

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 5. Mai 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2031/12 - 3.3.03

**Anmeldenummer:** 06122741.9

**Veröffentlichungsnummer:** 1780243

**IPC:** C08L97/02, C09J11/06,  
C09J161/20, C08L61/20

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Bindemittelzusammensetzung für Holzwerkstoffe

**Patentinhaber:**

Fritz Egger GmbH & Co.

**Einsprechende:**

Flooring Technologies Ltd.

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

VOBK Art. 13(3), 13(1)

EPÜ Art. 123(2), 123(3), 54(3)

EPÜ 1973 Art. 100(c), 83, 87(1), 54, 56

**Schlagwort:**

Hauptantrag - Unzulässige Änderung - Hilfsanträge 1 und 2 -  
spät eingereicht - nicht zu Verfahren zugelassen -  
Hilfsantrag 3 - gewähbar

**Zitierte Entscheidungen:**

**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 2031/12 - 3.3.03**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03  
vom 5. Mai 2015**

**Beschwerdeführer:** Fritz Egger GmbH & Co.  
(Patentinhaber) Tiroler Strasse 16  
3105 Unterradlberg (AT)

**Vertreter:** Cohausz & Florack  
Patent- & Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Bleichstraße 14  
40211 Düsseldorf (DE)

**Beschwerdeführer:** Flooring Technologies Ltd.  
(Einsprechender) Portico Building  
Marina Street  
Pieta MSD 08 (MT)

**Vertreter:** Kröncke, Rolf  
Gramm, Lins & Partner  
Patent- und Rechtsanwaltssozietät GbR  
Freundallee 13a  
30173 Hannover (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1780243 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 10. Juli 2012.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. C. Gordon  
**Mitglieder:** F. Rousseau  
C. Brandt

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerden der Einsprechenden und der Patentinhaberin richten sich gegen die am 10. Juli 2012 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent 1 780 243 in geänderter Fassung auf Grundlage des damals geltenden 4. Hilfsantrags, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 31. Januar 2012, und einer geänderten Beschreibung unter Abweisung aller vorangehenden Anträge aufrecht erhalten wurde.
- II. Das Streitpatent beruht auf der europäischen Patentanmeldung Nr. 06122741.9, eingereicht am 23. Oktober 2006, und nimmt die Priorität der deutschen Voranmeldung DE 102005051716 vom 27. Oktober 2005 in Anspruch.
- III. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang wegen unzulässiger Änderung, unzureichender Offenbarung, mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit angegriffen worden (Artikel 100 c), 100 a) und b) EPÜ). Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die folgenden Dokumente herangezogen:
- D1: Minimierung der Dickenquellung und der Emissionen von OSB, Abschlussbericht 2005, ihd Dresden  
D1a: DGfH Aktuell, August 2005, Nr. 92  
D2: EP-A 1 716 995  
D3: WO 03/076 146  
D11: Vergleichsexperimente der Patentinhaberin über ein Reaktionsprodukt aus einem aminoplastbasierenden Bindemittel und Ethylen-bis-stearamid bzw. Ölsäureamid.

Annex 1: AiF, November 2006, IGF-Forschungsreport 2005, Vorwort und Registerauszug.

Annex 2: ihd Dresden, Tätigkeitsbericht 2004

Annex 3: Auszug aus der Datenbank des Fraunhofer Informationszentrums

IV. Der angefochtenen Entscheidung lagen gemäß Hauptantrag die erteilten Ansprüche zugrunde, dessen Ansprüche 5 und 6 lauteten:

„5. Bindemittelzusammensetzung zur Verleimung von Holzfasern und/oder -partikeln zu einem Holzwerkstoff, dadurch gekennzeichnet, dass die Bindemittelzusammensetzung ein Reaktionsprodukt aus

- mindestens einem aminoplastbasierenden Bindemittel und

- mindestens einem Hydrophobierungsmittel ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus ungesättigten Fettsäuren und ungesättigten Fettsäurederivaten enthält.

6. Bindemittelzusammensetzung gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Fettsäurederivat Fettsäureamid, Fettsäureamidoamin, epoxidierte Fettsäure, MSA (Maleinsäureanhydrid) -verstärkte Fettsäure und/oder Fettsäureanhydrid ist.“

V. Der Entscheidung lag ebenfalls ein erster Hilfsantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 31. Januar 2012, zu Grunde. Der zweite und dritte Hilfsantrag wurden während der mündlichen Verhandlung zurückgezogen.

VI. Die Ansprüche des von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen 4. Hilfsantrags lauten wie folgt:

- „1. Bindemittelzusammensetzung zur Verleimung von Holzfasern und/oder -partikeln zu einem Holzwerkstoff, dadurch gekennzeichnet, dass die Bindemittelzusammensetzung ein Reaktionsprodukt aus
  - mindestens einem aminoplastbasierenden Bindemittel und
  - mindestens einer ungesättigten Fettsäure als Hydrophobierungsmittelenthält.
2. Bindemittelzusammensetzung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Hydrophobierungsmittel in einer Menge von 0,01 bis 30 Gew.%, insbesondere 0,1 bis 5 Gew.%, bezogen auf die Leimzusammensetzung, enthalten ist.
3. Holzwerkstoff, erhältlich durch Verleimen von Holzfasern und/oder Holzpartikeln mit einer Bindemittelzusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2.
4. Holzwerkstoff gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Holzwerkstoff eine Spanplatte, Faserplatte, insbesondere eine MDF- oder eine HDF-Platte, und/oder eine OSB-Platte ist.
5. Holzwerkstoff gemäß Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Holzwerkstoff hydrophobe Eigenschaften besitzt.“

VII. Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen Entscheidung fest, dass das Patent wie erteilt über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausging, weil diese das Merkmal „ungesättigtes Fettsäurederivat“ nicht offenbarte (Artikel 100 c) EPÜ). Das Ersetzen dieses Merkmals im ersten Hilfsantrag durch "Fettsäurederivaten einer ungesättigten Fettsäure" führte zu einer Erweiterung des Schutzzumfangs womit der erste Hilfsantrag gegen die Bestimmungen des Artikels 123(3) EPÜ verstieß. Der Gegenstand der Ansprüche gemäß dem vierten Hilfsantrag (siehe oben) erfüllte die Bedingungen der Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ. Der Einwand der Einsprechende gemäß Artikel 83 EPÜ, dass das Streitpatent nicht zeige, wie ungesättigte Fettsäure direkt mit dem Aminoplast reagieren sollen, konnte die Einspruchsabteilung mangels entsprechender Beweise, nicht überzeugen. Die Druckschriften D1 und D11, die keine ungesättigte Fettsäure betrafen, waren nicht geeignet, eine mangelnde Ausführbarkeit zu belegen. Im Hinblick auf die Lehre des Streitpatents im Paragraph [0013] und der allgemeinen Chemie konnte eine Reaktion zwischen der Säuregruppe der ungesättigten Fettsäure und der Aminogruppen des Aminoplasts mit Bildung einer Amidverbindung *a priori* stattfinden, womit die Ausführbarkeit gegeben war. Zur Frage der Neuheit wurde festgestellt, dass die Anmeldung die beanspruchte Priorität genoss. D1a und Annex 1 bis 3 belegten darüber hinaus nicht, dass D1 zwischen dem Prioritätsdatum und dem Anmeldetag veröffentlicht wurde, womit D1 keinen Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 EPÜ bildete. Des Weiteren offenbarte weder D1 noch D1a die Kombination von aminoplastbasierenden Bindemitteln und ungesättigten Fettsäuren. Die Druckschrift D2 offenbarte keine ungesättigte Fettsäure. Dass eine Reaktion zwischen dem Melaminharz

und Tallölfettsäure im Beispiel 1 von D3 stattfindet, war nicht belegt worden. Selbst wenn eine solche Reaktion im Beispiel 3 stattfinden sollte, war die Zusammensetzung auf die Oberfläche der MDF Platte gesprüht worden, und hatte daher keine Bindemittelfunktion. Der Gegenstand der Ansprüche gemäß dem vierten Hilfsantrag war daher neu. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit, sei die Druckschrift D1a, die sich mit der Hydrophobierung von Holzwerkstoffe beschäftigte und auf aminoplastischen Bindemittelsysteme verwies, als nächstliegender Stand der Technik zu betrachten. Da das Patent kein Beispiel für die beanspruchten Bindemittelzusammensetzungen enthalte, lag ausgehend von D1a dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, weitere Hydrophobierungsmittel für Holzwerkstoffe bereitzustellen. Keines der von der Einsprechenden zitierten Dokumente offenbarte oder suggerierte die Verwendung einer ungesättigten Fettsäure als Hydrophobierungsmittel für Holzwerkstoffe. Der Gegenstand des vierten Hilfsantrags war daher erfinderisch.

VIII. Die Beschwerden der Einsprechenden und der Patentinhaberin wurden mit Schreiben vom 18. September 2012, bzw. vom 20. September 2012 eingelegt.

IX. Die Einsprechende reichte mit ihrer Beschwerdebeurteilung vom 20. November 2012 unter anderem die folgenden Druckschriften ein:

D12: WO 00/07786

D13: DE-A-199 53 028 und

D14: DE-A-103 23 205

- X. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung vom 08. April 2013, beantragte die Patentinhaberin als Hauptantrag, den Einspruch zurückzuweisen und als Hilfsantrag, dass das Streitpatent gemäß dem 4. Hilfsantrag, auf dessen Grundlage die angefochtene Entscheidung getroffen wurde, aufrechterhalten wird.
- XI. Die Einsprechende reichte mit ihrer Beschwerdeerwiderung vom 06. Juni 2013 einen Versuchsbericht D15 ein.
- XII. Am 07. Oktober 2014 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung.
- XIII. Mit Schreiben vom 23. Februar 2015 reichte die Patentinhaberin sieben Hilfsanträge ein, wobei der 6. Hilfsantrag dem 4. Hilfsantrag, auf dessen Grundlage die angefochtene Entscheidung getroffen wurde, entsprach.
- XIV. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Ansprüche dieser Anträge lauteten wie folgt:

#### 4. Hilfsantrag

- „1. Bindemittelzusammensetzung zur Verleimung von Holzfasern und/oder -partikeln zu einem Holzwerkstoff, dadurch gekennzeichnet, dass die Bindemittelzusammensetzung ein Reaktionsprodukt aus
- mindestens einem aminoplastbasierenden Bindemittel und
  - mindestens einem Hydrophobierungsmittel ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus ungesättigten Fettsäuren und ungesättigten Fettsäurederivaten

enthält, wobei das Fettsäurederivat ein Fettsäureamid und/oder ein Fettsäureamidoamin ist, welches durch Amidisierung einer ungesättigten Fettsäure mit Harnstoff, DETA (Diethylentriamin), Melamin und/oder Hexamethylentetramin erhältlich ist.“

#### 5. Hilfsantrag

„1. Bindemittelzusammensetzung zur Verleimung von Holzfasern und/oder -partikeln zu einem Holzwerkstoff, dadurch gekennzeichnet, dass die Bindemittelzusammensetzung ein Reaktionsprodukt aus

- mindestens einem aminoplastbasierenden Bindemittel und
- mindestens einem Hydrophobierungsmittel ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus ungesättigten Fettsäuren und ungesättigten Fettsäurederivaten

enthält, wobei die Fettsäure ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Fettsäuren mit 7 bis 15 Kohlenstoffatomen, Sojaölfettsäure und Fettsäure aus der Tallharzherstellung; und wobei das Fettsäurederivat ein Fettsäureamid und/oder ein Fettsäureamidoamin ist, welches durch Amidisierung einer ungesättigten Fettsäure mit Harnstoff, DETA (Diethylentriamin), Melamin und/oder Hexamethylentetramin erhältlich ist.“

XV. Mit Schreiben vom 24. März 2015 reichte die Einsprechende einen weiteren Versuchsbericht ein (D16). Eine weitere Angabe erfolgte mit Schreiben vom 27. April 2015.

- XVI. Am 17. April 2015 erging ein Bescheid der Kammer.
- XVII. Die Patentinhaberin reichte mit Schreiben vom 4. Mai 2015 einen Versuchsbericht D17 ein, der eine Nacharbeitung des Versuchsberichts D16 darstellen sollte.
- XVIII. Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, die am 5. Mai 2015 stattfand, nahm die Patentinhaberin die Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit Schreiben vom 23. Februar 2015, zurück und erklärte die Hilfsanträge 4 bis 7, eingereicht mit Schreiben vom 23. Februar 2015, zu den Hilfsanträge 1 bis 4. Die Patentinhaberin reichte ebenfalls eine geänderte Beschreibungsseite 5 ein, die sich gegenüber der am 31. Januar 2012 eingereichten geänderten Seite 5 durch die Streichung des Absatzes [0054] unterschied. Die Entscheidung der Kammer wurde am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet.
- XIX. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Einsprechenden können wie folgt zusammengefasst werden:
- a) Der Ausdruck „ungesättigte Fettsäurederivat“ finde keine Basis in den ursprünglichen Unterlagen. Die Behauptung der Patentinhaberin, dass manche Doppelbindungen einer mehrfach ungesättigten Fettsäure durch eine Epoxidierungsreaktion nicht zwingend umgesetzt werden, sei nicht belegt worden. Die ursprünglichen Unterlagen gäben keinen Hinweis diesbezüglich. Es sei auch nicht aus den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren bevorzugt verwendet werden. Selbst bei einer Anerkennung, dass das Beispiel 2 ein ungesättigtes

Fettsäurederivat beschreibt, würde dieses lediglich ein ungesättigtes epoxidiertes Fettsäurederivat, aber keine Varianten, die darüber hinausgehen, offenbaren. Das Merkmal „ungesättigte Fettsäurederivate“ könne daher selbst für Derivate aus der Epoxidierungsreaktion nicht unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen entnommen werden. Auf der Basis des Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 c) EPÜ sei daher der Hauptantrag nicht gewährbar.

- b) Der Einwand, dass das Merkmal „ungesättigte Fettsäurederivate“ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichte Fassung hinausginge, sei seit Beginn des Einspruchsverfahrens erhoben worden. Somit seien die erst zwei Monate vor der Verhandlung eingereichten 1. und 2. Hilfsanträge (als 4. und 5. Hilfsanträge mit Schreiben vom 23. Februar 2015 eingereicht) ohne triftigen Grund eingereicht worden. Darüber hinaus würden diese Anträge prima facie die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfüllen. Mit diesen Anträgen seien des Weiteren Ausführungsformen mitbeansprucht worden mit den sich die Einspruchsabteilung im Hinblick auf Ausführbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht auseinander gesetzt hatte. Dieser Sachverhalt sei zu komplex, um in der Verhandlung vor der Kammer zum ersten Mal abgehandelt zu werden. Die Kammer solle daher diese Anträge nicht zum Verfahren zulassen oder das Verfahren an die erste Instanz zurückverweisen.
- c) Einwände im Hinblick auf Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ wurden gegen den 3. Hilfsantrag (als 6.

Hilfsantrag mit Schreiben vom 23. Februar 2015 eingereicht) nicht erhoben.

- d) Zur Ausführbarkeit der Erfindung gemäß dem 3. Hilfsantrag sei festzustellen, dass das erteilte Patent keine Lehre zur Herstellung der Reaktionsprodukte aus Aminoplastbindemitteln und ungesättigten Fettsäuren enthalte. Das Beispiel 1 des Streitpatents offenbare lediglich die Zugabe des Additivs getrennt vom Bindemittel, was bedeute, dass das Reaktionsprodukt in situ beim Verpressen entstehen müsse. Eine solche Verfahrensweise führe aber nicht zu einer Erhöhung des hydrophoben Charakters wie die Versuche gemäß Dokumente D15 und D16 belegen würden. Diese Versuche, die zur Frage der Ausführbarkeit sehr relevant seien, seien daher ins Verfahren zuzulassen. Infolgedessen sei gezeigt worden, dass die Erfindung gemäß dem 3. Hilfsantrag nicht ausführbar sei.
- e) Die Lehre des Prioritätsdokuments DE 10 2005 051 716 sei, dass die reaktive Gruppe der derivatisierten Fettsäuren mit dem Bindemittel bzw. dem zu hydrophobisierenden Material umgesetzt wird. Die Lehre des Prioritätsdokuments sei somit eine andere als die des Gegenstandes des 3. Hilfsantrags, bei dem die reine ungesättigte Fettsäure mit dem Bindemittel umgesetzt wird. Im Hinblick auf die Entscheidung T 647/97, wonach eine Identität der Erfindung ebenfalls verlange, dass auch die Aufgabe selbst in beiden Anmeldungen dieselbe sei, könne die beanspruchte Priorität nicht anerkannt werden.

- f) Der Gegenstand des 3. Hilfsantrags sei nicht neu gegenüber dem Dokument D1, welches ungesättigte Fettsäuren als Bestandteile von Ölen beschreibe. Dass D1 kein vertrauliches Dokument sei, gehe aus Annex 1 hervor, in dem angegeben sei, dass Ergebnisse der vorwettbewerblichen IGF als öffentliches Gut für alle Unternehmen zugänglich seien. Es sei zwingend notwendig, dass bei solchen Projekten ein Abschlussbericht erstellt wird, und Kontrollen der Projektergebnissen von unabhängigen Abschlussgutachtern, die der Vertraulichkeit nicht verpflichtet seien, durchgeführt werden. Annex 2 zeige auch, dass der Tätigkeitsbericht 2004, in Mai 2005 herausgegeben, öffentlich sei. Schließlich belege Annex 3, dass eine Veröffentlichung des Abschlussberichts, der als D1 vorgelegt wurde, stattgefunden habe. Somit sei klar, dass der in der D1a genannte Abschlussbericht identisch mit dem Abschlussbericht gemäß D1 ist.
- g) Die D2 beschreibe die Umsetzung von ungesättigten Fettsäuren mit Melamin, das zumindest teilweise mit Formaldehyd umgesetzt ist, also ein Aminoplastbindemittel. Das Ziel der D2 sei ebenfalls die Hydrophobierung des Holzwerkstoffs. Beispiel 11 beschreibe z.B. die Herstellung von Spanplatten mit fettsäuremodifiziertem Melamin gemäß Beispiel 1, wobei das Melamin teilweise mit Formaldehyd umgesetzt sei, womit das Bindemittel ein Aminoplast sei. Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung „Aminoplast“ sowohl für das noch auszuhärtende Vorprodukt als auch das durchgehärtete Endprodukt verwendet sei. Daher sei der Gegenstand des 3. Hilfsantrags nicht neu gegenüber D2.

- h) Die Beschreibung des Streitpatents sehe in den Paragraphen [0053] und [0054] ein getrenntes Aufbringen von Bindemittel und Hydrophobierungsmittel vor, so dass die Bindemittelzusammensetzung gemäß Anspruch 1 des Streitpatents in situ gebildet wird. Das Beispiel 1 (Run 3) der D3 beschreibe aber die Mischung eines Melaminharzes und einer Tallölfettsäure, also eine ungesättigte Fettsäure. Diese Mischung sei im Beispiel 3 als Versiegelungszusammensetzung bei der Herstellung von MDF-Platten verwendet, unter deren Bedingungen eine Umsetzungsreaktion zwischen der ungesättigten Fettsäure und dem Melaminharz stattfinde. Da das Merkmal „Bindemittelzusammensetzung“ nicht zwangsläufig bedeute, dass die Zusammensetzung nur im Kern des Holzwerkstoffes eingesetzt werden müsse, und weil diese Versiegelungszusammensetzung in die Faserplatte penetriere, sei der Gegenstand gemäß Hilfsantrag 3 nicht neu gegenüber D3.
- i) Das von der Einspruchsabteilung kritisierte Fehlen von Dokumenten, die eine Eignung ungesättigter Fettsäuren als Hydrophobierungsmittel für Holz und Werkstoffe offenbare, sei auf Basis der beigefügten Druckschriften D12 bis D14 widerlegt worden. Diese Beweismittel seien daher ins Verfahren zuzulassen.
- j) D12 beschreibe die hydrophobierende Wirkung von Maleinsäure und Maleinsäureanhydrid in Verbindung mit PF-Harzen, womit das Quellen von hergestelltem Holzwerkstoff verringert sei. D12 offenbare, dass Maleinsäure als Vernetzer wirke, womit das Verankern von Maleinsäure in D12 angeregt sei. Der

Fachmann würde die Lehre der D12 auf den vorliegenden Anmeldegegenstand übertragen und entsprechend die ungesättigte Fettsäure Maleinsäure mit Aminoplasten umsetzen, um eine hydrophobierende Bindemittelzusammensetzung zu erhalten und entsprechend Holzwerkstoffe herzustellen. Weiterhin sei dem Fachmann bekannt, dass ungesättigte Fettsäuren hydrophobierende Eigenschaften aufweisen. Ungesättigte Fettsäuren seien in D13 als Hydrophobierungsmittel für die Herstellung von Papier verwendet. Der Fachmann würde daher entsprechend die Lehre auf andere Lignowerkstoffe, wie Holzwerkstoffe, übertragen. Die Eigenschaft, dass Fettsäuren und insbesondere die ungesättigten Fettsäuren hydrophobierende Eigenschaften haben, sei weiterhin in D14 beschrieben.

- k) Ausgehend vom Stand der Technik in D1a sei daher der Gegenstand des 3. Hilfsantrags im Hinblick auf die Dokumente D12 bis D14 als naheliegend anzusehen.
- l) Gegen die Anpassung der Beschreibungsseiten an die Ansprüche des 3. Hilfsantrags seien keine Einwände erhoben worden.

XX. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Patentinhaberin können wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Obwohl die ursprünglichen Unterlagen keine explizite Offenbarung für den Ausdruck „ungesättigtes Fettsäurederivat“ gäben, sei dieses Merkmal von den ursprünglichen Unterlagen gestützt. Bei der Mehrzahl der in den

ursprünglichen Unterlagen genannten Derivate finde eine Derivatisierung an der Carboxylgruppe der Fettsäure statt, insbesondere für die als bevorzugt dargestellte Amidisierung, womit solche Derivatisierungen von ungesättigten Fettsäuren zwangsläufig zu ungesättigten Derivaten führen würde. Die ursprünglichen Unterlagen würden lediglich als Derivatisierung, die an der Doppelbindung stattfindet, die Epoxidierung beschreiben, wobei in diesem Fall die Epoxidierungsreaktion bei den bevorzugten ungesättigten Fettsäuren, die mehrfachgesättigt seien, nicht zwingend zur Bildung eines gesättigten Fettsäurederivats führe. Dies sei sogar bei üblichen Reaktionsbedingungen unwahrscheinlich. Somit würde der Fachmann den Begriff „Fettsäurederivat“ vor dem Hintergrund seines Fachwissens so verstehen, dass dieser grundsätzlich sowohl gesättigte als auch ungesättigte Fettsäurederivate umfasst. Daher stehe der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen.

- b) Die 1. und 2. Hilfsanträge seien in Reaktion auf den Einwand der Einsprechenden im Schreiben vom 6. Juni 2013, dass die ursprünglichen Unterlagen keine ungesättigten epoxidierten Fettsäuren offenbaren würden, eingereicht worden. Die Komplexität des Sachverhalts habe sich im Vergleich mit der des erteilten Patents verringert. Darüber hinaus hätte sich die Einsprechende auf die nun in diesen Anträgen definierten zusätzlichen spezifischen Fettsäurederivate vorbereiten können, da sie in der erteilten Fassung schon verteidigt wurden und diese Hilfsanträge mehr als zwei Monate vor der

Verhandlung eingereicht worden seien. Des Weiteren würden die gleichen Argumente gelten, ob es sich um Derivate im Allgemeinen oder um diese spezifischen Derivate handele. Die 1. und 2. Hilfsanträge seien daher ins Verfahren zuzulassen.

- c) Der Gegenstand der Ansprüche gemäß dem 3. Hilfsantrag sei ausführbar. Gemäß den allgemeinen Kenntnissen des Fachmanns sei eine Reaktion zwischen der Säuregruppe der ungesättigten Fettsäure und der Aminogruppe des Aminoplasts, die zu einer Amidisierung der Säuregruppe führt, möglich. Die Beweislast für eine gegenteilige Annahme läge bei der Einsprechenden, die bisher keinen experimentellen Beweis vorgelegt habe, dass eine solche Umsetzung nicht möglich sei. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass die Doppelbindungen der ungesättigten Fettsäuren zusätzlich zur Säuregruppe als reaktive Gruppen zur Verfügung ständen. Auch hier wurde von der Einsprechenden nicht nachgewiesen, dass man über eine Reaktion dieser Gruppen keine Reaktionsprodukte aus Aminoplastbindemitteln und ungesättigten Fettsäuren erhalten könne. Die Versuche D15 und D16 beträfen nicht den beanspruchten Gegenstand, da sie keine vorherige Umsetzung der Fettsäure mit dem Aminoplastbindemittel darstellen würden. Sie seien somit nicht relevant für die Frage der Ausführbarkeit, womit sie nicht ins Verfahren zuzulassen seien. Für den Fall, dass D15 und D16 ins Verfahren zugelassen sein sollten, sei beantragt, dass die Versuche D17, eingereicht am 04. Mai 2015, die eine Nacharbeitung des

Versuchsberichts D16 darstelle, ebenfalls ins Verfahren zugelassen werden.

- d) Wie die Einspruchsabteilung zutreffend auf Seite 9, Absätze 4 und 5 der angefochtenen Entscheidung festgestellt habe, seien das Prioritätsdokument und der dem Streitpatent zugrunde liegende Anmeldetext inhaltlich identisch. Der Prioritätsanspruch sei daher gültig.
  
- e) Die von der Einsprechenden vorgetragene Argumente stellten keine schlüssige Beweiskette dar, aus der abzuleiten ist, dass D1 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Wie auch von der Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt, sind Geheimhaltungen eines Forschungsergebnisses oder Verzögerungen seiner Veröffentlichung beispielsweise im Hinblick auf eine geplante Patentanmeldung im Bereich der Forschung und Entwicklung üblich. Diese Geheimhaltung umfasse auch etwaige unabhängige Gutachter sowie sämtliche teilnehmenden Unternehmen.
  
- f) D1a und Annex 1-3 nähmen nicht direkt Bezug auf einen Abschlussbericht, sondern nur auf ein Projektziel/-thema. Die Einsprechende habe nicht nachgewiesen, dass es sich bei dem Projektziel/-thema, auf das in D1a Bezug genommen wird, um den Abschlussbericht des Instituts für Holztechnologie in Dresden gemäß D1 handle. Insbesondere gäbe es zahlreiche Unstimmigkeiten bezüglich Titel, Projektleitung und Förderer des Forschungsvorhabens. Es sei somit nicht bewiesen, dass der Inhalt des Abschlussberichts D1 tatsächlich vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht wurde. Selbst wenn die Druckschrift D1 als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 EPÜ gälte, wäre sie nicht neuheitsschädlich, weil sie kein Reaktionsprodukt aus einem aminoplastbasierendem Bindemittel und einer ungesättigten Fettsäure beschreibe.

- g) Die D2 lehre eine teilweise Umsetzung von Melamin mit Formaldehyd, was nicht zu einem Melaminharz, sondern zu einem Zwischenprodukt führe, welches als Schutzmittel zur Behandlung von lignocellulosischen Materialien verwendet wird. Dieses Zwischenprodukt sei aber kein Aminoplastbindemittel, das erst durch Polykondensation aus diesem Zwischenprodukt gebildet werde. Lediglich in Beispiel 11 von D2 sei der Einsatz von Harnstoff-Formaldehyd-Harz beschrieben. In diesem Beispiel sei aber keine ungesättigte Fettsäure, sondern Melamin - modifiziert mit gesättigter Fettsäure - in Verbindung mit Alkylketendimer eingesetzt. Darüber hinaus sei dieses Beispiel nicht im Prioritätsdokument von D2 enthalten. Daher sei auch die Neuheit gegenüber D2 gegeben.
- h) Es wurde nicht nachgewiesen, dass eine Reaktion zwischen dem Melaminharz und der Tallölfettsäure im Beispiel 3 der D3 stattfinde. Im Gegenteil beschreibe D3, dass die Fettsäure ein Trennmittel sei, wobei sich die Wirkung dieser Trennmittel mit der Affinität der Polarendgruppen für das Metall erklären ließe. Es sei auch nicht gezeigt worden, dass die Versiegelungszusammensetzung im Beispiel 3 als Bindemittel fungiere, bzw. in die Fasermatte penetriere. Ansonsten würde D3 im Absatz 2 der Seite 11 die optionale Verwendung eines

Bindemittels für die Fasermatte nicht beschreiben. Die Neuheit gegenüber D3 sei somit gegeben.

- i) Die von der Einsprechenden vorgelegten Dokumente D12, D13 und D14 seien als verspätet anzusehen und wegen mangelnder Relevanz nicht zu berücksichtigen. Keine dieser Druckschriften offenbare ein aminoplastbasierendes Bindemittel, geschweige denn ein Reaktionsprodukt aus diesem Bindemittel und ungesättigten Fettsäuren. Die in D12 verwendete Maleinsäure sei keine Fettsäure. Des Weiteren lehre die D12, dass die Verwendung von anderen Säuren als Maleinsäure bzw. Maleinsäureanhydrid für das Vernetzen des Phenolformaldehydharzes nicht zu empfehlen sei. Die Druckschrift D13 befinde sich auf dem Gebiet der Papierhilfsmittel und betreffe lediglich die Verwendung von Harzen bzw. Harzderivaten, Fettstoffen und gegebenenfalls anionischen Dispergatoren als Hydrophobierungsmittel. Die Druckschrift D14 beschreibe ein hydrophobierendes Additiv auf Basis von Fettsäuren in bauchemischen Produkten für die Herstellung von Bauklebern, Putzen, Spachtelmassen, Verlaufsmassen, Dichtschlämmen, Fugenmörtel und Farben. Die D14 betreffe somit ein völlig anderes Gebiet als das Streitpatent. Insgesamt sei somit keine der Druckschriften D12, D13 und D14 geeignet, die Feststellungen der Einspruchsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit in Frage zu stellen.

XXI. Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in der erteilten Fassung, hilfsweise auf der Grundlage der - nach Umnummerierung - Hilfsanträge 1, 2, 3 oder 4, welche jeweils mit den mit Schreiben vom 23. Februar 2015

eingereichten Hilfsanträgen 4, 5, 6 und 7 identisch sind, mit einer in der mündlichen Verhandlung geänderten Beschreibungsseite 5 aufrechtzuerhalten sowie die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen.

XXII. Die Einsprechende beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, das Patent zu widerrufen und die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerden sind zulässig.

*Hauptantrag (Patent wie erteilt)*

2. *Artikel 100 c) EPÜ*

2.1 Bei der Prüfung der Frage, ob der Gegenstand des Patents im Sinne von Artikel 100 c) EPÜ über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, ist zu untersuchen, ob durch die erfolgten Änderungen dem Fachmann zusätzliche, technisch relevante Information zur Verfügung gestellt wurden, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht enthalten waren. Im vorliegenden Fall ist die Frage zu beantworten, ob das im Anspruch 5 des Streitpatents stehende Merkmal „ungesättigte Fettsäurederivate“ in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart ist. Die Frage gilt insbesondere für ungesättigte epoxidierte Fettsäuren, die im Anspruch 6 durch den Rückbezug auf Anspruch 5 des Streitpatents definiert werden.

2.2 Es ist nicht strittig, dass ungesättigte Fettsäurederivate allgemein oder ungesättigte epoxidierte Fettsäuren, im Fall der Epoxidierung als

- spezielle Ausführungsform der Modifizierung, keine explizite Basis in den ursprünglichen Unterlagen haben.
- 2.3 Es ist auch nicht strittig, wie im Beispiel 2 des Streitpatents bestätigt wird, dass epoxidierte Fettsäuren durch die Epoxidierung der Doppelbindung(en) einer ungesättigten Fettsäuren erhalten werden. Eine implizite Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen, dass die erwähnten epoxidierten Fettsäuren ungesättigte Verbindungen darstellen, würde daher nicht nur voraussetzen, dass die Fettsäuren, die modifiziert wurden, als mehrfach ungesättigt dort offenbart werden, sondern auch, dass beschrieben wird, dass nicht alle Doppelbindungen dieser mehrfach ungesättigten Fettsäuren epoxidiert werden.
- 2.4 Da weder die Klasse der mehrfach ungesättigten Fettsäuren in den ursprünglichen Unterlagen allgemein offenbart wird, noch die Bedingungen der Epoxidierung dort definiert werden, was nicht bestritten wird, ergibt sich aus den ursprünglichen Unterlagen keine implizite allgemeine Offenbarung für ungesättigte epoxidierte Fettsäuren.
- 2.5 Mit den Begriffen Fettsäureamide und Fettsäureamidoamine im letzten Absatz der Seite 4, übergreifend auf Seite 5, werden implizit für ungesättigte Fettsäuren lediglich spezifische Klassen von ungesättigten Fettsäurederivaten offenbart, da die Derivatisierung an der Carboxylgruppe stattfindet. Eine Offenbarung im Allgemeinen für die Klasse der ungesättigten Fettsäurederivate ist aber aus dieser Passage nicht zu entnehmen.
- 2.6 Das Argument, dass der Begriff „Fettsäurederivat“ vor dem Hintergrund des Fachwissens des Fachmannes so zu

verstehen ist, dass dieser grundsätzlich sowohl gesättigte als auch ungesättigte Fettsäurederivate umfasst, kann nicht überzeugen. Für die Frage der Offenbarung der ursprünglichen Unterlagen dient das allgemeine Fachwissen lediglich zur Feststellung der Information, die sich aus der expliziten Offenbarung zwangsläufig ergibt, und somit als implizit gilt (siehe T 0823/96, Punkt 4.5 der Entscheidungsgründe). Überlegungen des Fachmanns, die darüber hinausgehen gehen, im vorliegenden Fall, dass der Fachmann wisse, dass „Fettsäurederivat“ entweder gesättigt oder ungesättigt ist, können nicht berücksichtigt werden, da sie sonst keine objektive Feststellung der ursprünglichen Offenbarung der Erfindung ermöglichen .

- 2.7 Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Darstellung der Erfindung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen, weder explizit noch implizit, dass die verwendeten Fettsäurederivate, wie zum Beispiel epoxidierte Fettsäuren, ungesättigt sein können.
- 2.8 Der Gegenstand der Ansprüche 5 und 6 geht daher über den Inhalt der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht hinaus, womit der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegen steht. Der Hauptantrag ist somit nicht gewährbar.

*1. und 2. Hilfsanträge (4. und 5. Hilfsanträge, eingereicht mit Schreiben vom 23. Februar 2015).*

### 3. Zulässigkeit

- 3.1 Die Patentinhaberin hat mit ihrer Beschwerdebegründung (Schreiben vom 20. November 2012) und Erwiderung auf die Beschwerde der Einsprechenden (Schreiben vom

08. April 2013) lediglich den Gegenstand des Hauptantrags und des 4. Hilfsantrags vor der Einspruchsabteilung weiterverfolgt. Erst mit Schreiben vom 23. Februar 2015 reichte die Patentinhaberin die vorliegenden 1. und 2. Hilfsanträge (in diesem Schreiben vormals als 4. und 5. Hilfsanträge bezeichnet) ein, d.h. mehr als 4 Monate nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung. Die Zulässigkeit dieser Anträge unterliegt daher dem Ermessen der Kammer unter Anwendung des Artikels 13(1) VOBK.

- 3.2 Nach Artikel 13(1) VOBK sind bei der Ausübung des Ermessens insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie zu berücksichtigen (Artikel 13(1), Satz 2 VOBK).
- 3.3 Gegenüber dem 4. Hilfsantrag vor der Einspruchsabteilung, der mit der Erwiderung auf die Beschwerde der Einsprechenden als einziger Hilfsantrag verteidigt wurde, werden mit den Ansprüchen der vorliegenden 1. und 2. Hilfsanträge nicht nur Umsetzungsprodukte, erhältlich mittels ungesättigter Fettsäuren verteidigt, sondern zusätzlich Umsetzungsprodukte, die mit Fettsäureamid und/oder ein Fettsäureamidoamin, welche durch Amidisierung einer ungesättigten Fettsäure mit Harnstoff, DETA, Melamin und/oder Hexamethylentetramin erhältlich sind, d.h. die spezifischen Ausführungsformen, die im erteilten Anspruch 7 definiert sind. Im 2. Hilfsantrag werden diese zusätzlichen Ausführungsformen durch weitere Merkmale der Fettsäurederivate näher definiert.
- 3.4 Die fehlende Zulässigkeit im Hinblick auf den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ des Merkmals „ungesättigtes Fettsäurederivats“ nicht nur im

Allgemeinen, aber auch im spezifischen Fall der epoxidierten Fettsäurederivate, war ein wesentlicher Aspekt des gesamten Verfahrens vor der Einspruchsabteilung und stellte sogar den Grund dar, weshalb die erteilte Fassung als nicht gewährbar galt. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache hätte daher die Patentinhaberin die nun geltenden 1. und 2. Hilfsanträge bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorbringen können und zumindest mit ihrer Beschwerdebegründung formulieren müssen (Artikel 12(2) VOBK). Mit ihrem Verhalten ist daher die Patentinhaberin ihrer Pflicht nicht nachgekommen, ihren Sachvortrag mit der gebotenen Sorgfalt so früh und komplett wie möglich vorzubringen.

3.5 Des Weiteren hat die Patentinhaberin, die im einem so späten Verfahrensstadium das Aufrechterhalten des Patents in einer Form ersucht, die sich nun gegenüber der von der Einspruchsabteilung gebilligten Fassung, durch diese zusätzlichen Ausführungsformen unterschied, gar keine schriftlichen Angaben gemacht, weshalb diese zusätzlichen Ausführungsformen im Hinblick auf die weiteren Einspruchsgründe, insbesondere der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, ebenfalls gewährbar sein sollten. Solche Gründe sind auch aus der Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht ersichtlich.

3.6 Nach Artikel 13(3) VOBK sind Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zuzulassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist. Dadurch soll das Recht der Parteien auf eine faire Verfahrensführung innerhalb einer angemessenen Verfahrensdauer und eine sachgerechte Entscheidung gewahrt werden. Aufgrund des Fehlens im schriftlichen Verfahren von Argumenten bezüglich Neuheit und

erfinderischer Tätigkeit für diese zusätzlichen Ausführungsformen, war es ohne eine Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht möglich, eine sachgerechte Entscheidung über die Gewährbarkeit dieser 1. und 2. Hilfsanträge, unter Gewährung rechtlichem Gehör für beide Parteien zu treffen.

- 3.7 Unter diesen Umständen hat die Kammer unter Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) und (3) VOBK entschieden, die Hilfsanträge 1 und 2 nicht ins Verfahren zuzulassen.

*3. Hilfsantrag (6. Hilfsantrag eingereicht mit Schreiben vom 23. Februar 2015, entsprechend dem von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen 4. Hilfsantrag)*

4. Änderungen (Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ)

4.1 Die begründete Feststellung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, dass die vorliegenden Ansprüche die Erfordernisse des Artikels 123 EPÜ erfüllen, ist zwischen den Parteien nicht strittig. Die Kammer sieht sich nicht veranlasst, von der Meinung der Vorinstanz abzugehen.

4.2 Im Hinblick auf die Frage, ob das Prioritätsrecht wirksam beanspruchte wird (siehe Punkt 6.1 unten), wird der Vollständigkeit halber festgestellt, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des 3. Hilfsantrag auf die ursprünglichen Ansprüche 8 und 12 und die allgemeine Offenbarung, dass die ungesättigte Fettsäure als Hydrophobierungsmittel wirkt, stützt.

5. Ausführbarkeit

5.1 Anspruch 1 des 3. Hilfsantrag betrifft eine Bindemittelzusammensetzung, die zur Verleimung von Holzfasern und/oder -partikeln zu einem Holzwerkstoff geeignet ist und ein Reaktionsprodukt aus mindestens einem aminoplastbasierenden Bindemittel und mindestens einer ungesättigten Fettsäure enthält, wobei die ungesättigte Fettsäure als Hydrophobierungsmittel wirkt. Gemäß Absatz [0012] des Streitpatents liegt der erfindungsgemäß beanspruchten Lehre die Idee zugrunde, die hydrophobe Komponente chemisch mit den Holzpartikeln, Holzfasern bzw. der Bindemittel Komponente zu verankern, d.h. im Fall des 3. Hilfsantrags die ungesättigte Fettsäure mit dem Aminoplastbindemittel zu einem Reaktionsprodukt umzusetzen, so dass eine Fixierung der Fettsäurekomponente an dem Aminoplastbindemittel stattfindet. Obwohl das erteilte Patent keinen Hinweis gibt, wie eine solche Verankerung für ungesättigte Fettsäuren stattfinden soll, ist zumindest dem Fachmann allgemein bekannt, wie von der Patentinhaberin dargestellt wurde, dass die Möglichkeit einer solchen Verankerung über die Bildung einer Amidstruktur, die aus der Reaktion der Säuregruppe der ungesättigten Fettsäure und der Aminogruppe des Aminoplasts entsteht, möglich ist. Dass eine solche Verankerung dem Fachmann zugänglich ist, wurde von der Einsprechenden nicht bestritten.

5.2 Für den Fachmann liegt es ebenfalls auf der Hand, dass die hydrophobierende Wirkung der verwendeten ungesättigten Fettsäuren, basierend auf demselben Prinzip wie für das bekannte Additiv Paraffin, auf die aliphatische Kette der Fettsäure zurückzuführen ist, was von Paragraphen [0012] und [0075] des Streitpatents bestätigt wird. Somit würde der Fachmann selbstverständlich im Einklang mit der Lehre im

Paragraph [0015] des Streitpatents ungesättigte Fettsäuren mit einer gewissen Länge der aliphatischen Kette auswählen, um dem aminoplastbasierenden Bindemittel, bzw. dem damit hergestellten Holzwerkstoff, einen hydrophoberen Charakter zu verleihen.

5.3 Die Versuche D15 und D16 betreffen eine Nacharbeitung der Verfahrensweise, die vormals im Beispiel 1 des Streitpatents beschrieben ist, und nun als nicht erfindungsgemäß gilt, nämlich die Verwendung von Bindemittel und ungesättigten Fettsäuren (bzw. deren Derivate), deren Umsetzung zu einem Reaktionsprodukt lediglich während des Verpressens *in situ* erfolgen könnte. Die Versuchsberichte D15 und D16 der Einsprechenden und der Versuchsbericht D17 der Patentinhaberin betreffen daher nicht eine vorherige Umsetzung der Fettsäure mit dem aminoplastbasierenden Bindemittel und Holzwerkstoffen, die in einem weiteren Schritt mit diesem Umsetzungsprodukt hergestellt werden. Daher sind diese Versuche D15 und D16 der Einsprechenden, die eine nicht mehr beanspruchten Gegenstand betreffen (vormals Ansprüche 1 und 12 des Streitpatents) nicht geeignet, die Ausführbarkeit des Gegenstands gemäß vorliegendem 3. Hilfsantrag in Frage zu stellen. Somit sind die Versuche D17 der Patentinhaberin, die eine Nacharbeitung der Versuche D16 darstellen sollen, ebenfalls nicht relevant für eine Entscheidung über die Ausführbarkeit des beanspruchten Gegenstands gemäß dem vorliegenden 3. Hilfsantrag.

5.4 Die Kammer kommt folglich zum Schluss, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin/Einsprechenden gegen die Ausführbarkeit des beanspruchten Gegenstandes nicht überzeugen kann.

6. Neuheit (Artikel 100 a) EPÜ)
  - 6.1 Die Einsprechende hat ihre Argumentation der fehlenden Neuheit gegenüber D1 und D2 auf eine ungültige Beurteilung des für den beanspruchten Gegenstands gültigen Prioritätsdatums gestützt. Die Einspruchsabteilung hat zu Recht festgestellt, dass die Texte des Prioritätsdokuments und der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht identisch sind. Daraus folgt, dass der Gegenstand der geänderten Ansprüche gemäß dem 3. Hilfsantrag, der die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt (siehe Punkt 4 oben) und somit in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als offenbart gilt, aus dem gleichen Grund aus der früheren Anmeldung DE 10 2005 051 716.1 als Ganzes zu entnehmen ist. Somit ist das in Artikel 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" im Hinblick auf die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 2/98 vom 31. Mai 2001 im vorliegenden Fall erfüllt. Die von der Einsprechenden zitierte Entscheidung T 647/97 wurde vor der Stellungnahme G 2/98 getroffen und kann daher bei der Frage bezüglich des genannten Erfordernisses "derselben Erfindung" unberücksichtigt bleiben.
  - 6.2 Neuheit gegenüber D1
    - 6.2.1 D1 stellt den Abschlussbericht 2005 eines Projekts des „Institut für Holztechnologie Dresden GmbH“ (in D1 „ihd“ abgekürzt) dessen Titel „Minimierung der Dickenquellung und der Emissionen von OSB“ lautet, wobei die Seite 2 unter anderem die drei Namen Dipl. Ing. Tobisch, Dipl.-Ing. Dube und Dipl.-Ing. (FH) Lilie

trägt. Die Seite 2 ist des Weiteren unten rechts mit dem folgenden Feld versehen:

---

Dipl.-Ing. Tobisch  
Geschäftsführer ihd

Dresden, 30. März 2005

Die Wiederholung des Namens „Dipl. Ing. Tobisch“, gefolgt von der Funktion als Geschäftsführer ihd, von Ort und Datum „Dresden, 30. März 2005“ deutet darauf hin, dass dieses Feld für eine Unterschrift des Geschäftsführers vorgesehen ist. Das Feld ist aber leer. Weiterhin sind die Anlagen 2 und 3 auf Seiten 119 und 120 dieses Dokuments leer geblieben. Daraus entstehen berechtigte Zweifel, dass es sich bei D1 um eine fertige Fassung eines Berichtes handelt. Wann und ob überhaupt D1 oder eine andere Fassung dieses Dokuments der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, ist aber aus D1 nicht ersichtlich.

- 6.2.2 Sowohl die Druckschrift D1a, als auch die Annexe 1-3 nehmen Bezug auf ein gleiches Projekt, dessen Thematik als „Untersuchungen zur Minimierung der Dickenquellung und der Emissionen von dreischichtigen OSB aus Nadelholz“ bezeichnet wird. Dies wird zum Beispiel anhand der in Annexen 1 und 3 angegebenen AiF (Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V.)-Nummer und Antrags-Nummer bestätigt. Diese Dokumente erwähnen aber nicht ein Projekt, dessen Titel oder Thematik „Minimierung der Dickenquellung und der Emissionen von OSB“ lautet, wie in D1 angegeben ist. Dies bedeutet, dass eine Identität zwischen dem in D1 beschriebenen Projekt und dem Projekt gemeinsam zu D1a und Annexe 1-3 nicht erkennbar ist. Obwohl auf Grund der Ähnlichkeit der Thematik und der zum Teil gleichen Projektleiter bzw. Bearbeiter glaubhaft ist, wie auch D1a zeigt, dass ein Teil der Information, der sich in

D1 befindet, vor dem vorliegenden Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, d.h. zumindest die Information, die aus D1a zu entnehmen ist, gibt es keinen Hinweis, dass das gleiche für Informationen, die über den Inhalt der D1a hinausgehen, galt, insbesondere den gesamten Offenbarungsgehalt, der mit D1 dargestellt wird.

6.2.3 Die Einsprechende hat darüber hinaus keinen Beleg für ihre Behauptung vorgelegt, dass Abschlussgutachter, die der Vertraulichkeit nicht verpflichtet seien, vom Offenbarungsgehalt der D1 und zwar vor dem vorliegenden Prioritätsdatum in Kenntnis gesetzt wurden. Nachdem die Einsprechende für ihre Behauptung jedoch beweispflichtig ist, muss ihr unsubstanziierter Vortrag als reine Vermutung unberücksichtigt bleiben.

6.2.4 Es wurde folglich nicht gezeigt, dass der Abschlussbericht D1 tatsächlich vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, womit der Neuheitseinwand im Hinblick auf D1 nicht überzeugen kann.

6.3 Neuheit gegenüber D2

6.3.1 D2 wurde am 24. April 2006 unter Inanspruchnahme einer Prioritätsanmeldung EP 05103311 vom 22. April 2005 und Anwendung der Regel 85(1) EPÜ 1973 eingereicht. Diese wurde am 2. November 2006, d.h. nach dem Anmeldetag des Streitpatents, veröffentlicht. Da der Gegenstand des 3. Hilfsantrags die beanspruchte Priorität vom 27. Oktober 2005 genießt (siehe Punkt 6.1 oben), stellt der Inhalt der D2 einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ dar, insofern dieser Inhalt in der Prioritätsanmeldung offenbart ist.

6.3.2 D2 betrifft verschiedene Schutzmittel zur Behandlung von Holz, die unter Verwendung einer Fettsäure erhalten werden. Gemäß den Passagen der D2, die von der Einsprechenden herangezogen wurden, nämlich Anspruch 3 und die Paragraphen [0032], [0040] und [0042], sind die Schutzmittel aus D2 erhältlich durch Umsetzung von Fettsäuren mit zumindest teilweise N-methylolisiertem Melamin. Die normale Bedeutung des Ausdrucks Melamin ist für den Fachmann die molekulare Verbindung 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin, was im Paragraph [0040] der D2 durch die Zeichnungen von Tri- und Hexa-Hydroxymethylmelanine als Beispiele von zumindest teilweise N-methylolisiertem Melamin bestätigt wird. Weder die Angabe, dass das Molekül Melamin zumindest teilweise N-methylolisiert wird, noch die Beschreibung im Paragraph [0040] der Moleküle Tri- und Hexa-Hydroxymethylmelanine, stellt eine Offenbarung für ein aminoplastbasierendes Bindemittel dar. Das Erhalten eines Aminoplasts würde für den Fachmann eine Polykondensation der Methylol-Melamine Molekülen voraussetzen, die in diesen genannten Passagen der D2 aber nicht offenbart ist. Des Weiteren sind in den genannten Passagen keine Reaktionsprodukte der Melamin- oder methylolierter Melaminverbindung mit einer Fettsäure, die ungesättigt ist, beschrieben.

6.3.3 Aminoplastbasierende Bindemittel sind zwar im Absatz [0041] und im Beispiel 11 der D2 offenbart. Diese Passagen, die die Verwendung von ungesättigten Fettsäuren nicht beschreiben, sind vor allem der Prioritätsanmeldung der europäischen Patentanmeldung D2 nicht zu entnehmen und gelten daher grundsätzlich nicht als Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ.

6.3.4 Die Kammer kommt folglich zum Schluss, dass das Vorbringen der Einsprechenden gegen die Neuheit des

beanspruchten Gegenstandes im Hinblick auf D2 nicht überzeugt.

#### 6.4 Neuheit gegenüber D3

6.4.1 Das Beispiel 3 der D3 offenbart die Herstellung einer mitteldichten Faserplatte unter Verwendung der im Beispiel 1 („Run 3“) beschriebenen Versiegelungszusammensetzung, welche lediglich durch Mischen von Einzelkomponenten, darunter Melaminharz und Tallölfettsäure, hergestellt wird. Diese Versiegelungszusammensetzung wird dann auf die Oberfläche der Faserplatte besprüht, bevor ein Verfestigungsschritt durch Verpressung zwischen Metallplatten bei 205°C während 8 min durchgeführt wird. Eine Umsetzungsreaktion zwischen dem Melaminharz und der Tallölfettsäure während der Herstellung der versiegelten Faserplatten wird weder im Beispiel 1 noch im Beispiel 3 der D3 beschrieben. Im Hinblick auf die in D3 angegebene Funktion der Fettsäuren, nämlich als Trennmittel, damit die verfestigten Faserplatten nicht mit den Metallplatten verkleben (Ansprüche 1 und 7, Seite 8, Zeilen 3-24) und den in D3 dargestellten Mechanismus für die von Fettsäuren verursachte Trennwirkung, nämlich, dass die polaren Endgruppen eine Affinität für das Metall der Presseplatten haben (Seite 8, Zeilen 15-17), ist in D3 sogar implizit offenbart, dass keine Reaktion in den Beispielen 1 und 3 zwischen der Tallölfettsäure und dem Melaminharz während der Verpressung stattfindet.

6.4.2 Zum anderen hat die Einsprechende ihre Behauptung nicht belegt, dass eine Reaktion zwischen der Tallölfettsäure und dem Melaminharz während der Herstellung der versiegelten Faserplatten eintritt. Nachdem die Einsprechende für ihre Behauptung

beweispflichtig ist, sie jedoch kein einziges Beweismittel hierfür angeboten hat, muss ihre Behauptung als unbewiesene Vermutung unberücksichtigt bleiben.

6.4.3 Der Neuheitseinwand im Hinblick auf D3 ist daher nicht überzeugend.

6.5 Die Neuheit wird somit anerkannt.

7. Erfindnerische Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ)

7.1 Das Streitpatent betrifft eine Bindemittelzusammensetzung auf der Basis von aminoplastbasierenden Bindemittel zur Verleimung von Holzfasern und/oder -partikeln zu einem Holzwerkstoff sowie Holzwerkstoffe, die mit dieser Bindemittelzusammensetzung erhältlich sind. Derartige Bindemittelzusammensetzungen sind bereits in der D1a offenbart. Die Erstinstanz sah diese Druckschrift als nächstliegenden Stand der Technik an, was von beiden Parteien nicht bestritten wurde. Die Kammer sieht keinen Grund, nicht von dieser Druckschrift als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen.

7.2 Jedoch wird in D1a nicht offenbart, dass eine ungesättigte Fettsäure als Hydrophobierungsmittel verwendet wird und auch nicht, dass dieses Hydrophobierungsmittel an das Bindemittel chemisch verankert ist.

7.3 In Ermangelung eines Vergleichs mit dem nächstliegenden Stand der Technik, formulierte die erste Instanz als objektive technische Aufgabe die Bereitstellung weiterer Hydrophobierungsmittel für Holzwerkstoffe. Dass diese Aufgabe durch den Gegenstand des jetzigen 3.

Hilfsantrags (damals 4. Hilfsantrag) erfolgreich gelöst wird, ist dem Wortlaut des Anspruchs 1 zu entnehmen, der die Funktion der ungesättigten Fettsäure als Hydrophobierungsmittel bezeichnet. Dies war zwischen den Parteien unstrittig.

7.4 Es bleibt zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen bot, ausgehend von der Druckschrift D1a die oben genannte Aufgabe durch die Verwendung von ungesättigten Fettsäuren, die an das Bindemittel chemisch verankert sind, zu lösen. Hierzu zog die Einsprechende lediglich die Druckschriften D12 bis D14 heran.

7.4.1 Nach Ansicht der Kammer stellt das Einreichen der Dokumente D12 bis D14 mit der Beschwerdebeurteilung einen legitimen Versuch dar, die in der ersten Instanz unterlegenen Einsprechenden dar, die entscheidungstragende Feststellung zu entkräften, dass die Verwendung von ungesättigten Fettsäuren keine naheliegende Lösung der gegenüber D1a zu lösenden Aufgabe darstellte.

Die Tatsache, dass die Dokumente D12-D14 erst mit der Beschwerdebeurteilung vorgebracht wurden, kann somit im vorliegenden Fall allein nicht rechtfertigen, dass diese im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt bleiben. Daher ist der Antrag der Patentinhaberin, dass die Kammer von ihrem Ermessen nach Artikel 12(4) VOBK Gebrauch macht und die Dokumente D12 bis D14, die mit der Beschwerdebeurteilung der Einsprechenden vorgelegt wurden, nicht ins Verfahren zulässt, abzulehnen. D12-D14 sind somit im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.

- 7.4.2 D12 beschreibt zwar die Umsetzung von Maleinsäure bzw. Maleinsäureanhydrid mit Phenol-Formaldehyd-Harzen, nicht jedoch die Umsetzung von Fettsäuren. Die Behauptung der Einsprechenden, dass es sich bei Maleinsäure bzw. Maleinsäureanhydrid, d.h. eine Dicarbonsäure, für den Fachmann um eine Fettsäure handelt, ist nicht überzeugend. Weder wurde ein Beleg für eine solche Behauptung vorgelegt, noch ist aus dem Streitpatent zu entnehmen, dass es im Streitpatent beabsichtigt ist, Maleinsäure bzw. Maleinsäureanhydrid als Fettsäure anzusehen. Im Gegenteil zeigt die Angabe im erteilten Anspruch 6, wonach eine Maleinsäureanhydrid-verstärkte Fettsäure als Fettsäurederivat definiert wird, dass Maleinsäureanhydrid nach dem Wortlaut des Streitpatents keine Fettsäure darstellt. Somit kann der Fachmann in der Druckschrift D12 keine Anregung für die Verwendung einer ungesättigten Fettsäure finden. Die mit dem 3. Hilfsantrag beanspruchte Lösung, die auf die Verwendung einer ungesättigten Fettsäure beruht, ist daher im Hinblick auf D12 nicht nahegelegt.
- 7.4.3 Die D13 beschreibt in Anspruch 1 die Verwendung von Mischungen, bestehend aus (a) Harzen und/oder Harzestern und (b) Fettstoffen, ausgewählt aus der Gruppe der Fettsäuren, Fettsäuremethylestern, Fettalkoholen, Fettalkoholpolyglycolethern und Paraffinen, und (c) gegebenenfalls Fettalkoholpolyglycolethersulfaten als Hydrophobierungsmittel für Papier. Es ist nicht strittig, dass spezifische ungesättigte Fettsäuren als Beispiele für solche Fettsäuren auf Seite 3, Zeilen 15-30 der D3 genannt werden. Die Fettsäuren werden gemäß Anspruch 1, Seite 2, Zeilen 36-44 und den Beispielen mit Harzen und/oder Harzestern vermischt, wobei deutlich beschrieben wird, dass die so hergestellte Mischung als Additiv für Papier verwendet

wird. Somit ist unmissverständlich offenbart, dass die Komponenten Fettsäure und Harze als Mischung vorliegen, so dass D13 dem Fachmann keine Anregung bietet, diese Komponenten reagieren zu lassen. Die auf Seite 4, Zeile 50 der D13 erwähnten Harnstoff-Formaldehydharze und Melamin-Formaldehydharze werden nicht als Komponente (a) dieser Mischung bezeichnet, sondern sind lediglich als optionale Hilfs- und Zusatzstoffe beschrieben, deren Interaktion mit dem Feststoff (b), geschweige denn mit der Fettsäure, nicht angesprochen ist. Eine Anregung, eine Fettsäure mit einem Harz reagieren zu lassen, kann folglich aus der Druckschrift D13 nicht entnommen werden. Damit hätte der Fachmann, der nach alternativen Hydrophobierungsmitteln für Holzwerkstoffe suchen würde, keine Anregung in D13 gefunden, das Bindemittel aus D1a mit einer ungesättigten Fettsäure reagieren zu lassen.

- 7.4.4 D14 offenbart die Verwendung von Fettsäuren als Hauptbestandteil eines hydrophobierenden Additivs lediglich für Baustoffmassen. D14 enthält keinerlei Lehre bezüglich der Hydrophobierung von Holzprodukten. Die Idee, Fettsäuren mit einem Bindemittel, geschweige denn mit einem organischen Mittel, umzusetzen, so dass die Fettsäure an diesem Mittel chemisch verankert ist, ist in D14 ebenfalls nicht erwähnt. Der Fachmann, der nach alternativen Hydrophobierungsmitteln für Holzwerkstoffe gesucht hätte, hätte daher keine Anregung für die beanspruchte Lösung in D14 gefunden.
- 7.5 Die Kammer kommt aus den oben angeführten Gründen zu dem Schluss, dass die Bindemittelzusammensetzungen und Holzwerkstoffe gemäß den Ansprüchen 1 bis 5 des 3. Hilfsantrags als erfinderisch anzusehen sind.
8. Anpassung der Beschreibung

Gegen die geänderte Beschreibung des Streitpatents, die an den Ansprüche des 3. Hilfsantrags angepasst wurde (Seite 5 eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 5. Mai 2015 und Seiten 2, 3, 4 und 6, alle eingereicht am 31. Januar 2012), wurden keine Einwände erhoben.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf der Basis des geltenden Hilfsantrags 3 (entspricht Hilfsantrag 6, eingereicht mit Schreiben vom 23. Februar 2015) mit einer in der mündlichen Verhandlung vom 5. Mai 2015 geänderten Beschreibungsseite 5 (Streichung des Absatzes 54), sowie geänderten Beschreibungsseiten 2, 3, 4 und 6, alle eingereicht am 31. Januar 2012, aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. ter Heijden

M. C. Gordon

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt