

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. November 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0215/14 - 3.3.03

Anmeldenummer: 02720361.1

Veröffentlichungsnummer: 1397406

IPC: C08G18/10, C09J175/04,
C08K3/04, C08K3/26

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

KLEBSTOFF, GEFÜLLT MIT OBERFLÄCHENBEHANDELTER KREIDE UND RUSS

Patentinhaberin:

Sika Technology AG

Einsprechende:

Henkel AG & Co. KGaA

Relevante Rechtsnormen:

VOBK Art. 12(4), 13(1), 13(3)

EPÜ Art. 54(2), 56

Schlagwort:

Beweismittel mit der Beschwerdebeurteilung und von
Beschwerdegegner vor der mündlichen Verhandlung eingereicht -
zugelassen

Hauptantrag - Neuheit anerkannt

Erfinderische Tätigkeit - Effekt nicht nachgewiesen -

Unformulierung der Aufgabe - naheliegende Alternative

Hilfsanträge nicht zugelassen - Keine Rechtfertigung für die
späte Einreichung - Verlegung der mündlichen Verhandlung wäre
erforderlich gewesen

Zitierte Entscheidungen:

T 0197/86, T 0939/92



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0215/14 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 22. November 2018

Beschwerdeführerin: Henkel AG & Co. KGaA
(Einsprechende) Henkelstrasse 57
40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Henkel AG & Co. KGaA
CLI Patents
Z01
40191 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegnerin: Sika Technology AG
(Patentinhaberin) Zugerstrasse 50
6340 Baar (CH)

Vertreter: Sika Patent Attorneys
c/o Sika Technology AG
Corp. IP Dept.
Tüffenwies 16
Postfach
8048 Zürich (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 25. November 2013 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1397406 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender D. Semino
Mitglieder: F. Rousseau
C. Brandt

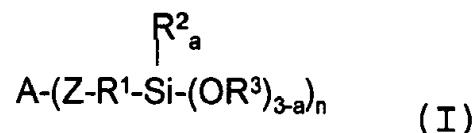
Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 25. November 2013 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent 1 397 406 zurückgewiesen wurde.

II. Anspruch 1 des Patents lautete wie folgt:

"1. Klebstoffzusammensetzung enthaltend mindestens ein silanvernetzendes Polymer, feinteiliges beschichtetes Calciumcarbonat und Russ, **dadurch gekennzeichnet, dass**

a) das mindestens eine silanvernetzende Polyurethan Polymer aufgebaut ist nach der folgenden Formel (I)



wobei R^1 für eine Alkylengruppe mit 2 bis 8 C-Atomen, linear oder verzweigt, steht,

R^2 für einen Alkylrest mit 1 bis 8 C-Atomen steht,

R^3 für einen Alkylrest mit 1 bis 5 C-Atomen steht,

a für 0 oder 1 steht,

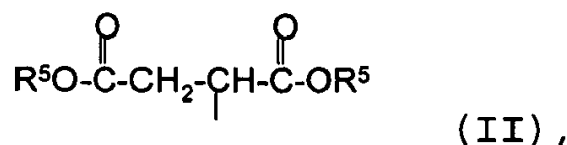
Z für einen Schwefel oder ein NR^4 steht, wobei R^4 für ein Wasserstoffatom oder einen organischen Rest steht,

beispielsweise eine Alkylgruppe oder eine Arylgruppe

mit 1 bis 20 C-Atomen, oder eine Verbindung mit

Estergruppen wie beispielsweise eine Gruppierung der

Formel (II)



wobei R^5 für eine Alkylgruppe mit 1 bis 8 C-Atomen steht,

n eine Zahl von 2 bis 4 bedeutet,

und A für einen Rest eines Polyurethan-Prepolymers mit der Funktionalität n steht,

b) das feinteilige beschichtete Calciumcarbonat ein mit Fettsäure, insbesondere Stearat, beschichtetes Calciumcarbonat, mit einer Teilchengrösse von 0.05 bis 1 Mikron und mit einer Dichte von ca. 2.6 - 2.7 g/ml ist, und

c) der Russ Russ einer Dichte von ca. 1.8 g/ml, insbesondere Russ mit einer grossen Oberfläche, ist,

wobei auf 100 g Polymer a) 20 bis 50 ml Füllstoffe b) + c) vorhanden sind, und das Volumen-Verhältnis von b) zu c) zwischen 70/30 und 30/70 liegt."

III. In der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem auf folgende Beweismittel Bezug genommen:

D1: EP 0 856 569 A1

D1a: Datenblatt zu Rohstoff "Hakuenka CCR", 2003

D1b: Material Safety Data Sheet, Carbon Black, Asahi Carbon Co. Ltd, Seiten 1/5-5/5, 2003

D2: US 4,562,237

D2a: RÖMMP Online Version 3.10, Stichwort "Calciumcarbonat", Ausdruck vom 17. Dezember 2010

D2b: RÖMMP Online Version 3.10, Stichwort "Ruß", Ausdruck vom 17. Dezember 2010

D3: US 3,632,557

Experimentelle Daten (eingereicht mit Schreiben der Patentinhaberin vom 7. Juni 2011) (in der vorliegenden Entscheidung als D4a bezeichnet).

IV. Mit der angefochtenen Entscheidung befand die Einspruchsabteilung, dass es auf Grund der späten Veröffentlichung der Datenblätter D1a und D1b, die die im Beispiel 2 von D1 genannten Additive betreffen, nicht belegt sei, dass das Beispiel 2 von D1 dem Streitpatent

neuheitsschädlich entgegen stehe. Außerdem vertrat die Einspruchsabteilung die Meinung, dass der Fachmann ausgehend von D1 oder D2 als nächstliegendem Stand der Technik, die Dokumente D1a, D1b, D1 und D2 hätte in Betracht ziehen müssen, um zu dem beanspruchten Gegenstand zu gelangen. Da diese Dokumente keinen Stand der Technik im Sinne von Artikel 54(2) EPÜ darstellten, entschied die Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht naheliegend sei, unabhängig davon, ob die in D4a dargestellten Vergleichsversuche einen Effekt gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik belegen konnten oder nicht.

- V. Gegen diese Entscheidung erhob die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde.
- VI. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin die folgenden Beweismittel ein:
- D5: US 5,051,455
D6a: Römp Lexikon, Lacke und Druckfarben, 1998, Stichwort "Calciumcarbonate"
D6b: Römp Lexikon, Chemie, 10. Auflage, 1996, Stichwort "Calciumcarbonat"
D6c: Römp Lexikon, Chemie, 10. Auflage, 1999, Stichwort "Ruß"
D7: Vergleichsversuche.
- VII. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK vom 11. September 2018 teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung mit.
- VIII. Erst mit einem Schreiben vom 22. Oktober 2018 nahm die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) Stellung zu den Einwänden der Beschwerdeführerin. Mit diesem Schreiben

wurden drei Hilfsanträge und die drei folgenden Dokumente eingereicht:

D9: US 6,008,271

D10: Datenblatt zu Rohstoff "Hakuenka CCR", August 2006

D11: Auszug aus der Internetseite IPCS INCHEM zu "Carbon black".

- IX. Gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags (Patent in der erteilten Fassung) wurde im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, bzw. im Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, die Angabe "0 oder" für die Definition von a in der Formel (I), bzw. die Angabe "ca." für die Definition der Dichtewerten für die Merkmale b) und c), gestrichen. Gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags enthielt Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 alle in den Hilfsanträgen 1 und 2 eingeführten Änderungen.
- X. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 22. November 2018 statt.
- XI. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Zulassung der Dokumente D5, D6a bis D6c und D7

- a) Auf Grund der während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgetragenen Argumentation, dass D1a und D1b kein Beleg für die Merkmale von den in Beispiel 2 von D1 verwendeten Füllstoffen am Prioritätsdatum von D1 seien, seien die Dokumente D5 und D6a bis D6c mit der Beschwerdebegründung eingereicht worden, wobei D5 lediglich eine Bestätigung der in D6c angegebenen Information darstelle. D7 sei eingereicht worden,

um zu widerlegen, dass die Verwendung eines Polyurethan-Prepolymers einen technischen Effekt hervorbringe. D5, D6a bis D6c und D7 seien daher ins Verfahren zuzulassen.

Neuheit

- b) Sowohl das erfindungsgemäße Beispiel 2, als auch das Vergleichsbeispiel 2 von D1 würden eine Klebstoffzusammensetzung beschreiben, die die im Anspruch 1 des Streitpatents definierten Füllstoffe b) und c) und deren Menge offenbare. Als Beleg, dass der in diesen Zusammensetzungen verwendete Füllstoff Hakuenka CCR, bzw. Asahi Carbon # 70 dem Füllstoff b), bzw. dem Füllstoff c) gemäß Anspruch 1 des Streitpatents entspreche, sei auf D1a, D2a, D5, D6a und D6b, bzw. auf D1b, D2b und D6c verwiesen worden. D11 könne nicht die Angaben in D1b, D2b und D6c über die Dichte eines Rußes, der nach einem industriellen Verfahren hergestellt worden sei, widerlegen, weil die in D11 angegebenen Werte Ruß ebenfalls in Form von Pellets betreffen. Des Weiteren sei im Beispiel 2 von D1 lediglich ein Oxypropylenpolymer mit Methyldimethoxysilylgruppen offenbart. Da das Polymer in diesem Beispiel nicht näher definiert sei, sei es notwendig, die Lehre von D1 bezüglich der genauen Natur dieses Polymers zu berücksichtigen. Auf Seite 4, Zeilen 23-24 sei offenbart, dass sich dieses Polymer vorzugsweise durch Umsetzung eines hydroxy-terminierten Polymers mit einer Verbindung, die sowohl eine Isocyanatgruppe als auch eine reaktive Si-Gruppe aufweise, erhalten lasse. Zudem werde auf Seite 4, Zeile 27 von D1 explizit auf das Dokument D3 Bezug genommen, in dem silicon-modifizierte Polyurethane entsprechend dem Streitpatent beschrieben seien. D1

sei daher für den Gegenstand des Streitpatents
neuheitsschädlich.

Erfinderische Tätigkeit

- c) Den nächstliegenden Stand der Technik bilde
entweder das Dokument D1, insbesondere das
Beispiel 2 dieses Dokuments, oder das Beispiel 1
der Entgegenhaltung D2. Die Vergleichsversuche D4a
seien nicht geeignet, um zu zeigen, dass ein
Polyurethan-Prepolymer für einen technischen Effekt
gegenüber der Klebstoffzusammensetzung aus dem
Beispiel 2 von D1 ursächlich sei, da sich die in
D4a miteinander verglichenen Klebstoffzusammen-
setzungen nicht nur durch das Oxylpropylen-
prepolymer, sondern auch durch andere daran
gebundene Silanendgruppen unterscheiden würden.
Insbesondere seien in gleichen Mengen
trimethoxysilylterminierte Polymere als Vertreter
der erfindungsgemäßen Klebstoffzusammensetzungen
und ein methyldimethoxysilylterminiertes Polymer als
Vertreter für den nächstliegenden Stand der Technik
in D4a getestet worden. Da die Anzahl an zur
Vernetzung maßgeblich beitragenden
Methoxysilylgruppen für den Vergleich nicht gleich
geblieben sei, sei D4a nicht aussagekräftig
hinsichtlich der angeblich verbesserten
Eigenschaften, insbesondere weil diese
Eigenschaften von der Vernetzungsdichte abhängig
seien. Die Vergleichsversuche aus D7, bei denen die
Anzahl an vernetzenden Gruppen beibehalten worden
sei, würden zeigen, dass die Einführung einer
zusätzlichen Polyurethan-Gruppe in dem
Polyetherprepolymer zu keinem technischen Effekt
führe. Es sei auch nicht gezeigt worden, dass die
Auswahl eines beschichteten Calciumcarbonats gemäß

Anspruch 1 des Streitpatents für einen technischen Effekt ursächlich sei. Unter solchen Umständen liege die gegenüber dem Beispiel 2 von D1 tatsächlich gelöste Aufgabe lediglich in der Bereitstellung einer weiteren Klebstoffzusammensetzung. D1 auf Seite 4, Zeilen 25ff verweise explizit auf D3, das unter anderem in den Ansprüchen 2 und 9 silicon-modifizierte Polyurethane beschreibe, wobei Polymere gemäß Anspruch 1 des Streitpatents im Anspruch 9 von D3 beschrieben worden seien. Die Verwendung von solchen Polymeren, um weitere Klebstoffzusammensetzungen bereitzustellen, sei daher für den Fachmann naheliegend. Darüber hinaus sei die Verwendung eines beschichteten Calciumcarbonats entsprechend der Definition im Anspruch 1 des Streitpatents, um diese Aufgabe zu lösen, ebenfalls naheliegend. Es sei auf D1, D2a und D6a verwiesen. Aus diesen Gründen beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 vom Streitpatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsanträge 1 bis 3 - Zulassung

- d) Die in einem sehr späten Stadium des Verfahrens eingereichten Hilfsanträge würden keinen bevorzugten Gegenstand des Streitpatents betreffen, womit die Beschwerdeführerin durch die Einreichung dieser Hilfsanträge überrascht worden sei. Aufgrund der späten Änderung des beanspruchten Gegenstands sei die Beschwerdeführerin nicht in der Lage während der mündlichen Verhandlung diese Hilfsanträge zu diskutieren. Die Hilfsanträge seien daher nicht zuzulassen.

XII. Die Argumente der Beschwerdegegnerin, insofern sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

Zulassung der Dokumente D5, D6a bis D6c und D7

- a) Mit der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung im Ladungsbescheid zur mündlichen Verhandlung musste die Einsprechende davon ausgehen, dass die Dokumente D1a und D1b aufgrund ihres Veröffentlichungsdatums nach dem Anmeldetag des Streitpatents nicht zu berücksichtigen seien, und, dass die von der Patentinhaberin eingereichten Vergleichsversuche als aussagekräftig zu betrachten seien. Unter den gegebenen Umständen hätte daher die Einsprechende die Beweismittel D5, D6a bis D6c und D7 im erstinstanzlichen Verfahren vorbringen müssen. Die Beweismittel D5, D6a bis D6c und D7 seien folglich nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Neuheit

- b) Das in den Beispielen von D1 verwendete Polymer sei klar definiert. Es handele sich nicht um ein Polyurethane-Polymer gemäß Merkmal a) des Anspruchs 1 vom Streitpatent, sondern um ein Oxypropylenpolymer mit direkt daran gebundenen Methyldimethoxysilylendgruppen. Es sei daher nicht zulässig, die Natur dieses Polymers im Hinblick auf die Information auf Seite 4, Zeilen 23 bis 27 dieses Dokuments auszulegen. Bei einer Gesamtschau der vorhandenen Beweismittel, unter anderem D1a, D5, D9 und D10, sei es auch gezeigt worden, dass sich die Eigenschaften des Füllstoffes Hakuenka CCR hinsichtlich seiner Partikelgröße, seiner

kristallinen Struktur und resultierenden Dichte, zwischen den Jahren 1991 und 2006 stark verändert habe. Somit seien die Partikelgröße und die Dichte des in den Beispielen von D1 verwendeten Füllstoffs Hakuenka CCR zum Zeitpunkt von D1 nicht eindeutig. Bezüglich dem Füllstoff Asahi Carbon # 70 zeige das Dokument D1b, dass seine Dichte im Bereich von 1,7 bis 1,9 g/ml lege, woraus er ersichtlich sei, dass großtechnisch hergestellte Ruße nicht wie in D2b und D6c angegeben sei, stets eine Dichte von 1,8 bis 1,86 g/ml aufwiesen. Darüber hinaus könne die Dichte von Rußen, welche nach dem Furnace-Black-Verfahren hergestellt worden seien, Werte bis sogar 2,1 g/ml aufweisen, wie in D11 belegt sei. Damit sei ebenfalls unklar, welche Dichte das in D1 verwendete Produkt Asahi Carbon # 70 tatsächlich habe. Folglich sei der beanspruchte Gegenstand des Streitpatents als neu gegenüber D1 zu bewerten.

Erfinderische Tätigkeit

- c) Die Klebstoffzusammensetzung des Beispiels 2 von D1 könne als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden. Von dieser unterscheide sich die Klebstoffzusammensetzung gemäß Anspruch 1 des Streitpatents zumindest dadurch, dass (i) das silanvernetzende Polymer ein Polyurethan-Polymer gemäß Merkmal a) des Anspruchs 1 sei, (ii) das Calciumcarbonat eine Partikelgröße von 0,05 bis 1 Mikron und eine Dichte von ca. 2,6 - 2,7 g/ml aufweise und (iii) der Ruß eine Dichte von ca. 1,8 g/ml aufweise.

- d) Diese Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik würden die Effekte haben, dass anspruchsgemäße

Klebstoffzusammensetzungen eine höhere Vernetzungsdichte und somit eine verbesserte Mechanik und eine kürzere Hautbildungszeit aufweisen würden. Weiterhin härte die erfindungsgemäße Zusammensetzung bei Verwendung einer geringeren Menge an Katalysator schneller aus und weise durch die höhere Vernetzung eine geringere Kriechtendenz auf. Dies ergebe sich aus dem Absatz [0021] des Streitpatents und den Vergleichsversuchen D4a. Somit, sei die gegenüber dem Beispiel 2 von D1 gelöste technische Aufgabe darin zu sehen, die Klebstoffzusammensetzung zugleich hinsichtlich ihrer mechanischen Eigenschaften, Hautbildungszeit und dem Einsatz von Katalysatoren zu verbessern.

- e) Selbst wenn man davon ausgehe, dass die zu lösende Aufgabe gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik lediglich darin bestehe, eine weitere oder alternative Klebstoffformulierung bereitzustellen, sei die beanspruchte Klebstoffzusammensetzung nicht nahegelegt. Der Fachmann hätte keine ersichtliche Motivation gehabt, das in Beispiel 2 von D1 verwendete Polymer durch ein alternatives Polymer zu ersetzen, da das in den Beispielen von D1 eingesetzte methyldimethoxysilyl-terminierte, urethan-freie Polymer basierend auf reinem Polyoxypropylen eine besonders bevorzugte und ideale Ausführungsform der Lehre von D1 darstelle. Daher hätte die Lehre von D1 den Fachmann davon abgehalten, das in Beispiel 2 verwendete Polymer zu verändern bzw. zu ersetzen. Vielmehr wäre er der Lehre von D1 gefolgt, womit er die Füllstoffe oder den Weichmacher geändert hätte, für welche D1 explizit gleichwertige Alternativen lehre, oder eine Polymerisation mit Alky(meth)acrylat-Monomeren

gemäß einer weiteren bevorzugten Form von D1 durchgeführt hätte. Selbst wenn der Fachmann sich entschieden hätte, das Polymer aus dem Beispiel 2 zu ersetzen, hätte er sich bei der Suche nach einem alternativen Polymer an der Lehre von D1 orientiert und somit weitere urethan-freie Polymere basierend auf reinem Polyoxypropylen mit einem Methylsubstituent an Silikon ausgewählt. Daher führe die Lehre von D1 weg von der erfindungsgemäßen Lösung. Darüber hinaus beziehe sich die Passage auf Seite 4, Zeilen 25-31 von D1 nicht auf die Komponente (A) als solche, sondern auf die zur Herstellung von Komponente (A) zu verwendenden Oxyalkylenpolymere ohne reaktive Siliziumgruppe. Der Fachmann hätte die auf Seite 4, Zeilen 25-31 von D1 genannten Patentschriften nicht als Hinweis für geeignete Alternativen zum Polymer aus Beispiel 2 bewertet, sondern lediglich als einen Hinweis hinsichtlich möglichen Edukten für die Herstellung von Komponente (A). Des Weiteren hätte der Fachmann das im Anspruch 9 von D3 beschriebene Polymer als klar weniger vorteilhaft eingestuft als das in Beispiel 2 von D1 verwendete Polymer. Ferner liefere der genannte Stand der Technik auch keine konkrete Anregung dazu, einen Ruß mit einer Dichte von ca. 1,8 g/ml oder ein beschichtetes Calciumcarbonat mit einer Teilchengröße von 0,05 - 1 Mikron und einer Dichte von ca. 2,6 - 2,7 g/ml zu wählen. Um zu einem Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Streitpatents zu gelangen, müsse der Fachmann ausgehend von D1 mehrfach und gezielt eine Auswahl treffen, ohne dass es dafür eine konkrete Motivation gebe. Im Gegenteil sei der Fachmann vielmehr dazu motiviert, eine andere Lösung zu finden. Der Gegenstand des

Streitpatents sei somit als erfinderisch zu bewerten.

Hilfsanträge 1 bis 3 - Zulassung

f) Die Hilfsanträge seien umgehend nach Erhalt des Bescheids der Kammer eingereicht worden, als von der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf die Stellungnahme der Kammer festgestellt worden sei, worin die Probleme mit dem Streitpatent gelegen hätten. Die Beschwerdeführerin habe genügend Zeit gehabt, zu reagieren und könne nicht durch die unternommenen Änderungen überrascht worden sein. Es sei nur die beanspruchte Alternative bei der a gleich 0 in der Formel (I) sei, gestrichen worden, womit der beanspruchte Gegenstand besser vom Stand der Technik abgegrenzt worden sei. Die Hilfsanträge 1 bis 3 seien daher in das Verfahren zuzulassen. Die in D3 beschriebenen Polymere würden stets drei Alkyloxygruppen aufweisen und keine Alkylsubstitution zulassen. Somit führe D3 von den anspruchsgemäßen Polymeren weg.

XIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 397 406 sowie, die Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit Schreiben vom 22. Oktober 2018, nicht in das Verfahren zuzulassen.

XIV. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und damit die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag), hilfsweise, die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit Schreiben vom 22. Oktober 2018. Weiterhin beantragte sie, die mit der Beschwerdebegründung

eingereichten Dokumente D5, D6a bis D6c und D7 nicht in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgründe

Zulassung der Dokumente D5, D6a bis D6c und D7

1. Die Zulassung von Beweismitteln, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können, liegt im Ermessen der Kammer (Artikel 12(4) VOBK), die die relevanten Faktoren unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls prüfen und abwägen muss. Die Dokumente D5 und D6a bis D6c wurden als Beleg für das Argument der Beschwerdeführerin eingereicht, dass die in Beispiele 2 von D1 genannten Füllstoffe, nämlich Hakuenka CCR und Asahi Carbon # 70, den im Anspruch 1 des Streitpatents definierten Füllstoffen entsprechen. Dies stellt keine Änderung der Einwände der Einsprechenden, insbesondere ihrer Darstellung der Offenbarung von Beispiel 2 von D1, dar, sondern eine Reaktion auf den Befund der Einspruchsabteilung, dass die vorgebrachten Beweismittel keinen Aufschluss über die Merkmale der in Beispiel 2 von D1 verwendeten Füllstoffe zum Prioritätstag von D1 zeigen würden. Bei D7 handelt es sich um Vergleichsversuche, die die Ermittlung der gegenüber D1 tatsächlich gelösten Aufgabe zeigen sollen. Diese Vergleichsversuche sollen das vor der Einspruchsabteilung vorgetragene Argument widerlegen, dass die Verwendung eines Polyurethan-Prepolymers für einen technischen Effekt gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik ursächlich sei. Die Einreichung von D7 kann folglich als eine Antwort auf die von der Patentinhaberin während des Einspruchsverfahrens eingereichten Versuche D4a bewertet werden. Obwohl die Dokumente D5, D6a bis D6c und D7 bereits im

erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgelegt werden können, ist ihre Einreichung mit der Beschwerdebegründung nicht unangemessen, geschweige denn als missbräuchlich zu bewerten. Unter diesen Umständen findet die Kammer es für angemessen, die mit der Beschwerdebegründung eingereichten zusätzlichen Beweismittel D5, D6a bis D6c und D7 zuzulassen.

Zulassung der Dokumente D9 bis D11

2. Nach Artikel 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwidern zuzulassen und zu berücksichtigen. Die einen Monat vor der mündlichen Verhandlung mit Schreiben vom 22. Oktober 2018 eingereichten Dokumente D9 bis D11 dienen ebenfalls der Ermittlung, ob die in Beispiel 2 von D1 genannten Füllstoffe Hakuenka CCR und Asahi Carbon # 70 Füllstoffe gemäß den Merkmalen b) und c) des Anspruchs 1 des Streitpatents darstellen. Obwohl diese Dokumente in einem früheren Stadium des Verfahrens hätten vorlegt werden können, hatte die Beschwerdeführerin keinen Einwand gegen ihre Zulassung. Die Kammer findet es daher angemessen, ihr Ermessen gemäß Artikel 13(1) VOBK so auszuüben, dass die verspätet eingereichten Dokumente D9 bis D11 ins Verfahren zugelassen werden.

Hauptantrag

Neuheit

3. Die Beschwerdeführerin stützte ihren Einwand der mangelnden Neuheit des Gegenstands gemäß Anspruch 1 des Streitpatents auf die in Beispiel 2 der Druckschrift D1 offenbarte Klebstoffzusammensetzung. Gemäß Seite 7,

Zeilen 5 bis 13 und der Tabelle 1 auf Seiten 7 von D1 enthält diese Klebstoffzusammensetzung als Füllstoff einen spezifischen Ruß mit dem Handelsnamen "Asahi Carbon Co., Asahi #70", als weiterer Füllstoff Calciumcarbonatpartikel, erhältlich unter der Handelsbezeichnung "Hakuenka CCR", sowie ein methyldimethoxysilyl-terminiertes Oxypropylenpolymer und einen Weichmacher. Die Argumente der Parteien hinsichtlich der Offenbarung des Beispiels 2 von D1 betreffen die drei erst genannten Produkte, deren Bedeutung wie folgt analysiert werden.

Asahi Carbon Co., Asahi #70

- 3.1 Das mit dem Handelsnamen bezeichnete Produkt "Asahi Carbon Co., Asahi #70" ist ein Ruß, der durch das Furnace-Black-Verfahren (siehe Tabelle 1 von D1) und somit nach einem industriellen Verfahren hergestellt wird. In D6c wird hinsichtlich der Eigenschaften von Ruß angegeben, dass die großtechnisch hergestellten Industrieruße eine Stoffgruppe mit genau spezifizierten physikalischen und chemischen Eigenschaften darstellen. Ihr spezifisches Gewicht liegt gemäß D6c und D2b bei 1,8 - 1,86 g/ml. D6c ist ein Auszug eines Chemie Lexikons betreffend das Stichwort "Ruß" aus dem Jahr 1999, dessen überarbeitete Fassung D2b aus dem Jahr 2010 ist. Da es sich bei dem in Beispiel 2 von D1 verwendeten Produkt um ein Produkt handelt, das nach einem industriellen Verfahren zu einem früheren Zeitpunkt als 1999 hergestellt wurde, hat die Kammer keinen Grund zur Annahme, dass das in D1 verwendete Produkt Asahi #70 einen anderen Dichtewert als den im Anspruch 1 des Streitpatents definierten Wert von ca. 1,8 g/ml besitzen soll. Das Argument der Beschwerdegegnerin anhand von D11, dass Rußen, welche nach dem Furnace-Black-Verfahren hergestellt werden,

Dichtewerte bis sogar 2,1 g/ml besitzen können, ist nicht stichhaltig, weil die in D11 angegebenen Dichtewerte nicht nur Ruß in Pulverform, d.h. die als Füllstoff verwendete Form, sondern ebenfalls Ruß in Form von Pellets betreffen. Die Kammer ist somit der Überzeugung, dass das Merkmal von Anspruch 1 des Streitpatents, dass der verwendete Ruß eine Dichte von ca. 1,8 g/ml besitzen soll, kein Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Offenbarung von Beispiel 2 von D1 darstellt.

Hakuenka CCR

- 3.2 Es bestand zwischen den Parteien Einigkeit, dass es sich für den Fachmann bei dem im Beispiel 2 von D1 verwendeten Füllstoff mit dem Handelsname Hakuenka CCR um ein mit Fettsäure beschichtetes Calciumcarbonat handelt. Strittig, war dennoch, ob dieser Füllstoff einen Dichtewert von ca. 2,6 - 2,7 g/ml und eine Teilchengröße von 0,05 bis 1 Mikron aufweist, wie im Anspruch 1 des Streitpatents gefordert wird.
- 3.3 Hinsichtlich der Dichte vom Hakuenka CCR wird festgehalten, dass die Dokumente D1a und D10, die zwei Datenblätter vom Hersteller dieses Produktes aus dem Jahr 2003 und 2006 darstellen, unterschiedliche Angaben über die Merkmale dieses Füllstoffes machen. Während D1a für diesen Füllstoff einen innerhalb des beanspruchten Bereiches Dichtewert von 2,6 - 2,7 g/ml und eine rhomboedrische Struktur angibt, werden in D10 nicht nur eine andere Dichte von 2,52 g/ml, d.h. außerhalb des beanspruchten Bereichs, sondern auch eine andere, kubische, Struktur angegeben. Selbst wenn die Datenblätter D1a und D10 an sich, auf Grund ihres späten Veröffentlichungsdatums, beide mehr als 7 Jahre nach dem Anmeldedatum von D1, nicht belegen können,

welche Information aus der Benennung dieses Handelsnamens in D1 für dem Fachmann implizit zu entnehmen ist, zeigt der Inhalt dieser vom Hersteller von Hakuenka CCR stammenden Dokumente zumindest, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Dichte des Füllstoffes Hakuenka CCR im Lauf seiner Kommerzialisierung, geschweige denn zur Zeit der Anmeldung der Patentanmeldung von D1, stets eine Dichtenwert im Bereich von ca. 2,6 - 2,7 g/ml besaß, wie vom Anspruch 1 des Streitpatents gefordert wird. Daraus folgt, dass die Beschwerdeführerin ihrer Beweispflicht nicht nachgekommen ist, dass Beispiel 2 von D1 die Verwendung eines beschichteten Calciumcarbonats mit einer Dichte von ca. 2,6 - 2,7 g/ml offenbart. Da aus diesem Grund schon ersichtlich ist, dass ein Füllstoff nach Merkmal b) des Anspruchs 1 in Beispiel 2 von D1 nicht verwendet wird, kann die Frage, ob dieser Füllstoff um den Anmeldetag von D1 eine Teilchengröße von 0,05 bis 1 Mikron besaß, dahingestellt werden.

Methyldimethoxysilyl-terminiertes Oxypropylenpolymer

- 3.4 Das in Beispiel 2 von D1 verwendete Polymer wird in den Passagen von D1 betreffend dieses Beispiels lediglich als methyldimethoxysilyl-terminierte Oxypropylenpolymer beschrieben (Seite 7, Zeilen 6-9 und Tabelle 1). Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ist aus der Angabe auf Seite 4, Zeilen 23-24 von D1 nicht zu entnehmen, dass das im Beispiel 2 von D1 verwendete Polymer an sich ein silanvernetzendes Polyurethan-Polymer darstellen muss. Nach dieser genannten Passage wird bevorzugt, dass das verwendete hydroxy-terminierte Polymer mit einer Verbindung reagiert wird, die eine Isocyanatgruppe und eine reaktive Si-Gruppe enthält. Ob diese bevorzugte Variante von D1 in den Beispielen

dieses Dokuments tatsächlich verwendet wird, ist weder explizit, noch implizit offenbart. Im Einklang mit der Angabe auf Seite 4, Zeilen 19-21 dieser Druckschrift, dass die funktionale Gruppe des Oxyalkylenepolymers (im Beispiel 2 ein Oxypropylenpolymer) nicht nur eine Isocyanatgruppe, sondern ebenfalls eine andere Gruppe wie zum Beispiel eine Hydroxylgruppe, sein kann, ist es für den Fachmann genauso vorstellbar, dass die im Beispiel 2 genannte Methylmethoxysilylgruppe entsprechend der Nennung des verwendeten Polymers in diesem Beispiel direkt an das Oxypropylenpolymer gebunden ist. Des Weiteren ist die auf Seite 4, Zeilen 23-24 von D1 genannte Verbindung, die eine Isocyanatgruppe und eine reaktive Si-Gruppe enthält, nicht näher präzisiert, so dass dieser Passage von D1 die zwangsläufige Anwesenheit von $-Z-R^1-SiR^2_a(OR^3)_{3-a}$ Gruppen, wie es im Anspruch 1 des Streitpatents gefordert wird, nicht entnommen werden kann.

- 3.5 Die Beschwerdeführerin argumentiert auch, dass D1 auf Seite 4, Zeilen 25ff bezugnehmend auf US 3,632,557 (d.h. D3 im Beschwerdeverfahren) die Verwendung von den im Anspruch 1 des Streitpatents definierten Polymeren lehrt. Ungeachtet dessen, ob dieses Argument zu überzeugen vermag, gibt D1 aber keinen Hinweis, dass das in Beispiel 2 verwendete Polymer durch ein in D3 offenbartes Polymer zu ersetzen ist. Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern können zur Ermittlung des Offenbarungsgehaltes einer Druckschrift einzelne Teile daraus nicht miteinander beliebig kombiniert werden, die in der Druckschrift nicht explizit, bzw. implizit miteinander verknüpft sind.
- 3.6 Infolgedessen ist der Einwand der Beschwerdeführerin, dass Beispiel 2 von D1 der beanspruchten Klebstoffzusammensetzung oder dem beanspruchten

Verfahren zu deren Herstellung neuheitsschädlich entgegensteht, nicht überzeugend, da D1 weder die Verwendung eines silanvernetzenden Polyurethan-Polymers, noch die eines Füllstoffs gemäß Merkmal b) des Streitpatents offenbart.

- 3.7 Die Beschwerdeführerin wandte ebenfalls ein, dass Vergleichsbeispiel 2 von D1 die Neuheit des beanspruchten Gegenstands vorwegnehme. Dieses Vergleichsbeispiel beschreibt eine Klebstoffzusammensetzung, die sich von der in Beispiel 2 beschriebenen Klebstoffzusammensetzung lediglich darin unterscheidet, dass ein anderer Weichmacher verwendet wird. Aus diesem Grund gilt die gleiche Analyse und die entsprechende Schlussfolgerung wie für Beispiel 2 von D1.
- 3.8 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass D1 dem Streitpatent nicht neuheitsschädlich entgegensteht.

Erfinderische Tätigkeit

Nächstliegender Stand der Technik

4. Die vorliegende Erfindung betrifft die Herstellung von Klebstoffen für das Verkleben von Bauteilen in der Automobilindustrie zum Beispiel von metallischen Bauteilen und Heckscheiben (Absätze [0016], [0017] und [0043] des Streitpatents).
- 4.1 D1, insbesondere sein Beispiel 2, das ebenfalls solche Klebstoffe beschreibt, die zum Anbringen von Glaselementen an Fahrzeuge verwendet werden (Titel), ist von beiden Parteien als nächstliegender Stand der Technik und geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angesehen

worden. Die Kammer sieht keinen Anlass, hiervon abzuweichen. Wie aus der Darstellung des Beispiels 2 von D1 im obigen Punkt 3 zu entnehmen ist, wird in D1 die kombinierte Verwendung in solchen Klebstoffen von Ruß und Calciumcarbonatpartikel beschrieben.

4.2 Es wurde nicht vorgetragen, dass die im Anspruch 1 des Streitpatents definierten Bedingungen hinsichtlich der Volumenmengen für das beschichtete Calciumcarbonat und für den Ruß weitere Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem Beispiel 2 von D1 darstellen. Die Kammer hat keinen Grund, einer anderen Meinung zu sein und hat sich davon überzeugt, dass unabhängig von der Dichte des Calciumcarbonats und der Dichte des Rußes, die um den Anmeldetag von D1 für die Füllstoffe Hakuenka CCR (d.h. 2,52 oder 2,6 - 2,7 g/ml) und Asahi #70 von Asahi Carbon Co. (d.h. 1,8 - 1,86 g/ml) gegolten haben (siehe Punkte 3.1 und 3.3 oben), die Bedingungen im Anspruch 1 des Streitpatents betreffend der Volumenmengen an Füllstoffen b) und c) von der Klebstoffzusammensetzung aus Beispiel 2 von D1 erfüllt sind.

4.3 Somit unterscheidet sich die beanspruchte Klebstoffzusammensetzung vom nächstliegenden Stand der Technik nur dadurch, dass das silanvernetzende Polymer auf einem Polyurethan-Polymer nach dem Formel (I) basiert ist, und, dass ein beschichtetes Calciumcarbonat gemäß Anspruch 1 des Streitpatents verwendet wird.

Aufgabe und Lösung

5. Gemäß den Ausführungen der Beschwerdegegnerin soll ausgehend von Beispiel 2 von D1 dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde liegen, eine Klebstoffzusammensetzung bereitzustellen, die zugleich hinsichtlich ihrer

mechanischen Eigenschaften, Hautbildungszeit und dem Einsatz von Katalysatoren verbessert ist.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent eine Klebstoffzusammensetzung gemäß Anspruch 1 vor, welche durch die im Punkt 4.3 oben genannten Unterscheidungsmerkmale gekennzeichnet wird.

- 5.1 Zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin ist streitig, ob die technische Aufgabe gemäß obigem Punkt 5 durch die vorgeschlagene anspruchsgemäße Lösung erfolgreich gelöst wird, d.h. ob die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Verbesserung glaubhaft eintritt. Als Beleg für eine erfolgreiche Lösung der genannten technischen Aufgabe hat die Beschwerdegegnerin auf die Vergleichsversuche D4a verwiesen, die einen kausalen Zusammenhang zwischen der geltend gemachten Verbesserung und der Verwendung eines Polyurethan-Polymers belegen sollten.
- 5.2 Gemäß gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern soll bei Vergleichsversuchen der Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik so angelegt sein, dass die Wirkung überzeugend und allein auf das kennzeichnende Unterscheidungsmerkmal zwischen beanspruchter Erfindung und nächstliegendem Stand der Technik ursächlich zurückgeführt werden kann. Hierfür kann es auch erforderlich sein, die Vergleichselemente so abzuwandeln, dass sie nur noch in diesem Unterscheidungsmerkmal von der Erfindung abweichen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 8. Auflage, Juli 2016, I.D.10.9 und T 197/86, ABl. EPA 1989, 371).
- 5.3 Im vorliegenden Fall unterscheiden sich jedoch in D4a die erfindungsgemäßen Klebstoffzusammensetzungen 1 und

2 vom Vergleichsbeispiel, das den nächstliegenden Stand der Technik darstellen soll, nicht nur durch eines der Unterscheidungsmerkmale der Erfindung, nämlich die Verwendung eines Polyurethan-Polymers, sondern auch durch die Verwendung anderer daran gebundener Silanendgruppen, nämlich Trimethoxysilylgruppen für die erfindungsgemäßen Klebstoffzusammensetzungen und Methyltrimethoxysilylgruppen für das Vergleichsbeispiel. Da die verglichenen Klebstoffzusammensetzungen die gleiche Menge an silanen-terminierten Polymeren enthalten, bedeutet es, dass die mit D4a verglichenen Klebstoffzusammensetzungen andere Mengen an reaktiven vernetzenden Methoxysilylbindungen enthalten, deren Einfluss auf die mechanische Eigenschaften oder Hautbildungszeit, wenn nicht sogar als offensichtlich zu betrachten ist, nicht ausgeschlossen werden kann. Folglich können die Vergleichsversuche aus D4a nicht belegen, dass die Verwendung eines Polyurethan-Polymers im silanvernetzenden Polymer zu Klebstoffzusammensetzungen mit verbesserten Eigenschaften führt.

5.4 Des Weiteren wurde es von der Beschwerdegegnerin nicht vorgebracht, geschweige geeignete Beweismittel diesbezüglich vorgebracht, dass die Auswahl einer Teilchengröße von 0,05 bis 1 Mikron oder einer Dichte von ca. 2,6 - 2,7 g/ml gegenüber der üblichen Teilchengröße oder Dichte für ein beschichtetes Calciumcarbonat zu einer technischen Verbesserung bzw. zu Vorteilen gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik führt.

5.5 Infolgedessen kommt die Kammer zur Schlussfolgerung, dass die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Vorteile gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik nicht hinreichend belegt sind und somit für die

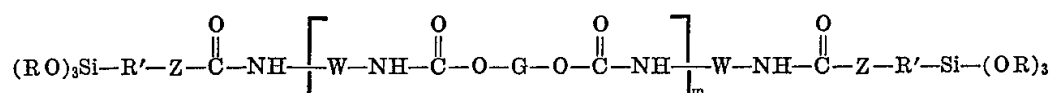
Formulierung der Aufgabe, die durch den beanspruchten Gegenstand erfolgreich gelöst wird, nicht berücksichtigt werden können. Ausgehend vom Beispiel 2 von D1 als nächstliegendem Stand der Technik liegt dem Streitpatent somit lediglich die umformulierte und objektive Aufgabe zugrunde, weitere Klebstoffzusammensetzungen bereitzustellen.

Naheliegen

6. Es bleibt zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen bot, die genannte objektive Aufgabe durch die Bereitstellung der anspruchsgemäßen Zusammensetzung zu lösen. Da nicht argumentiert, geschweige denn gezeigt wurde, dass das silanvernetzende Polymer und das beschichtete Calciumcarbonat gemäß Anspruch 1 in einer funktionellen Wechselwirkung zueinander stehen, ist nach befestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammer zu untersuchen, ob sich jedes dieser Merkmale jeweils für sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleiten lässt (Rechtsprechung, supra, I.D.9.2.2).
- 6.1 Die Lehre von D1 bezüglich des zu verwendenden Polymers für eine Klebstoffzusammensetzung für das Verkleben von Bauteilen in der Automobilindustrie beschränkt sich nicht auf das im Beispiel 2 verwendete Polymer. Sie schließt die im Anspruch 1 von D1 breiter definierte Gruppe an Oxyalkylen-Polymeren ein. Diese werden dadurch definiert, dass sie wenigstens eine Silicium-Gruppe enthalten, die eine Hydroxyl- oder hydrolysierbare Gruppe besitzen und durch eine Silanol-Kondensationsreaktion vernetzbar sind.
- 6.2 Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass sich die Passage auf Seite 4, Zeilen 25-31 von D1 nicht auf

die Komponente (A) als solche, sondern auf die zur Herstellung von Komponente (A) zu verwendenden Oxyalkylenpolymere ohne reaktive Siliziumgruppe bezieht. Diese Passage muss des Weiteren im Lichte der in D1 angegebenen allgemeinen Bedeutung des Begriffs Oxyalkylenpolymere gelesen werden, insbesondere im Hinblick auf Seite 3, Zeilen 1-4, wonach die Hauptkette des Polymers andere wiederkehrenden Einheiten als Oxyalkylengruppen enthalten kann. Für Beispiele der zu verwendenden Oxyalkylenpolymere ohne reaktive Siliziumgruppe für die Herstellung der Komponente (A) von D1 wird auf Seite 4, Zeilen 25 ff unter Bezugnahme auf eine Reihe von Patenten verwiesen. Zu diesen Patenten gehört D3, das gemäß seines Anspruchs 1 die Herstellung von silanvernetzenden Polymeren betrifft, welche das Umsetzungsprodukt einer bestimmten Alkoxysilanverbindung und eines mit wenigstens zwei Urethanbindungen per Polymermolekül isocyanateterminierten Polyurethan-Prepolymers enthalten.

6.3 Im Anspruch 9 und in der Spalte 5, Zeilen 57 ff von D3 wird als bevorzugte Ausführungsform dieses Umsetzungsprodukts das Polymer mit der Formel



beschrieben, d.h. ein Polymer gemäß Formel (I) des Streitpatents, da in D3 R' für eine Alkylengruppe mit 1 bis 8 C-Atomen steht, R ein Alkylrest mit 1 bis 6 C-Atomen bedeutet, Z für Schwefel, -NH-, -NCH₃- und -NC₂H₅- steht, m eine Ganzzahl von mindestens 1 ist, W für eine divalente aromatische Gruppe oder Alkylengruppe steht und G für einen Rest eines Polyoxyalkylen-Glykols steht.

- 6.4 Angesichts der Tatsachen, (i) dass D1 einen direkten Verweis auf D3 für die Herstellung der Oxyalkylenpolymere ohne reaktive Siliziumgruppe enthält, (ii) dass D3 die Verwendung der dort offenbarten silanvernetzenden Polymere für die Herstellung von Klebstoffen, inklusive in der Automobilindustrie, beschreibt (Spalte 6, Zeilen 68-70), und (iii), dass die in D3 verwendeten Alkoxysilanverbindungen zur Herstellung des silanvernetzenden Polymers von der allgemeinen Lehre von D1 im Anspruch 1 nicht ausgeschlossen werden, lag es für den Fachmann, der lediglich die Bereitstellung von weiteren Klebstoffzusammensetzungen anstrebte, nahe, das im Beispiel 2 von D1 verwendete Polymer durch ein Polymer gemäß Anspruch 9 von D3 zu ersetzen, wodurch er zum anspruchsgemäßen silanvernetzenden Polyurethan-Polymer gelangt.
- 6.5 Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass der Fachmann keine ersichtliche Motivation gehabt hätte, das in Beispiel 2 von D1 verwendete Polymer durch ein alternatives Polymer zu ersetzen, da dieses in den Beispielen der D1 eingesetzte Polymer eine besonders bevorzugte und ideale Ausführungsform der Lehre von D1 darstelle, womit der Fachmann eine andere Modifikation der Klebstoffzusammensetzung dieses Beispiels gemäß der Lehre von D1 angestrebt hätte, vermag die Kammer nicht zu überzeugen. Die Antwort auf die Frage, was ein Fachmann im Lichte des Stands der Technik getan hätte, hängt in hohem Maße davon ab, welches technische Ergebnis er sich zum Ziel gesetzt hatte (T 0939/92, ABl. EPA 1996, 309, Punkt 2.4.2 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall besteht die technische Aufgabe, die durch die beanspruchte Klebstoffzusammensetzung gelöst wird, lediglich darin weitere Klebstoffzusammensetzungen bereitzustellen,

unabhängig davon, ob die erhaltenen Produkte vorteilhaft sind oder nicht. Dies bedeutet, dass jede Maßnahme, die aus dem Stand der Technik für diesen Zweck vom Fachmann als adäquat betrachtet wird, als gleichwertig und naheliegend anzusehen ist.

- 6.6 Wie im obigen Punkt 3.2 dargestellt wird, beschreibt der nächstliegende Stand der Technik die Verwendung als Füllstoff eines mit Fettsäure beschichteten Calciumcarbonats. Nachdem es nicht gezeigt worden ist, dass eine Teilchengröße von 0,05 - 1 Mikron und eine Dichte von ca. 2,6 - 2,7 g/ml für das beschichtete Calciumcarbonat kausal für einen technischen Effekt sind, sind diese ausgewählten numerischen Bereiche weder zielgerichtet noch kritisch, sondern als rein willkürlich zu betrachten. Eine solche willkürliche Wahl einer zweckmäßigen Teilchengröße oder Dichte für solche Füllstoffe, die am Prioritätentag, wie im Absatz [0038] des Streitpatents bestätigt, im Handel erhältlich waren, stellt lediglich eine Routinetätigkeit dar, die im Rahmen des handwerklichen Könnens des Fachmanns liegt und somit ebenfalls naheliegend ist.
7. Die Kammer kommt daher aus den oben angeführten Gründen zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents eine naheliegende Lösung der formulierten Aufgabe darstellt, mit der Folge, dass keine erfinderische Tätigkeit für diesen Gegenstand anerkannt werden kann.

Schlussfolgerung

8. Der Hauptantrag ist folglich wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 52(1) und 56 EPÜ nicht gewährbar.

Hilfsanträge 1 bis 3 - Zulassung

9. Die Hilfsanträge 1 bis 3 wurden erst mit Schreiben vom 12. Oktober 2018 eingereicht, d.h. einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer. Die Beschwerdeführerin rügte diese Anträge als verspätet und beantragte, dass sie nicht ins Verfahren zugelassen werden. Entsprechend der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern liegt die Zulassung von Änderungen des Vorbringens nach Einreichung der Beschwerdebegründung und der Erwidern in dem Ermessen der Kammern (Artikel 13(1) VOBK).
- 9.1 Mit der Einreichung des Hilfsanträge 1 und 3 hat die Beschwerdegegnerin den beanspruchten Gegenstand auf eine Ausführungsform des Streitpatents eingeschränkt, für die die Verwendung von Dialkoxysilaneendgruppen für das silanvernetzende Polyurethan-Polymer zwingend ist. Die Beschwerdegegnerin hatte bis einen Monat vor der mündlichen Verhandlung nicht signalisiert, dass sie eine Aufrechterhaltung des Streitpatents hinsichtlich dieser Ausführungsform beabsichtigen könnte, geschweige denn Ausführungen über ihrer Patentfähigkeit gemacht. Zweifellos würde die Zulassung dieser Hilfsanträge eine andere Bewertung der erfinderischen Tätigkeit erforderlich machen. Selbst wenn das Beispiel 2 von D1 noch als nächstliegender Stand der Technik auch für diese Ausführungsform gelten sollte, würde sich die Debatte zumindest hinsichtlich der wesentlichen Frage, ob die beanspruchte Lösung vom Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ nahegelegt ist, grundsätzlich ändern, mit Sicherheit eine neue Analyse und eventuell eine

erneute Recherche erfordern, wofür die Beschwerdeführerin in der kurzen Zeitspanne bis zur mündlichen Verhandlung keine ausreichende Gelegenheit gehabt hatte.

9.2 Bei der Frage, ob es unter diesen Umstände eine Verlegung der mündlichen Verhandlung angebracht ist, stellt die Kammer fest, dass eine Rechtfertigung für die späte Einreichung dieser Hilfsanträge nicht ersichtlich und allein auf das Verhalten der Beschwerdegegnerin zurückzuführen ist. Die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin mit der vorläufigen Stellungnahme der Kammer vom 11. September 2018 in Kenntnis gesetzt wurde, dass der von der Beschwerdeführerin vorgetragene Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit als überzeugend betrachtet wurde, stellt keine Rechtfertigung für die späte Einreichung der Hilfsanträge 1 und 3 dar, weil die Kammer ihre vorläufige Meinung allein im Lichte des Vorbringens der Beschwerdeführerin begründet hatte. Soweit die Beschwerdegegnerin aus ihrer Sicht für angebracht hielt, die in den Hilfsanträgen 1 und 3 definierte Ausführungsform des Streitpatents in Anbetracht der Einwände der Beschwerdeführerin zu verteidigen, wäre es im Hinblick auf die Anforderungen an ein ordnungsgemäßes und faires Verfahren, notwendig gewesen, nicht nur ihre Absicht, das Patent in dieser Form zu verteidigen, sondern auch Gründe, die dafür sprechen, der Beschwerdeführerin rechtzeitig mitzuteilen. Aus diesem Grund sind die Hilfsanträge 1 und 3, deren Behandlung eine Verlegung der mündlichen Verhandlung erfordern würde, nicht ins Verfahren zuzulassen (Artikel 13(3) VOBK).

9.3 Gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags wurde im Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 lediglich die Angabe

"ca." für die Definition der Dichtewerten für die Merkmale b) und c), gestrichen. Es wurde nicht bestritten, dass diese Änderung die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit nicht beeinflussen kann, womit der Hilfsantrag 1 von vornherein ungeeignet ist, den Einwand gegen den Hauptantrag auszuräumen. Aus Gründen der Verfahrensökonomie übt daher die Kammer ihr Ermessen gemäß Artikel 13(1) VOBK dahingehend aus, den Hilfsantrag 1 nicht ins Verfahren zuzulassen.

10. Da der Hauptantrag (Patent als erteilt) nicht gewährbar ist und die Hilfsanträge 1 bis 3 nicht zugelassen werden, ist der Beschwerde stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das europäische Patent Nr. 1 397 406 wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. ter Heijden

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt