

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 7. November 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0347/10 - 3.3.10

Anmeldenummer: 02023786.3

Veröffentlichungsnummer: 1288273

IPC: C09K3/10, C09D157/00,
C09J157/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Einkomponentige Dichtmasse auf Basis einer
Polyacrylatdispersion

Patentinhaber:

Silu Verwaltung AG

Einsprechende:

BASF SE
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG
Saint Gobain Isover G+H AG
Henkel AG & Co. KGaA

Stichwort:

Dichtmasse/Silu Verwaltung AG

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(b), 111, 112(1)(a)

Schlagwort:

Hauptantrag - Ausreichende Offenbarung - (ja)
Zurückverweisung an die erste Instanz
Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0461/88, T 0409/91, T 0435/91, T 0931/91, T 0396/02

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0347/10 - 3.3.10

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 7. November 2013**

Beschwerdeführerin: Silu Verwaltung AG
(Patentinhaberin) Huobmattstrasse 7
6045 Meggen (CH)

Vertreter: Lang, Johannes
Bardehle Pagenberg Partnerschaft
Patentanwälte, Rechtsanwälte
Prinzregentenplatz 7
81675 München (DE)

Beschwerdegegnerin I: BASF SE
(Einsprechende 1) Patentabteilung - C6
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen (DE)

Beschwerdegegnerin II: Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG
(Einsprechende 2) Hansastr.2
35703 Haiger (DE)

Vertreter: Tomerius, Isabel
Lang & Tomerius
Patentanwälte
Rosa-Bavarese-Strasse 5
80639 München (DE)

Beschwerdegegnerin III: Henkel AG & Co. KGaA
(Einsprechende 4) Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Kuhnert, Oliver
Henkel AG & Co. KGaA

VTP Patente
40191 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 3. Dezember 2009 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1288273 aufgrund der Artikel 101(2) und 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gryczka
Mitglieder: C. Komenda
 F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher das Patent widerrufen wurde.
- II. Im Einspruchsverfahren war das Patent in seinem gesamten Umfang unter anderem wegen mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ), sowie fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit angegriffen worden.
- III. Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass die Erfindung, wie im erteilten Anspruch 1, sowie in Anspruch 1 gemäß der damaligen Hilfsanträge 1 bis 3 definiert, nicht ausführbar sei. Der der Entscheidung zugrunde liegende erteilte Anspruch 1 lautet:
- "1. Einkomponentige Dichtmasse auf Basis einer Dispersion von Polyacrylaten in einem wässrigen Medium, wobei die Dichtmasse im Nasszustand 0 bis 10 Gewichtsteile, auf 100 Gewichtsteile Dichtmasse, flüchtige organische Verbindungen (VOC) aufweist, und im Trockenzustand eine selbstklebende Eigenschaft aufweist, bei der der Weg einer laufenden Kugel bei Messung gemäß "Test Methods for Pressure-Sensitive Adhesives, 6th Edition, Pressure sensitive tape counsel, Itasca III" weniger als 30 cm beträgt."*
- IV. Mit der Beschwerdebegründung vom 29. März 2010 reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hilfsantrag und mit Schriftsatz vom 31. Juli 2013 den Hilfsantrag 2 ein.

Die Beschwerdeführerin trug vor, dass der beanspruchte Gegenstand über den gesamten beanspruchten Bereich

ausführbar sei. Der Fachmann, der vor die Aufgabe gestellt sei, eine Dichtmasse entsprechend des Anspruchs 1 des Streitpatentes bereitzustellen, würde in Paragraph [0008] des Streitpatentes Hinweise auf für Polyacrylate geeignete Monomere finden und bei der Auswahl geeigneter wässriger Polyacrylatdispersionen auf solche Polyacrylatdispersionen zurückgreifen, die im Trockenzustand noch klebrig sind. Diese seien ihm bereits bekannt gewesen. Auch die weiteren Zusatzstoffe zur Herstellung von Dichtmassen seien dem Fachmann bekannt gewesen. Um schließlich festzustellen, ob die von ihm hergestellten selbstklebenden Dichtmassen unter den Anspruch des Streitpatentes fielen, musste der Fachmann somit nur noch feststellen, ob der RBT-Wert innerhalb des im Anspruch festgelegten Bereiches läge. Die im Anspruch angegebene Messmethode sei dem Fachmann ebenfalls bekannt gewesen. Da diese Messmethode bekanntermaßen mit Messfehlern behaftet sei, habe das Streitpatent sogar noch zusätzliche Parameter angegeben, um diese Fehlerquellen zu minimieren. Die mangelnde Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung könne nicht allein damit begründet werden, dass ein allgemein üblicher Parameter mittels einer ungenauen, aber üblichen Standard-Messmethode gemessen werde. Wenn der gemessene RBT-Wert 30 cm oder mehr betrage, wisse der Fachmann, dass er die Klebrigkeit der Dichtmasse erhöhen müsse. Die entsprechenden Maßnahmen, um dies zu erreichen, seien ihm jedoch ebenfalls aus seinem Fachwissen bekannt gewesen und im Streitpatent beschrieben.

Außerdem reichte die Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 7. November 2013 die folgenden zwei Fragen zur Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer ein:

"1. Reicht es für das Patentierungshindernis einer unzureichenden Offenbarung aus, dass eine Messmethode zur Charakterisierung eines beanspruchten Erzeugnisses bei verschiedenen Messbedingungen zu verschiedenen Messergebnissen führen kann oder ist darüber hinaus der konkrete Nachweis erforderlich, dass der Fachmann Messbedingungen wählen würde, die nicht mit zumutbarem Aufwand zu Produkten führen würden, die die angestrebten Produkteigenschaften aufweisen?"

"2. Ist es in diesem Zusammenhang von Bedeutung, wenn es sich bei der Messmethode um einen aktuellen und in der industriellen Praxis verwendeten Standard handelt?"

- V. Die Beschwerdegegnerinnen I und II (Einsprechende 01 und 02) brachten vor, dass die Patentschrift keine ausreichenden Informationen enthalte, die dem Fachmann die Ausführung der Erfindung über den gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand ermöglichen. Wenn man, wie von der Beschwerdegegnerin II vorgetragen, dem Begriff "Dichtmasse" keine beschränkende Bedeutung beimesse, so sei der Fachmann vor die Aufgabe gestellt, wässrige Dispersionen auf Polyacrylatbasis herzustellen, welche im Trockenzustand die gemäß Anspruch geforderte Selbstklebrigkeit aufweisen. Dabei könne der Fachmann aus der riesigen Menge möglicher Monomere beliebige wässrige Dispersionen auswählen, die im Trockenzustand einen spezifischen RBT-Wert aufweisen sollen, auch wenn in der wässrigen Dispersion nur eine geringe Menge an Polyacrylat enthalten sei. Da der Fachmann keine Informationen habe, wie er bei seiner Auswahl vorgehen solle, sei er ausschließlich auf Versuche angewiesen, die entweder das gewünschte Ergebnis liefern, oder nicht. Dies bedeute somit einen unzumutbaren Aufwand, alle einzelnen Mischungen zu testen. Darüber hinaus sei

die im Anspruch angegebene Messmethode nicht eindeutig reproduzierbar und sehr ungenau und liefere teilweise um bis zu 50% abweichende Ergebnisse. Somit könne der Fachmann nicht feststellen, ob er sich tatsächlich innerhalb des beanspruchten Gegenstandes befinde, oder nicht.

- VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der erteilten Ansprüche (Hauptantrag), hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche 1-22 gemäß Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 29. März 2010, oder auf der Grundlage der Ansprüche 1-21 gemäß Hilfsantrag 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 31. Juli 2013.

Die Beschwerdeführerin stellte einen Verfahrens Antrag auf Vorlage der während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Vorlagefragen 1 und 2 (siehe Punkt IV *supra*) an die Grosse Beschwerdekammer für den Fall, dass die Unzulänglichkeit des in den Patentansprüchen erwähnten RBT-Tests nach Auffassung der Kammer zum Widerruf des Patents unter Artikel 100 b) EPÜ führen könnte.

Die Beschwerdegegnerinnen I und II beantragten die Zurückweisung der Beschwerde. Sie beantragten außerdem die Zurückweisung des Verfahrens antrags der Beschwerdeführerin auf Vorlage von Fragen an die Grosse Beschwerdekammer.

Die Beschwerdegegnerin III (vormalige Einsprechende 04) hat sich in der Sache nicht geäußert und nahm an der mündlichen Verhandlung vom 7. November 2013 nicht teil.

Die vormalige Einsprechende 03 hatte ihren Einspruch mit Schriftsatz vom 31. Mai 2005 zurückgezogen und war am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt.

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ)

2.1 Der einzige im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu prüfende Streitpunkt ist, ob der beanspruchte Gegenstand des Streitpatentes ausführbar ist.

2.2 Gemäß Artikel 83 EPÜ ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist diese Vorschrift so zu verstehen, dass der im Anspruch definierte Gegenstand anhand der Lehre der Patentschrift und unter Mithilfe des allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand, wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört, vollständig, d.h. innerhalb des gesamten beanspruchten Bereiches, ausführbar sein muss (siehe auch T 409/91, ABl. EPA 1994, 653, Punkt 3.5; T 435/91, ABl. EPA 1995, 188, Punkt 2.2.1).

2.3 Im vorliegenden Fall wird der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch definiert, dass es eine einkomponentige Dichtmasse auf Basis wässriger Polyacrylatdispersionen ist, die im Trockenzustand selbstklebend sein soll. Der

Grad der Selbstklebrigkeit wird durch den Weg einer laufenden Kugel gemäß "Test Methods for Pressure-Sensitive Adhesives, 6th Edition, Pressure sensitive tape counsel, Itasca III" definiert ("RBT-Test"), wobei der Weg im Anspruch 1 auf einen Wert von weniger als 30 cm festgelegt ist ("RBT-Wert").

2.3.1 Zum Begriff "Dichtmasse" beschreibt das Streitpatent, dass diese eine elastische bis plastische Konsistenz aufweist (Streitpatent Spalte 1, Zeilen 27 bis 30). Im Anspruch 1 darf der Begriff "Dichtmasse" jedoch nicht nur im Lichte dieser Beschreibung, d.h. eingeschränkt, gelesen werden, sondern muss breit interpretiert werden. Folglich umfasst der Begriff "Dichtmasse" zunächst alle wässrigen Zusammensetzungen auf Basis von Polyacrylaten, die der Fachmann als für Dichtmassen geeignet erachtet. Im Allgemeinen sind damit alle Zusammensetzungen umfasst, die zumindest eine gewisse Fließfähigkeit besitzen, so dass die Zusammensetzungen bei der Verarbeitung in die abzudichtenden Hohlräume fließen können. Die Viskosität der Zusammensetzung kann aber, je nach Art der Verwendung, in einem breiten Bereich variieren.

2.3.2 Bei der Auswahl geeigneter wässriger Polyacrylatdispersionen verweist die Beschreibung des Streitpatentes auf besonders geeignete Polyacrylate (Spalte 2, Zeilen 21 bis 34). Der Fachmann ist jedoch nicht auf die dort genannten Polyacrylate festgelegt, sondern kann alle Polyacrylate auswählen, die ihm durch sein Fachwissen als selbstklebend bekannt sind. Die Herstellung wässriger Polyacrylatdispersionen aus den entsprechenden Monomeren ist dem Fachmann bereits aus seinem Fachwissen bekannt.

- 2.3.3 Dem Fachmann ist auch bekannt, wie er auf der Basis der wässrigen Polyacrylatdispersionen eine Dichtmasse herstellen kann. Er muss dafür nur in üblicher Weise die Polyacrylatdispersionen mit weiteren, ebenfalls bekannten Hilfs- und Füllstoffen mischen, um die jeweils gewünschte Viskosität der Dichtmasse zu erreichen.
- 2.3.4 Um das im Anspruch genannte Merkmal zu erreichen, nämlich ein Produkt mit einer Selbstklebrigkeit entsprechend einem RBT-Wert von weniger als 30 cm bereitzustellen, muss der Fachmann die Klebrigkeit mittels des im Anspruch genannten Messverfahrens feststellen. Falls die Dichtmasse nicht den gemäß Anspruch geforderten RBT-Wert von weniger als 30 cm aufweist, weiß der Fachmann, dass er die Klebrigkeit erhöhen muss. Die hierfür notwendigen Maßnahmen sind ihm entweder aus seinem Fachwissen bekannt, oder er kann auch auf die Angaben im Streitpatent zurückgreifen. Die Streitpatentschrift verweist darauf, dass eine Erhöhung der Klebrigkeit entweder durch den Zusatz von Tackifiern erreicht wird (Spalte 5, Zeilen 7 bis 10), oder durch Auswahl eines Polyacrylates, welches in der Bindematrix eine Glasübergangstemperatur von unter +10°C aufweist (Spalte 6, Paragraph [0015]). Das gelegentliche Misslingen eines Versuches beeinträchtigt also nicht die Ausführbarkeit der Erfindung, da der Fachmann weiß, wie er den Fehlschlag in einen Erfolg verwandelt. Solche Versuche halten sich in vertretbaren Grenzen und erfordern keine erfinderische Tätigkeit (T 931/91, Entscheidungsgründe Punkt 3.2, nicht veröffentlicht in ABl. EPA). Damit kann der Fachmann ohne unzumutbares Herumexperimentieren durch die Lehre der Streitpatentschrift zusammen mit seinem allgemeinen Fachwissen nach Auswertung anfängliche Fehlschläge

durch Routinemaßnahmen zwangsläufig und ohne Umwege Dichtmassen über den gesamten beanspruchten Bereich zur Verfügung stellen.

- 2.3.5 Es war zwischen den Parteien unstrittig, dass der die Dichtmasse gemäß Anspruch 1 charakterisierende RBT-Wert ein dem Fachmann geläufiger Parameter und die im Anspruch angegebene Messmethode ein gebräuchliches Standardverfahren ist.

Die Beschwerdegegnerinnen I und II brachten jedoch vor, dass die im Anspruch festgelegte Standardmethode bekanntermaßen zu sehr ungenauen Messwerten führe, sodass dieses Messverfahren für eine quantitative Messung nicht geeignet sei. Damit könne dieses Verfahren nicht zur eindeutigen Abgrenzung der beanspruchten Dichtmassen von jenen des Standes der Technik herangezogen werden, so dass der Fachmann bei einem hergestellten Produkt nicht feststellen könne, ob er innerhalb des beanspruchten Bereichs liege, oder nicht. Folglich könne er die beanspruchten Dichtmassen nicht herstellen.

Indessen ist festzustellen, dass die Frage, ob der Fachmann weiß, ob er innerhalb oder außerhalb des beanspruchten Bereiches arbeitet, keine Frage der ausreichenden Offenbarung, sondern vielmehr eine Angelegenheit des Artikels 84 EPÜ darstellt. Auch wenn die Messergebnisse des RBT-Testes im Grenzbereich des Anspruchs unsicher sind, kann der Fachmann dennoch die beanspruchten Dichtmassen herstellen, zumal das Streitpatent in Spalte 6, Zeilen 31 bis 34, weitere Verfahrensparameter zur Durchführung der RBT-Messmethode angibt (siehe T 396/02, Entscheidungsgründe Punkte 4.8.2 und 4.8.3; nicht veröffentlicht im AB1

EPA). Daher kann die Argumentation der Beschwerdegegnerinnen I und II nicht durchgreifen.

- 2.4 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung gemäß Artikel 100 b) EPÜ nicht durchgreift.

Zurückverweisung (Artikel 111 EPÜ)

3. Da das Streitpatent in der Fassung gemäß geltendem Hauptantrag von der Einspruchsabteilung einzig wegen mangelnder Ausführbarkeit widerrufen worden ist, war die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da die Einspruchsabteilung weder zur Frage der Neuheit noch zur erfinderischen Tätigkeit eine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hat. Hierzu steht eine abschließende Prüfung der ersten Instanz noch aus. Die Kammer hält es daher nicht für angezeigt, an deren Statt diese Fragen zu entscheiden, um auch diesbezüglich den Parteien die Möglichkeit auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz zu erhalten. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück.

Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer

4. Die Beschwerdegegnerin hatte hilfsweise einen Verfahrensantrag zur Vorlage von Fragen an die Grosse Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ gestellt (siehe Paragraph IV, *supra*), und zwar für den Fall, dass die Unzulänglichkeit des in den Patentansprüchen erwähnten RBT-Tests nach Auffassung der Kammer zum Widerruf des Patents unter Artikel 100 b) EPÜ führen

könnte. Da die Kammer in diesem Punkt beabsichtigt, zugunsten derjenigen Partei zu entscheiden, die die Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer beantragt hat, kann auf die Prüfung dieses Verfahrensantrages verzichtet werden (siehe auch z.B. T 461/88, ABl. EPA 1993, 295, Entscheidungsgründe Punkt 10).

Hilfsanträge 1 und 2

5. Nachdem dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin stattgegeben wird, war über ihre nachrangigen Hilfsanträge 1 und 2 nicht zu entscheiden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der erteilten Ansprüche (Hauptantrag) an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
3. Der Verfahrensantrag der Beschwerdeführerin auf Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



M. Kiehl

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt