

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 15. April 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0812/16 - 3.3.02

Anmeldenummer: 08801604.3

Veröffentlichungsnummer: 2185295

IPC: B05D3/06, B29C37/00, B32B27/40,
C09D175/16

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

LACK, FLEXIBLER SCHICHTVERBUND MIT EINEM TRÄGER UND EINER
DARAUF AUFGEBRACHTEN LACKSCHICHT SOWIE DEREN VERWENDUNG

Patentinhaber:

KARL WÖRWAG LACK- UND FARBENFABRIK GMBH & CO. KG

Einsprechende:

BASF Coatings GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100 (b)
VOBK Art. 12 (4)
VOBK 2020 Art. 11

Schlagwort:

Einspruchsgründe - mangelhafte Offenbarung

Spät eingereichtes behauptetes Tatsachenvorbringen

Zurückverweisung - besondere Gründe für Zurückverweisung

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



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 0812/16 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 15. April 2021

Beschwerdeführerin: KARL WÖRWAG LACK- UND FARBENFABRIK GMBH & CO. KG
(Patentinhaberin) Kornwestheimer Straße 49
70825 Korntal-Münchingen (DE)

Vertreter: Patentanwaltskanzlei Cartagena
Partnerschaftsgesellschaft Klement, Eberle mbB
Urbanstraße 53
70182 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin: BASF Coatings GmbH
(Einsprechende) Glasuritstrasse 1
48165 Münster (DE)

Vertreter: Steffan & Kiehne Patentanwälte PartG mbB
Patentanwälte
Postfach 10 40 09
40031 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. Februar 2016 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2 185 295 aufgrund des Artikels 101 (2) und des Artikels 101 (3) b) EPÜ widerrufen worden ist**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller
Mitglieder: A. Lenzen
M. Blasi

Sachverhalt und Anträge

- I. Die vorliegende Entscheidung betrifft die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung (angefochtene Entscheidung) über den Widerruf des europäischen Patents Nr. 2 185 295 (Streitpatent).
- II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hatte die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) den Widerruf des Streitpatents im gesamten Umfang basierend auf den Einspruchsgründen gemäß Artikel 100 a) und 100 b) EPÜ beantragt.

Die angefochtene Entscheidung basiert auf dem Streitpatent in seiner erteilten Fassung (Hauptantrag) und den Anspruchssätzen der Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. Die Einspruchsabteilung entschied,

- dass der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents in seiner erteilten Fassung entgegenstehe,
- dass der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1 bis 3 nicht die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ erfülle.

Zu den von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Einwänden unter dem Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ macht die angefochtene Entscheidung keine Ausführungen.

III. Die folgenden Dokumente aus dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung sind für die vorliegende Entscheidung relevant:

- E1 H.-G. Elias, Makromoleküle, Band 2: Physikalische Strukturen und Eigenschaften, sechste Auflage, Wiley-VCH Verlag Weinheim, 2001, Seiten 465 und 466
- E2 H. Kittel, Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen, Band 10: Analyse und Prüfungen, zweite Auflage, S. Hirzel Verlag Stuttgart, 2006, Seiten 76 bis 80
- E6 R. Matissek, M. Fischer, G. Steiner, Lebensmittelanalytik, vierte Auflage, Springer Verlag, 2010, Seiten 44 bis 46
- E8b Produktdatenblatt zu Desmophen[®] A 870 BA, datiert auf den 1. Januar 2008
- E13 DE 102 04 114 A1

IV. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin weitere Dokumente ein. Dies geschah in Reaktion auf die in der angefochtenen Entscheidung gegebene Begründung, weshalb die Hilfsanträge 1 bis 3 nicht die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ erfüllen. Da die vorliegende Entscheidung jedoch zu dem Schluss kommt, dass der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents in seiner erteilten Fassung nicht entgegensteht und die Angelegenheit daher zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wird, sind diese Dokumente für die vorliegende Entscheidung nicht von Relevanz.

V. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung reichte die Beschwerdegegnerin die folgenden Dokumente ein:

- E19 H. Kittel, Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen, Band 10: Analyse und Prüfungen, zweite Auflage, S. Hirzel Verlag Stuttgart, 2006, Seiten 296 bis 297
- E20 Deutsche Norm DIN EN ISO 3251, Juni 2008

Gestützt auf diese beiden Dokumente trug die Beschwerdegegnerin einen neuen Einwand unter Artikel 100 b) EPÜ gegen das Streitpatent in seiner erteilten Fassung vor.

- VI. Antragsgemäß wurden beide Parteien zu einer mündlichen Verhandlung geladen. Zu deren Vorbereitung erließ die Kammer eine Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020.
- VII. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 15. April 2021 in Anwesenheit und mit Zustimmung beider Parteien in Form einer Videokonferenz statt. Die Kammer entschied, den auf E19 und E20 gestützten Einwand der Beschwerdegegnerin unter Artikel 100 b) EPÜ nicht zum Verfahren zuzulassen. Am Ende der Verhandlung verkündete der Vorsitzende den Tenor der vorliegenden Entscheidung.
- VIII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Anträge lauteten wie folgt.

Die Beschwerdeführerin beantragte

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs, d. h. die Aufrechterhaltung des Streitpatents in der erteilten Fassung als Hauptantrag,
- die Nichtzulassung von E19 und E20 zum Verfahren.

Die Beschwerdegegnerin beantragte

- die Zurückweisung der Beschwerde,
- die Zulassung von E19 und E20 zum Verfahren.

IX. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden.

Der Wortlaut von Anspruch 1 könne nur so verstanden werden, dass sich die bei den Komponenten A, B und C in Form einer Spiegelstrichaufzählung angegebenen Merkmale, und damit auch der OH-Gehalt bei der Komponente A bzw. der NCO-Gehalt bei der Komponente B, auf die jeweilige Komponente insgesamt beziehen. Die Komponenten A und B mögen zwar auf Grund dessen breit definiert sein, doch könne der Fachmann ohne Probleme feststellen, ob eine gegebene Zusammensetzung beispielsweise gemäß der Komponente A oder B in Anspruch 1 sei oder nicht.

Das mehrmals in Anspruch 1 genannte Merkmal "*Festkörperanteil zwischen 30 Gew.-% und 100 Gew.-%*" könne der Fachmann nicht so verstehen, dass dadurch ein Festkörperanteil von 100 Gew.-% ausgeschlossen werde. Dies folge aus dem jeweils unmittelbar darauffolgenden Merkmal in Anspruch 1, da dieses auf eine "*Doppelbindungsdichte zwischen [...] und [...] (bei einem Festkörperanteil von 100 %)*" abstelle.

Die in Anspruch 1 genannten und zahlenmäßig beschränkten Parameter (Festkörperanteil; OH- bzw. NCO-Gehalt; Doppelbindungsdichte; Glasübergangstemperatur) seien auf dem vorliegenden technischen Gebiet üblich oder allgemein bekannt. Wie die Beschwerdegegnerin bloß zu behaupten, der Fachmann könne diese Parameter nicht

bestimmen, sei daher nicht sachgerecht. Dass unterschiedliche Bestimmungsmethoden oder dass die genaue Durchführung einer Bestimmungsmethode zu unterschiedlichen Messergebnissen führen würden, habe die Beschwerdegegnerin zwar behauptet, der ihr obliegenden Beweispflicht sei sie damit aber nicht nachgekommen. Sofern unterschiedliche Bestimmungsmethoden oder die genaue Durchführung einer Bestimmungsmethode zu unterschiedlichen Messergebnissen führen sollten, so habe dies allenfalls einen Einfluss auf die Randbereiche der in Anspruch 1 angegebenen Zahlenbereiche. Das Argument der Beschwerdegegnerin, wonach die in Anspruch 1 genannten Doppelbindungen auch C=O-Doppelbindungen umfassen würden, ergebe insofern keinen Sinn, als Anspruch 1 auch auf einen NCO-Gehalt abstelle und NCO-Gruppen ebenfalls eine C=O-Doppelbindung enthalten würden. Darüber hinaus seien die in E1 für Polymethylmethacrylat (PMMA) offenbarten Glasübergangstemperaturen von einer anderen Größenordnung als diejenigen in Anspruch 1. Man könne daher nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass die aus E1 gezogenen Schlüsse auch für Verbindungen mit einer anspruchsgemäßen Glasübergangstemperatur gelten würden. Bei dem von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten und auf E19 und E20 gestützten Einwand im Hinblick auf die Bestimmung des Festkörperanteils handele es sich um ein erstmals in der Beschwerde vorgebrachtes behauptetes Tatsachenvorbringen. Dieser Einwand sei nicht zuzulassen, da er schon im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hätte vorgebracht werden können und sollen.

Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ stehe somit der Aufrechterhaltung des Streitpatents in seiner erteilten Fassung nicht entgegen.

- X. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden.

Das Streitpatent offenbare für den OH-Gehalt der Komponente A und den NCO-Gehalt der Komponente B keine Bezugspunkte. Als Folge dessen könne der Fachmann nicht herausfinden, ob eine bestimmte Zusammensetzung eine Komponente A bzw. B im Sinne von Anspruch 1 darstelle oder nicht. Deutlich werde dies beispielsweise anhand der in E8b offenbarten Zusammensetzung. Selbst wenn sich die Gehalte auf die Komponenten insgesamt beziehen würden, könne einem fertigen Lack nicht mehr angesehen werden, von welcher der in Anspruch 1 genannten Komponenten bestimmte Lösungsmittelbestandteile des Lackes beigesteuert würden und damit auch nicht, welches Lösungsmittel in welcher Menge der Berechnung der Gehalte zu Grunde zu legen sei.

Anspruch 1 weise bei den Komponenten A, B und C jeweils insofern einen Widerspruch auf, als ein Festkörperanteil von 100 Gew.-% zwar auf der einen Seite durch die Verwendung des Wortes "zwischen" ausgeschlossen werde, die jeweilige Doppelbindungsichte aber andererseits auf genau einen solchen Festkörperanteil bezogen sei.

Das Streitpatent offenbare keine ausreichenden Informationen darüber, wie die in Anspruch 1 genannten und zahlenmäßig beschränkten Parameter zu bestimmen seien (Festkörperanteil; OH- bzw. NCO-Gehalt; Doppelbindungsichte; Glasübergangstemperatur). Der Einwand hinsichtlich des Festkörperanteils sei zwar erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht worden. Er sei aber *prima facie* relevant und daher zuzulassen. Bezüglich der Doppelbindungsichte und der

Glasübergangstemperatur würden E6 bzw. E1 belegen, dass es unterschiedliche Bestimmungsmethoden für diese Parameter gebe, dass unterschiedliche Bestimmungsmethoden zu unterschiedlichen Messergebnissen führen würden, und ferner, dass selbst bei Wahl einer Bestimmungsmethode die Art und Weise ihrer Durchführung einen großen Einfluss auf das Messergebnis habe. E1 belege, dass PMMA eine Glasübergangstemperatur in einem Bereich von 110 bis 160 °C aufweise, je nachdem mit welcher Methode dieser Parameter bestimmt werde. Dies sei relevant, weil PMMA ein Polymer sei, welches sich grundsätzlich unter die Komponente C in Anspruch 1 subsumieren lasse. Aus E2 sei ersichtlich, dass selbst bei Wahl der DSC als Bestimmungsmethode für die Glasübergangstemperatur die Art und Weise ihrer Durchführung einen großen Einfluss auf das Messergebnis habe.

Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ stehe somit der Aufrechterhaltung des Streitpatents in seiner erteilten Fassung entgegen.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag - Offenbarung der Erfindung (Artikel 100 b) EPÜ)

1. Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin in der Beschwerde ist der gleiche wie er der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegt. Er ist auf die Aufrechterhaltung des Streitpatents in seiner erteilten Fassung gerichtet. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents in seiner erteilten Fassung entgegenstehe.

2. Die Einwände der Beschwerdegegnerin richteten sich gegen Anspruch 1. Dieser hat folgenden Wortlaut:

"Lack, umfassend eine doppelbindungshaltige, OH-funktionelle Komponente A, eine doppelbindungshaltige, NCO-funktionelle Komponente B und eine doppelbindungshaltige Komponente C, mit den folgenden Eigenschaften:

Komponente A

- *Festkörperanteil zwischen 30 Gew.-% und 100 Gew.-%,*
- *Doppelbindungsdichte zwischen 2 mol/kg und 5 mol/kg, insbesondere zwischen 3 mol/kg und 4 mol/kg (bei einem Festkörperanteil von 100 %) und*
- *OH-Gehalt zwischen 4 Gew.-% und 7 Gew.-%*

Komponente B

- *Festkörperanteil zwischen 30 Gew.-% und 100 Gew.-%,*
- *Doppelbindungsdichte zwischen 1 mol/kg und 4 mol/kg, insbesondere zwischen 1 mol/kg und 2 mol/kg (bei einem Festkörperanteil von 100 %) und*
- *NCO-Gehalt zwischen 4 Gew.-% und 7 Gew.-%*

Komponente C

- *Glasübergangstemperatur Tg zwischen -10 °C und 20 °C, insbesondere zwischen -5 °C und 5 °C,*
- *Festkörperanteil zwischen 30 Gew.-% und 100 Gew.-% und*

- *Doppelbindungsichte zwischen 3 mol/kg und 6 mol/kg, insbesondere zwischen 4 mol/kg und 4,5 mol/kg (bei einem Festkörperanteil von 100 %)*"

Anspruch 1 betrifft mithin eine Lackzusammensetzung. Bei der Frage der ausreichenden Offenbarung geht es damit um die Frage, ob ein Fachmann eine Lackzusammensetzung gemäß Anspruch 1 basierend auf der Offenbarung des Streitpatents und unter Hinzuziehung seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand herstellen kann.

3. Die Beschwerdegegnerin verwies zunächst auf einen vermeintlich fehlenden Bezugspunkt für den OH-Gehalt der Komponente A. Sie argumentierte, dass der Festkörperanteil der Komponente A laut Anspruch 1 zwischen 30 und 100 Gew.-% liege und dass die Komponente A folglich neben dem explizit genannten Festkörperanteil auch beispielsweise ein oder mehrere Lösungsmittel enthalten könne. Das Streitpatent gebe keinen Hinweis darauf, welcher Bezugspunkt für den angegebenen OH-Gehalt heranzuziehen sei. Der OH-Gehalt könne sich beispielsweise beziehen
 - i) auf den Festkörperanteil der Komponente A,
 - ii) auf das in der Komponente A ebenfalls enthaltene Lösungsmittel oder
 - iii) auf die Komponente A insgesamt, d. h. die Gesamtheit von Festkörperanteil und enthaltenem Lösungsmittel.

Diese Problematik werde anhand des Datenblatts E8b deutlich. Dieses betreffe die Lieferform eines OH-Gruppen enthaltenen Acrylharzes, welches als Komponente A eingesetzt werden könne. Diese Lieferform habe einen

Festkörperanteil von 70 Gew.-%, wobei der Festkörperanteil einen OH-Gehalt von ungefähr 4,2 Gew.-% aufweise. Da das in der Lieferform enthaltene Lösungsmittel (Butylacetat) frei von OH-Gruppen sei, offenbare E8b für die Lieferform (d. h. die Gesamtheit von Festkörperanteil und Lösungsmittel) entsprechend einen OH-Gehalt von 2,8 bis 3,1 Gew.-%. Wenn sich also der OH-Gehalt in Anspruch 1 nur auf den Festkörperanteil beziehe (d. h. i) oben), sei die in E8b offenbarte Lieferform als eine Komponente A im Sinne von Anspruch 1 anzusehen. Wenn sich der OH-Gehalt hingegen auf die Komponente A insgesamt beziehe (d. h. iii) oben), so sei dies nicht der Fall. Ein Fachmann könne daher nicht herausfinden, ob eine bestimmte Zusammensetzung eine Komponente A im Sinne von Anspruch 1 darstelle oder nicht. Selbst wenn sich der OH-Gehalt, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, auf die Komponente A insgesamt beziehe, d. h. auf die Gesamtheit von Festkörperanteil und enthaltenem Lösungsmittel (d. h. iii) oben), könne einem fertigen Lack nicht mehr angesehen werden, von welcher der in Anspruch 1 genannten Komponenten bestimmte Lösungsmittelbestandteile des Lackes beigesteuert würden und damit auch nicht, welches Lösungsmittel in welcher Menge der Berechnung des OH-Gehalts zu Grunde zu legen sei. Analog würden diese Einwände auch für die Komponente B gelten.

Der obige Einwand der Beschwerdegegnerin war der einzige, dem die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung gefolgt war. Die Kammer kann sich dem aus den folgenden Gründen jedoch nicht anschließen. Der in Anspruch 1 gewählte Wortlaut - die Angabe der drei verschiedenen Komponenten A, B und C mit einer anschließenden Charakterisierung jeder Komponente in Form einer Spiegelstrichaufzählung von

Merkmale - ist eindeutig und kann vernünftigerweise nur so verstanden werden, dass sich die Merkmale hinter den Spiegelstrichen auf die jeweilige Komponente insgesamt beziehen (d. h. iii) oben). Somit umfasst der Wortlaut der Komponente A zwei prinzipielle Ausführungsformen:

- Die Komponente A weist einen Festkörperanteil von 100 Gew.-% auf (d. h. die Komponente A besteht aus diesem). Der angegebene OH-Gehalt bezieht sich dann nur auf diesen Festkörperanteil.
- Die Komponente A weist einen Festkörperanteil von weniger als 100 Gew.-% auf, enthält also beispielsweise auch ein oder mehrere Lösungsmittel. Der angegebene OH-Gehalt bezieht sich dann auf die Gesamtheit von Festkörperanteil und Lösungsmittel.

Vor diesem Hintergrund kann der Fachmann somit ohne Weiteres feststellen, ob eine gegebene Zusammensetzung gemäß der Komponente A in Anspruch 1 ist, denn dazu würde er lediglich das bestimmbare oder beispielsweise in einem Datenblatt angegebene Gesamtgewicht der OH-Gruppen zum Gesamtgewicht der Zusammensetzung in Bezug setzen müssen. Somit ist also beispielsweise die in E8b offenbarte Lieferform aufgrund ihres zu geringen OH-Gehalts von (nur) 2,8 bis 3,1 Gew.-% (vgl. Anspruch 1: "*zwischen 4 Gew.-% und 7 Gew.-%*") in der Tat keine Zusammensetzung gemäß der Komponente A in Anspruch 1. Daher kann das auf E8b gestützte Argument der Beschwerdegegnerin nicht durchgreifen.

Die Kammer erkennt an, dass die Komponente A somit breit definiert ist. So ist beispielsweise eine Zusammensetzung mit den folgenden Eigenschaften

- der Festkörperanteil in der Zusammensetzung beträgt 30 Gew.-%
- der Festkörperanteil weist einen OH-Gehalt von 23 Gew.-% auf
- die über den Festkörperanteil hinausgehenden weiteren Bestandteile der Zusammensetzung wie beispielsweise Lösungsmittel enthalten keine OH-Gruppen

eine Zusammensetzung gemäß der Komponente A in Anspruch 1, da der OH-Gehalt, bezogen auf die Zusammensetzung insgesamt, $0,3 \cdot 23 \text{ Gew.-%} = 6,9 \text{ Gew.-%}$ beträgt und damit innerhalb des anspruchsgemäßen Bereichs "zwischen 4 Gew.-% und 7 Gew.-%" liegt. Dies wurde von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung bestätigt. Das Vorliegen einer breiten Definition eines Anspruchsmerkmals kann aber eine unzureichende Offenbarung ebenfalls nicht begründen.

Dass, wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, einem fertigen Lack nicht mehr angesehen werden könne, von welcher der in Anspruch 1 genannten Komponenten bestimmte Lösungsmittelbestandteile des Lackes beigesteuert würden, ist für die Frage der ausreichenden Offenbarung nicht entscheidend. Bei dieser Frage geht es lediglich um die Frage der Herstellung eines Lackes gemäß Anspruch 1. Im Gegensatz hierzu geht es bei der von der Beschwerdegegnerin aufgeworfenen Frage um eine eventuell vorhandene Schwierigkeit zu beurteilen, ob ein gegebener Lack unter den Anspruch 1 fällt oder nicht. Dies betrifft jedoch lediglich die Klarheit des Anspruchs, nicht jedoch die ausreichende Offenbarung des Anspruchsgegenstands.

Obige Begründung für die Komponente A gilt entsprechend auch für die Komponente B.

4. Die Beschwerdegegnerin trug auch vor, dass das Merkmal (Hervorhebung hinzugefügt)

"Doppelbindungsdichte zwischen [...] und [...] (bei einem Festkörperanteil von 100 %)"

bei Komponente A in Anspruch 1 so zu verstehen sei, dass die angegebene Doppelbindungsdichte nur dann einschränkend für den Gegenstand von Anspruch 1 sei, wenn der Festkörperanteil der Komponente A 100 Gew.-% betrage. Ein Festkörperanteil von 100 Gew.-% werde aber durch den vorhergehenden Wortlaut "*Festkörperanteil zwischen 30 Gew.-% und 100 Gew.-%*" ausgeschlossen. Die Verwendung des Wortes "*zwischen*" mache klar, dass die angegebenen Eckpunkte, also insbesondere auch 100 Gew.-%, nicht Teil des anspruchsgemäßen Bereichs seien. Dieser Widerspruch sei gleichermaßen auch bei den Komponenten B und C vorhanden und habe einen Offenbarungsmangel zur Folge.

Die Kammer hält dies nicht für überzeugend. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind Ansprüche mit der Bereitschaft auszulegen, sie zu verstehen, und nicht mit dem Willen, sie misszuverstehen (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, neunte Auflage, 2019, II.A.6.1). Selbst wenn der Fachmann im Hinblick auf das Merkmal "*Festkörperanteil zwischen 30 Gew.-% und 100 Gew.-%*" bei Komponente A in Anspruch 1 Zweifel hegen sollte, ob die angegebenen Bereichsgrenzen von 30 und 100 Gew.-% miteingeschlossen sein sollen oder nicht, würde er nach Lesen des sich in Anspruch 1 unmittelbar anschließenden Merkmals

"Doppelbindungsichte zwischen [...] und [...] (bei einem Festkörperanteil von 100 %)" nur zu dem Schluss gelangen können, dass ein Festkörperanteil von 100 Gew.-% bei Komponente A von Anspruch 1 mitumfasst sein soll. Entsprechendes gilt für die Komponenten B und C. Der von der Beschwerdegegnerin ausgemachte vermeintliche Widerspruch existiert also für den Fachmann überhaupt nicht.

Auf Nachfrage der Kammer trug die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang in der mündlichen Verhandlung vor, dass - entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin - die jeweils angegebene Doppelbindungsichte nicht nur für den Fall eines Festkörperanteils von 100 Gew.-% beschränkend sei. Sie sei dies auch für Fälle, bei denen eine Komponente beispielsweise neben einem ungesättigten Festkörperanteil auch ein ungesättigtes Öl enthalte. Für eine solche Komponente gleiche die Doppelbindungsichte dann dem arithmetischen Mittel, welches sich aus den Mengen der ungesättigten Bestandteile der Komponente und deren Doppelbindungsichten berechnen lasse. Die Beschwerdegegnerin entgegnete diesbezüglich lediglich pauschal, dass die in der mündlichen Verhandlung geführte Diskussion doch gerade einen Offenbarungsmangel belege. Konkrete Einwände gegen das Vorbringen der Beschwerdeführerin formulierte sie hingegen nicht. Da die Kammer das Vorbringen der Beschwerdeführerin für nachvollziehbar hält, kann sie auch bezüglich der Berechnung der Doppelbindungsichte keinen Offenbarungsmangel erkennen.

5. Die weiteren Einwände der Beschwerdegegnerin zielten im Wesentlichen darauf ab, dass das Streitpatent keine ausreichenden Informationen darüber offenbare, wie der

Fachmann die folgenden in Anspruch 1 genannten und zahlenmäßig beschränkten Parameter bestimmen könne:

- i) den Festkörperanteil
- ii) den OH- bzw. den NCO-Gehalt
- iii) die Doppelbindungsichte
- iv) die Glasübergangstemperatur

5.1 Festkörperanteil

Die Beschwerdegegnerin brachte vor, dass das Streitpatent keine Methode zur Bestimmung des Festkörperanteils offenbare. Ferner würden E19 und E20 belegen, dass es in diesem Zusammenhang nicht nur verschiedene Bestimmungsmethoden gebe sondern auch, dass das Messergebnis selbst bei Auswahl einer Bestimmungsmethode stark von den bei der Durchführung der Methode gewählten Bedingungen abhängt. Der Fachmann könne diesen Parameter daher nicht bestimmen. Die beanspruchte Erfindung sei daher auch aus diesem Grund nicht ausführbar. Dieser Einwand, der erstmals in der Beschwerdeerwiderung vorgebracht worden sei, sei *prima facie* relevant und daher zuzulassen.

Mit der Beschwerdeerwiderung wurde somit ein weiterer Einwand unter Artikel 100 b) EPÜ erhoben, der auf neues Tatsachenvorbringen und die insoweit herangezogenen Beweismittel E19 und E20 gestützt wurde. Dass es sich um einen neuen Tatsachenvortrag handelte, wurde von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung nicht bestritten.

Gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007, vorliegend anwendbar gemäß Artikel 25 (2) VOBK 2020 in Ansehung der vor dem 1. Januar 2020 eingereichten Beschwerdebegründung und Erwiderung, war die Kammer befugt, unter anderem

Tatsachen und Beweismittel nicht zuzulassen, die bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hätten vorgebracht werden können, selbst wenn diese mit der Beschwerdeerwiderung vorgebracht wurden, sich auf die Beschwerdesache beziehen und die Erfordernisse nach Artikel 12 (2) VOBK 2007 erfüllt sind.

Die *prima facie* Relevanz, auf die sich die Beschwerdegegnerin berufen hat, ist kein in Artikel 12 (4) VOBK 2007 aufgeführtes Kriterium, das von der Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens notwendigerweise berücksichtigt werden müsste. Entscheidend, und von der Kammer auch vorliegend als maßgeblich erachtet, war die Frage, ob das erst in der Beschwerdeerwiderung erfolgte Vorbringen durch den Verfahrensverlauf vor der Einspruchsabteilung bedingt und somit als legitime Reaktion auf diesen oder auf den Inhalt der angefochtenen Entscheidung anzusehen war oder nicht.

Dies war vorliegend nicht der Fall. Hauptantrag der Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren wie auch in der Beschwerdebegründung war durchweg das Streitpatent in seiner erteilten Fassung. Obiger Einwand und die ihn stützenden Tatsachen und Beweismittel hätten von der Beschwerdegegnerin daher schon innerhalb der Einspruchsfrist vorgebracht werden können und sollen, jedenfalls aber im Laufe des Einspruchsverfahrens. Dass und schon gar nicht weshalb der Inhalt der angefochtenen Entscheidung Anlass gegeben hätte, obigen Einwand erst in der Beschwerde vorzubringen, wurde von der Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht dargelegt. Die Kammer entschied daher gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007, diesen erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrachten, auf E19 und E20 gestützten Einwand der unzureichenden Offenbarung hinsichtlich der fehlenden

Bestimmungsmethode des Festkörperanteils nicht zum Verfahren zuzulassen.

5.2 OH- bzw. NCO-Gehalt; Doppelbindungsichte und Glasübergangstemperatur

Die Beschwerdegegnerin argumentierte zunächst in pauschaler Weise, dass der Fachmann den OH- bzw. den NCO-Gehalt, die Doppelbindungsichte und die Glasübergangstemperatur nicht bestimmen könne, da das Streitpatent keine Methode zur Bestimmung dieser Parameter offenbare.

In Bezug auf die Doppelbindungsichte trug sie weiterhin vor, dass diese zwar beispielsweise über die Ermittlung der Iodzahl bestimmt werden könne, dass es aber gleichzeitig unterschiedliche Methoden zur Ermittlung der Iodzahl gebe, die nicht zwingend übereinstimmende Ergebnisse liefern würden (E6: Seite 44, Abschnitt "Grundlagen"). Somit sei die Angabe der zur Ermittlung der Iodzahl eingesetzten Methode und der zugehörigen Arbeitsparameter unerlässlich.

In Bezug auf die Glasübergangstemperatur trug die Beschwerdegegnerin zusätzlich vor, dass die Natur der Doppelbindungen bei Komponente C in Anspruch 1 nicht angegeben sei und dass es sich folglich auch um C=O-Doppelbindungen handeln könne. Polymethylmethacrylat (PMMA) enthalte C=O-Doppelbindungen und sei ein Polymer, welches sich grundsätzlich unter die Komponente C in Anspruch 1 subsumieren lasse. Dies werde auch aus E13 (Absatz [0042]) deutlich, welche C=O-Doppelbindungen aufgrund ihrer Aktivierbarkeit mit aktinischer Strahlung als geeignet für den Einsatz in Dual-Cure-Systemen beschreibe, d. h. in Lacksystemen wie sie auch im Streitpatent beschrieben seien. Ferner

würden für PMMA in Abhängigkeit von der angewandten Bestimmungsmethode für die Glasübergangstemperatur ganz unterschiedliche Messergebnisse in einem Bereich von 110 bis 160 °C ermittelt. Selbst bei Wahl einer bestimmten Methode wie beispielsweise der DSC seien die genauen Messbedingungen (wie beispielsweise die Heiz- und Kühlrate) entscheidend für das Messergebnis (E2: Seite 77; Seite 78, letzter Absatz).

Die Kammer hält diese Argumente aus den folgenden Gründen nicht für überzeugend.

- 5.2.1 Bei dem OH- und NCO-Gehalt einer Lackkomponente handelt es sich um einen üblichen Parameter auf dem vorliegenden technischen Gebiet (vgl. dazu insbesondere die Ausführungen zu E8b oben bezüglich des OH-Gehaltes). Ebenso handelt es sich bei der Doppelbindungsichte und der Glasübergangstemperatur um allgemein übliche Parameter. Dies wird durch die entsprechende Diskussion in den Standardlehrbüchern E6 bzw. E1 belegt. Dass es sich bei dem OH-Gehalt, dem NCO-Gehalt, der Doppelbindungsichte und der Glasübergangstemperatur um übliche Parameter handelt, zu deren Messung es Standardmessverfahren gibt, wurde im Übrigen auch von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen und von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten. Der Verweis auf diesbezüglich fehlende Bestimmungsmethoden im Streitpatent kann daher nicht die bloße Behauptung belegen, dass ein Fachmann diese Parameter nicht bestimmen könne.
- 5.2.2 In Bezug auf die Doppelbindungsichte hat die Beschwerdegegnerin mit der Vorlage von E6 belegt, dass es zur Bestimmung dieses Parameters verschiedene Methoden gibt, die zu unterschiedlichen Messergebnissen

führen können, und dass die genaue Art und Weise der Durchführung einer gegebenen Bestimmungsmethode Einfluss auf das Messergebnis hat. Dies ist jedoch nichts Ungewöhnliches sondern eher die Regel. Der Nachweis dieser allgemein bekannten Tatsache reicht zum Beleg eines Offenbarungsmangels nicht aus. Dazu hätte es des zusätzlichen Nachweises durch die die Beweislast tragende Beschwerdegegnerin bedurft, dass die Abweichungen zwischen verschiedenen Bestimmungsmethoden oder zwischen verschiedenen Durchführungsvorschriften nicht nur eine Unschärfe an den Rändern der anspruchsgemäßen Zahlenbereiche zur Folge haben, sondern vielmehr so groß sind, dass sie letztlich den gesamten beanspruchten Zahlenbereich betreffen. Nur dann wäre es nämlich für den Fachmann mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden, einen Lack herzustellen, der mit Gewissheit gemäß Anspruch 1 ist.

- 5.2.3 Im Vergleich zu ihrem Einwand gegen die Doppelbindungsdicke hat die Beschwerdegegnerin bei ihrem Einwand gegen die Glasübergangstemperatur mit der Vorlage von E1 im Hinblick auf PMMA nicht nur belegt, dass es prinzipiell verschiedene Methoden zur Bestimmung der Glasübergangstemperatur gibt, die zu unterschiedlichen Messergebnissen führen. Sie hat auch belegt, dass die Abweichungen zwischen den mittels dieser Bestimmungsmethoden erhaltenen Messergebnissen von einer nicht ohne weiteres vernachlässigbaren Größe sind. Diesbezüglich ist jedoch zunächst einmal höchst fraglich, ob der Fachmann die in PMMA enthaltenen C=O-Doppelbindungen überhaupt als Doppelbindungen im Sinne von Anspruch 1 ansehen würde. Zwar erkennt die Kammer im Hinblick auf E13 an, dass sich C=O-Doppelbindungen enthaltene Bestandteile prinzipiell zur Verwendung in Lacken gemäß Anspruch 1 eignen. Wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, muss jedoch auch

berücksichtigt werden, dass sich Anspruch 1 nicht nur auf eine "Doppelbindungs-dichte" sondern auch auf einen "NCO-Gehalt" bezieht und dass NCO-Gruppen ebenfalls C=O-Doppelbindungen enthalten. Somit müssten also, der Argumentation der Beschwerdegegnerin folgend, auch die in der anspruchsgemäßen Komponente B enthaltenen NCO-Gruppen bei der Berechnung der Doppelbindungs-dichte berücksichtigt werden. Diese Lesart ergibt für den Fachmann keinen Sinn. Selbst wenn man jedoch zugunsten der Beschwerdegegnerin von der Richtigkeit dieser Lesart ausginge, käme des Weiteren hinzu, dass die Messergebnisse der E1 (von 110 bis 160 °C) und der aus ihnen gebildete Bereich von einer ganz anderen Größenordnung sind als der Glasübergangstemperaturbereich in Anspruch 1 ("zwischen -10 °C und 20 °C"). Es kann daher nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass die auf E1 basierenden Schlussfolgerungen auch für den anspruchsgemäßen Glasübergangstemperaturbereich gelten.

Schließlich ist das auf E2 gestützte Argument der Beschwerdegegnerin, dass eine Messung der Glasübergangstemperatur mittels DSC sehr stark von den genauen Messbedingungen abhängt, zu pauschal, als dass es Rückschlüsse auf den Einfluss der Abweichungen auf den anspruchsgemäßen Zahlenbereich zuließe. Diesbezüglich kann auf den vorhergehenden Punkt 5.2.2 verwiesen werden.

6. Zusammengefasst steht damit der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents in seiner erteilten Fassung nicht entgegen.
7. Die Beschwerde ist also begründet und die angefochtene Entscheidung dementsprechend aufzuheben. Im Hinblick

auf die Entscheidung über die Beschwerde liegt es gemäß Artikel 111 (1), zweiter Satz, EPÜ im Ermessen der Kammer, im Rahmen der Zuständigkeit des Organs, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, tätig zu werden, oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurückzuverweisen. Nach Artikel 11 VOBK 2020 erfolgt allerdings nur dann eine Zurückverweisung, wenn besondere Gründe dafür sprechen.

In Bezug auf den Hauptantrag stellt Artikel 100 b) EPÜ den einzigen in der angefochtenen Entscheidung abgehandelten Einspruchsgrund dar. Die weitergehenden Einwände der Beschwerdegegnerin unter dem Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ wurden in der angefochtenen Entscheidung in keiner Weise adressiert, so dass der Kammer insoweit nichts vorliegt, was sie auf seine Richtigkeit hin beurteilen könnte. Es ist jedoch, wie nunmehr in Artikel 12 (2) VOBK 2020 ausdrücklich niedergelegt, vorrangiges Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Dem widerspräche es, über Einspruchsgründe, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, im Beschwerdeverfahren erstmals abschließend und keiner weiteren inhaltlichen Überprüfung zugänglich zu entscheiden. Zudem haben sich beide Parteien in ihren Schriftsätzen im Beschwerdeverfahren zu den Einwänden unter Artikel 100 a) EPÜ in keiner Weise geäußert und mithin auch in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich bestätigt, keine Einwände gegen eine Zurückverweisung zu haben. Nach Ansicht der Kammer sprechen vorliegend daher besondere Gründe für eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Maslin

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt