davon ausgehen musste, dass das Werbeprospekt in den diesem Datum folgenden Monaten den interessierten Kunden ohne Geheimhaltungspflicht zu Verfügung gestellt worden sei (siehe Punkt 2 der Begründung). Dieser Fall unterscheidet sich jedoch vom Vorliegenden, da ein loses Produktdatenblatt, das nicht Teil eines offiziellen Werbeprospektes einer Firma ist, wie oben erläutert,

nicht zwingend eine für die Öffentlichkeit bestimmte Information darstellt;

- in der Entscheidung T 743/89 handelte es sich um eine kommerzielle Broschüre, die üblicherweise für die Verteilung an interessierte Fachkreise bestimmt war und ein Druckdatum trug (siehe Punkt 3 der Begründung); auch in diesem Fall wurde entschieden, dass man davon ausgehen musste, dass in den dem Druckdatum folgenden Monaten die Broschüre der Öffentlichkeit zu Verfügung gestellt worden sei. Daher ist auch dieser Fall mit dem Vorliegenden nicht gleichzusetzen, in welchem über die öffentliche Zugänglichkeit eines losen Produktdatenblattes ohne Druckdatum zu entscheiden ist, und dieses Produktdatenblatt nicht Teil einer offiziellen kommerziellen Broschüre einer Firma ist und nicht zwingend eine für die Öffentlichkeit bestimmte Information darstellt;

- in der Entscheidung T 55/01 handelte sich um die öffentliche Zugänglichkeit einer Bedienungsanleitung für die Sat-Antenne bestimmter Fernsehapparatmarken, deren Bedienungsanleitung ein Druckdatum trug; die dafür zuständige Kammer entschied (siehe Punkt 4.1 der Begründung), dass Fernsehapparate Massenprodukte sind, welche nach ihrer Produktion sehr schnell auf den Markt zum Verkauf oder Wiederverkauf verteilt werden; da sie sicherlich schnell verkauft und wiederverkauft werden, sind sie auch ohne den spezifischen Beweis eines Verkaufs als öffentlich zugänglich zu bewerten; daher musste die mit einem Fernsehapparat mitgelieferte Bedienungsanleitung in den Monaten unmittelbar nach dem Druckdatum bereits zum Verkauf angeboten gewesen sein und damit öffentlich zugänglich. Auch dieser Fall ist



jedoch mit dem Vorliegenden nicht gleichzusetzen, da Pigmentmischungen sicherlich nicht als Massenprodukte angesehen werden können.

1.3.4 Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass jeglicher Beweis fehlt, dass die Dokumente (2) und (13) und das darin beschriebene Produkt vor dem Prioritätsdatum oder dem Anmeldedatum des Streitpatents öffentlich zugänglich waren.

1.3.5 Die Dokumente (8a), (8b) bzw. (8d) sind Produktdatenblätter der Produkte Biju® Ultra UXD von BASF Corporation, TIMICA EXTRA LARGE SPARKLE Product No. 110S von Mearl Corporation bzw. SUSPENDING LACQUER SLF-2 von Mearl Corporation.

Das Dokument (8a) von BASF Corporation trägt ein Revisionsdatum Rev.3 (3/7/95) von 1995 und ein weiteres Datum von **2007**. Es ist daher eindeutig, dass dieses Dokument nicht dem Stand der Technik gehört.

Obwohl Dokument (15) unter Punkt 9 erklärt, dass das Produkt Biju® Ultra UXD von Mearl Corporation und von Engelhard Corporation zwischen 1994 und 1999 verkauft wurde, fehlt ein Nachweis, dass ein Produktdatenblatt mit den im Dokument (8a) aufgelisteten Eigenschaften tatsächlich den Kunden ohne Geheimhaltungspflicht in dieser Zeitspanne zu Verfügung gestellt wurde oder dass die ursprüngliche - nicht eingereichte - revidierte Fassung von 1995 den Kunden von dem damaligen Produktinhaber Mearl Corporation ohne Geheimhaltungspflicht den Kunden zu Verfügung gestellt wurde oder überhaupt den Kunden zugestellt wurde.

Die Produktdatenblätter (8b) und (8d) tragen die Daten 10/81 und 3/87 bzw. 11/85, welche auf einen Zeitraum vor 1990 hindeuten. Daher ist die Erklärung von Herrn Ozimek, der erst im Jahr 1994 von Mearl Corporation angestellt wurde, im Bezug auf diese Dokumente bedeutungslos.

Zudem tragen diese Blätter das gestempelte Wort "OBSOLETE", d.h. veraltet oder überholt. Obwohl die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass dieses Wort von BASF Corporation, d.h. nach 2006, gestempelt wurde, um Produkte zu bezeichnen, die nicht mehr vermarktet wurden, fehlt jeglicher Beweis, dass das nicht bereits von den früheren Produktinhabern getan worden war und dass diese Produktdatenblätter den Kunden ohne Geheimhaltungspflicht zu Verfügung gestellt wurden oder überhaupt Kunden zugestellt wurden.

Die oben in Bezug auf die Dokumente (2) und (13) vorgebrachten weiteren Argumente treffen in analoger Weise auf diese Dokumente zu.

1.3.6 Da nicht bewiesen wurde, dass die Dokumente (2), (8a), (8b) (8d) und (13) vor dem Prioritätsdatum oder Anmeldedatum des Streitpatents öffentlich zugänglich waren, sind diese Dokumente nicht weiter zu berücksichtigen.

1.4 *Neuheit gegenüber den Dokumenten (5), (1) und (8)*

1.4.1 Die angefochtene Entscheidung befand das Beispiel 10 des Dokuments (5) als neuheitsschädlich gegen den Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 2.

Die fehlende Neuheit wurde dadurch begründet, dass der auf die Komponente B bezogene Wortlaut "plättchenförmige, nadelförmige oder sphärische Farbmittel und/oder Füllstoffe" im Anspruch 1 bzw. 2 nur die Form der Farbmittel einschränkt, aber keine einschränkende Wirkung in Bezug auf die Füllstoffe hat.

Die Kammer findet, dass diesem Wortlaut nicht eindeutig zu entnehmen ist, ob die Adjektive "plättchenförmige, nadelförmige oder sphärische" tatsächlich nur die Form der Farbmittel und nicht auch die Form der Füllstoffe einschränken.

Da dieser unklare Wortlaut bereits im erteilten Anspruch 1 enthalten war und mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund ist, muss er, falls möglich, mit Blick auf die Beschreibung ausgelegt werden.

In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, dass geeignete Komponente des Typs B die dem Fachmann bekannten plättchenförmigen, nadelförmigen und sphärischen Farbmittel oder Füllstoffe sind und dass als Füllstoffe plättchenförmige oder sphärische Pulver bevorzugt sind (siehe Abschnitt 21).

Daher findet die Kammer, dass es angesichts der Beschreibung eindeutig ist, dass die obengenannten spezifischen Formen nicht nur den Farbmitteln, sondern auch den Füllstoffen zuzuordnen sind, und dass diese Formen die Vielzahl der beanspruchten Füllstoffe einschränken.

1.4.2 Dokument (5) beschreibt im Beispiel 10 eine wässrige Dispersion von BiOCl-Pigmenten und Rußpaste, die

Russpartikel enthält (siehe Spalte 7, Zeilen 28 bis 34 in Kombination mit Spalte 6, Zeilen 35 bis 37 und Spalte 5, Zeilen 25 bis 28).

Obwohl Ruß sowohl als Füllstoff wie auch als Farbmittel angesehen werden kann (siehe Abschnitte 23 und 35 des Streitpatents), offenbart Dokument (5) nicht die Form der Rußpartikel.

1.4.3 Dokument (1) offenbart eine Kombination D3 von BiOCl-Pigmenten (b) mit Weißpigmenten (d) (siehe Seite 3, Zeilen 27 bis 30 und 37).

Außerdem können die Komponenten (a) bis (d) der Pigmentmischungen des Dokuments (1) in angeteigter Form, d.h. als Dispersion in einem Lösemittel, angewendet werden (siehe Seite 4, Zeilen 14 bis 15 und Zeilen 62 bis 64). Als bevorzugte Lösemittel werden Butylglykol und Butyldiglykolacetat, d.h. hydrophile Lösemittel, erwähnt (Seite 4, Zeile 50).

Die Weißpigmenten (d) des Dokuments (1) können beispielweise Bariumsulfat oder Titandioxid sein (Seite 3, Zeilen 5 bis 6). Dokument (1) spezifiziert jedoch nicht ob diese Weißpigmente plättchenförmig, nadelförmig oder sphärisch sind.

1.4.4 Die in der mündlichen Verhandlung geäußerte Meinung der Beschwerdegegnerin, dass die Adjektive "plättchenförmige, nadelförmige oder sphärische" alle kommerziellen Formen von Ruß und Titandioxid einschließen, ist von der Beschwerdeführerin bestritten worden, die auf weitere denkbare Formen hingewiesen hat. Die Aussage der Beschwerdegegnerin wurde auch durch keinen Beweis gestützt.

Außerdem, obwohl Ruß und Titandioxid in der Beschreibung des Streitpatents als Beispiele von sphärischen Farbmitteln aufgelistet werden (Abschnitte 23 und 35), beweisen diese Stellen der Beschreibung nur, dass sphärischer Ruß und sphärisches Titandioxid kommerziell erhältlich waren, aber nicht dass die sphärische Form die einzige kommerziell verfügbare Form von Ruß und Titandioxid am Veröffentlichungsdatum der Dokumente (5) oder (1) war.

Es ist ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, dass die Partei, die sich auf eine Tatsachenbehauptung stützt, dafür beweispflichtig ist (Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA, 6. Auflage 2010, VI.H.5.1.1, Seite 644).

Da es nicht eindeutig und zweifelsfrei bewiesen wurde, dass die Rußpartikel des Dokuments (5) und die Titandioxidpigmenten des Dokuments (1) unbedingt eine der im Anspruch 1 bzw. 2 aufgelistete Form besitzen müssen, können die Offenbarungen der Dokumente (1) und (5) schon aus diesem Grund nicht als neuheitsschädlich angesehen werden.

- 1.4.5 Dokument (8) offenbart eine Formulierung, die Biju Ultra UXD, Suspending Lacquer SLF-2, Timica Extra Large Sparkle 110S und andere Komponente enthält.

Die Identität dieser kommerziellen Produkte ist dem Dokument (8) nicht zu entnehmen.

Obwohl Dokument (14) Biju Ultra UXD als eine Abmischung von BiOCl, Nitrocellulose und anderen Lösemitteln

identifiziert, und diese Abmischung als die Komponente A des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag angesehen werden könnte, fehlt jegliche Information, ob es sich bei einer der restlichen Komponenten der Formulierung des Dokuments (8) um eine Komponente des Typs B gemäß Anspruch 1 handelt.

Daher kann auch dieses Dokument nicht als neuheitsschädlich angesehen werden.

- 1.5 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 2 gemäß Hauptantrag neu ist.

Daher sind auch der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 3 bis 9 wie auch die Verwendung eines Gemisches nach Anspruch 1 (Anspruch 10) und eine Formulierung die ein solches Gemisch enthält (Anspruch 11) als neu anzusehen.

## 2. Zurückverweisung

In der Entscheidung der Vorinstanz wurden nur die Zulässigkeit der vorgebrachten Änderungen unter Artikel 123(2) EPÜ und die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes abgehandelt.

Da die Patentansprüche gemäß Hauptantrag den Erfordernissen der Artikel 54 EPÜ 1973 und 123(2) EPÜ erfüllen, hält es die Kammer für angebracht, ihr Ermessen nach Artikel 111(1) EPÜ 1973 auszuüben und die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, sodass eine Überprüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes in zwei Instanzen stattfinden kann.

Beide Parteien stimmten in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer einer Zurückverweisung an die erste Instanz zu.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

C. Vodz

P.-P. Bracke