

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. März 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2688/16 - 3.3.06

Anmeldenummer: 07847823.7

Veröffentlichungsnummer: 2118255

IPC: C11D3/33, C11D3/37

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

REINIGUNGSMITTEL

Patentinhaber:

Henkel AG & Co. KGaA

Einsprechende:

Dalli-Werke GmbH & Co. KG
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
THE DOW CHEMICAL COMPANY
Reckitt Benckiser (Brands) Limited
BASF SE

Stichwort:

REINIGUNGSMITTEL / Henkel AG & Co. KGaA

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83, 56

Schlagwort:

Ausreichende Offenbarung - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - rückschauende Betrachtungsweise

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 2688/16 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 10. März 2020

Beschwerdeführerin 1: Henkel AG & Co. KGaA
(Patentinhaberin) Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Cohausz & Florack
Patent- & Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Postfach 10 18 30
40009 Düsseldorf (DE)

Beschwerdeführerin 2: Dalli-Werke GmbH & Co. KG
(Einsprechende 1) Zweifaller Strasse 120
52224 Stolberg (DE)

Vertreter: f & e patent
Braunsberger Feld 29
DE-51429 Bergisch Gladbach (DE)

Beschwerdeführerin 3: THE DOW CHEMICAL COMPANY
(Einsprechende 3) 2030 Dow Center
Midland, Michigan 48674 (US)

Vertreter: Kent, Venetia Katherine
Patent Outsourcing Limited
1 King Street
Bakewell
Derbyshire DE45 1DZ (GB)

Beschwerdeführerin 4: Reckitt Benckiser (Brands) Limited
(Einsprechende 4) 103-105 Bath Road
Slough
Berkshire SL1 3UH (GB)

Vertreter: Hewett, Erica Louise
Reckitt Benckiser
Corporate Services Limited

Legal Department - Patents Group
Dansom Lane
Hull, East Yorkshire HU8 7DS (GB)

Beschwerdeführerin 5: BASF SE
(Einsprechende 5) 67056 Ludwigshafen (DE)

Vertreter: BASF IP Association
BASF SE
G-FLP-C006
67056 Ludwigshafen (DE)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:** THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(Einsprechende 2) One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202 (US)

Vertreter: Yorquez Ramirez, Maria Isabel
Patent Department
Procter & Gamble Technical Centres Limited
Whitley Road
Longbenton
Newcastle upon Tyne NE12 9TS (GB)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2118255 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 2. November 2016.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller
Mitglieder: P. Ammendola
R. Winkelhofer

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent Nr. 2 118 255 in geänderter Fassung auf der Basis des Hilfsantrags 1, eingereicht am 9. Mai 2016, aufrechtzuerhalten, legten Patentinhaberin und Einsprechende 1, 3, 4 und 5 Beschwerde ein.
- II. Mit ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Patentinhaberin (im Folgenden auch Beschwerdeführerin 1), die Einsprüche unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zurückzuweisen.
- III. Die Einsprechenden 1, 3, 4 und 5 (im Folgenden auch Beschwerdeführerinnen 2, 3, 4 und 5) beantragten, das Patent zu widerrufen, weil es den Erfordernisse der Artikel 123(2), 83, 54 und 56 EPÜ nicht genüge. Unter anderem machten sie geltend, dass der beanspruchte Gegenstand nicht neu gegenüber dem Inhalt der D2 (WO 2008/017620 A1) bzw. nicht erfinderisch gegenüber dem Inhalt der D4 (EP 1721962 A1) in Kombination mit der Lehre der D5 (EP 0851022 A2) sei.
- IV. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung vom 27. Juli 2017 reichte die Patentinhaberin einen Versuchsbericht sowie zehn neue Anspruchssätze als Hilfsanträge 2 bis 11 ein.
- V. Mit Schriftsatz vom 22. Januar 2020 zog die Einsprechende 3 ihre Beschwerde zurück.
- VI. Nach Erhalt der vorläufigen Meinung der Kammer beantragte die Einsprechende 1 mit Schriftsatz vom 6. Februar 2020, den von der Patentinhaberin eingereichten Versuchsbericht nicht zu berücksichtigen

(zuzulassen). Sollte die Kammer ihn doch zulassen, beantragte sie ihrerseits, die von ihr mit gleichem Schriftsatz neu eingereichten Dokumente D32-D35, wobei D35 einen weiteren Versuchsbericht darstelle, zuzulassen.

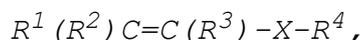
- VII. Mit Schriftsatz vom 7. Februar 2020 reichte die Einsprechende 4 ebenfalls einen Versuchsbericht ein.
- VIII. Mit Schriftsatz vom 6. März 2020 beantragte die Patentinhaberin, die von den Einsprechenden 1 und 4 spät eingereichten Versuchsberichte nicht zuzulassen bzw. die mündliche Verhandlung zu vertagen, falls sie von der Kammer zugelassen würden.
- IX. Während der mündlichen Verhandlung zog die Patentinhaberin ihren bisherigen Hauptantrag sowie Hilfsanträge 1 und 2 zurück und machte den bisherigen Hilfsantrag 6 zum neuen Hauptantrag. Außer der erfinderischen Tätigkeit, die gegenüber D4 und D5 ausführlich erörtert wurde, und den Verweis der Beschwerdeführerin 2 auf ihr schriftliches Vorbringen unter Artikel 83 EPÜ, gab es keine weiteren Einwände gegen den neuen Hauptantrag.
- X. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 9 des neuen Hauptantrags lauten wie folgt:

"1. Phosphatfreies maschinelles Geschirrspülmittel, enthaltend Gerüststoff, Bleichmittel, nichtionisches Tensid, sowie weiterhin

a) Copolymer, enthaltend

i) Sulfonsäuregruppen-haltige Monomere

ii) Monomere der allgemeinen Formel



in der R^1 bis R^3 unabhängig voneinander für

-H, -CH₃ oder -C₂H₅ steht, X für eine optional vorhanden Spacergruppe steht, die ausgewählt ist aus -CH₂-, -C(O)O- und -C(O)-NH-, und R⁴ für einen geradkettigen oder verzweigten gesättigten Alkylrest mit 2 bis 22 Kohlenstoffatomen oder für einen ungesättigten, vorzugsweise aromatischen Rest mit 6 bis 22 Kohlenstoffatomen steht,

b) Methylglycidinessigsäure."

"9. Verfahren zur Reinigung von Geschirr in einer Geschirrspülmaschine, unter Einsatz maschineller Geschirrspülmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 8."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 bzw. 10 betreffen besondere Ausführungsformen des Produkts nach Anspruch 1 bzw. des Verfahrens nach Anspruch 9.

XI. Die letztgültige Antragslage ist wie folgt:

Die Beschwerdeführerin 1/Patentinhaberin beantragt, das Patent in geänderter Form auf der Basis der Ansprüche gemäß Hauptantrag, eingereicht als Hilfsantrag 6 mit der Beschwerdeerwiderung vom 27. Juli 2017, hilfsweise auf Basis der Hilfsanträge 3 bis 11, eingereicht mit demselben Schriftsatz, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdeführerinnen 2, 4 und 5/Einsprechenden 1, 4 und 5 beantragen, das Patent zu widerrufen.

Entscheidungsgründe

1. Neuer Hauptantrag

1.1 Es ist unbestritten, dass Anspruch 1 dieses Antrags, der aus der Kombination der Merkmale der Ansprüche 1

und 3 wie eingereicht entstand, die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt. Das gleiche gilt für die weiteren Ansprüche des neuen Hauptantrags.

1.2 Artikel 83 EPÜ

1.2.1 Die Beschwerdeführerin 2 hat dazu in Kapitel 10 ihrer Beschwerdebegründung, das auf deren Kapitel 6.2 verweist, die in Anspruch 1 optional vorhandene "Spacergruppe" in der allgemeinen Formel des Monomers a)ii) bzw. den Ausdruck "vorzugsweise" gerügt. Sie verwies diesbezüglich auf die Rechtsprechung (und zitierte T 206/13 und [offenbar gemeint] T 1011/01), nach der das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ bei einem optionalen Merkmal bzw. bei Vorhandensein des Ausdrucks "vorzugsweise" in einem unabhängigen Anspruch nicht erfüllt wäre.

1.2.2 Dem kann nicht zugestimmt werden, weil eine Fachperson die erfindungsgemäße Zusammensetzung ohne erfinderisches Zutun herstellen kann, z.B. bei Mischen der einzelnen Komponenten bzw. durch Copolymerisation der Monomere i) und ii), und das sowohl mit einem Monomer ii) enthaltend die "Spacergruppe", als auch mit einem Monomer ii) ohne die "Spacergruppe" bzw. mit einem Monomer ii), dessen aromatischer Rest bevorzugt ist oder nicht.

Auch aus T 206/13 ist dazu in Wahrheit nichts für die Beschwerdeführerin 2 zu gewinnen, befasst jene sich doch mit der Frage, ob ein optionales oder bevorzugtes Merkmal, das in einem Anspruch definiert ist, bei der Beurteilung nach Artikel 83 EPÜ zu berücksichtigen sei. Diese Frage wurde im spezifischen Fall der T 206/13 bejaht und die Erfordernisse des Artikel 83 EPÜ als erfüllt angesehen. Somit liegt die T 206/13 auf

der gleichen Linie wie die gegenständliche Entscheidung. Auch aus T 1011/01 ergibt sich nichts Gegenteiliges.

1.3 Artikel 56 EPÜ

Bei Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes erfüllt der beanspruchte Gegenstand aus folgenden Gründen die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ:

1.3.1 D4, das nach Ansicht aller Parteien als nächstliegender Stand der Technik in Betracht kommt, offenbart in seinem Anspruch 1 ein phosphatfreies maschinelles Geschirrspülmittel, enthaltend:

- bis zu 10% Tensid;
- 5 bis 70% Methylglycidinessigsäure (MGDA) oder Imidodiessigsäure;
- 5 bis 40% Citrat;
- 0.05 bis 3% eines wasserlöslichen Wismutsalzes;
- 0 bis 5% Silikat.

Das auf Seite 7 der D4 als Beispiel offenbarte Geschirrspülmittel enthält ein nichtionisches Tensid und zusätzlich zu den obengenannten Komponenten noch u.a. Natriumpercarbonat (als Bleichmittel), sowie Sokalan PA25CL (ein Maleinsäure-Acrylsäure-Copolymer) und Acusol 460ND (ein Polyacrylat Polymer).

1.3.2 Gemäß Streitpatent (Absatz [0014]) bestand die Aufgabe darin, ein phosphatfreies maschinelles Geschirrspülmittel bereitzustellen, welches sowohl in Bezug auf seine Reinigungsleistung als auch in Bezug auf seine Klarspülergebnisse und seine Leistung bezüglich der Belagsinhibierung mit herkömmlichen phosphathaltigen Reinigungsmitteln vergleichbar oder sogar besser ist.

Zur Lösung der obengenannten Aufgabe schlägt das Streitpatent das Spülmittel gemäß Anspruch 1 vor, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass das Copolymer i) sulfonsäuregruppenhaltige Monomere und ii) Monomere der allgemeinen Formel $R^1(R^2)C=C(R^3)-X-R^4$ enthält.

- 1.3.3 Die Frage, ob diese vorgeschlagene Lösung erfolgreich die obengenannte Aufgabe löst, ist zu bejahen, weil der von der Patentinhaberin vor der Einspruchsabteilung eingereichte Versuchsbericht vom 6. Mai 2016 sowohl eine verbesserte Belagsinhibierung auf verschiedenen Oberflächen als auch eine bessere Reinigungsleistung der erfindungsgemäßen Rezeptur 1 (enthaltend ein sulfonsäuregruppenhaltiges Copolymer mit Acrylsäure und Ethylenethacrylat als Comonomere) gegenüber Rezepturen gemäß dem Stand der Technik (Rezeptur 2 enthaltend Acusol 460ND/Sokalan PA25CL, somit enthaltend die im Beispiel von D4 als Dispergiermittel verwendeten Polymere; Rezeptur 3 enthaltend Acumer 3100 als Copolymer, das auf Seite 6, Zeilen 25-26 der D4 als Dispergiermittel identifiziert wird) aufweist.

Außerdem zeigt der mit der Beschwerdeerwiderung vom 27. Juli 2017 eingereichte zweite Versuchsbericht der Patentinhaberin - erkennbar eine Reaktion auf die Ausführungen in der Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende 1) und damit gemäß Artikel 12(4) VOBK 2007 i.V.m. Artikel 25(2) VOBK 2020 zu berücksichtigen - eine synergistische Wechselwirkung sowohl bei der Belagsinhibierung als auch bei der Reinigungsleistung zwischen dem MGDA und dem sulfonsäuregruppenhaltigen Copolymer, und das auch in Gegenwart eines Bleichmittels, sodass die obengenannte Aufgabe durch die vorgeschlagene Lösung als erfolgreich gelöst anzusehen ist.

Die Einsprechenden haben diese synergistische Wechselwirkung bestritten, ihre Beweismittel dazu aber - mit Schriftsätzen vom 5. Februar 2020 (Beschwerdeführerin 2) bzw. 7. Februar 2020 (Beschwerdeführerin 4) - so spät eingereicht, dass sie keine Berücksichtigung mehr im Verfahren finden konnten:

Gemäß Artikel 24(1), 25(1) und (3) VOBK 2020 ist Artikel 13(1) VOBK 2020 auf am 1. Januar 2020 anhängige Beschwerdeverfahren und damit auch im vorliegenden Fall ausschließlich anzuwenden. Es war eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers, die gegenüber der Vorgängerbestimmung strengere Vorschrift des Artikel 13(1) RPBA 2020 auf schon anhängige Fälle anzuwenden, lediglich die - noch strengere - des Artikel 13(2) RPBA nicht. Allein für Letztere wurde eine Sonderregel im Rahmen des Artikel 25(3) RPBA 2020 geschaffen. Aus den beiden Sätzen des Artikel 25(3) RPBA 2020 in ihrem Kontext lässt sich der Schluss ziehen, dass der zweite Satz ein Reaktionsversehen ist und lauten sollte: "Stattdessen ist weiterhin Artikel 13 Absatz 3 der vor dem Inkrafttreten geltenden Fassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern anzuwenden." Für Artikel 13(1) RPBA 2020 gilt die allgemeine Regel des Artikel 24(1) RPBA 2020: er ist auf am 1. Januar 2020 anhängige Beschwerden anzuwenden.

Danach ist elementare Voraussetzung der im Ermessen der Kammer liegenden Berücksichtigung (Zulassung) geänderten Beschwerdevorbringens i.S.d. Artikels 12(2) RPBA 2020 - neben weiteren Voraussetzungen - die Angabe von Gründen, wonach Änderungen erst in dieser Phase des Beschwerdeverfahrens eingereicht werden. Beide Einsprechende haben derartige Gründe nicht einmal behauptet, womit eine Berücksichtigung ihrer

Versuchsberichte schon im Hinblick darauf nicht in Betracht kommt. Weder der bloße Hinweis, dass sie "... *in Reaktion auf die vorläufige Meinung der Kammer eingereicht [wurden] ... und daher in das Verfahren zuzulassen*" sind (Beschwerdeführerin 2) noch jener auf Mängel in den Versuchsberichten der Beschwerdeführerin 1, die durch die eigenen Versuchsberichte aufgezeigt werden sollten (Beschwerdeführerin 4), können dazu hinreichen.

Im Übrigen sei bemerkt, dass die Einsprechenden genügend Zeit (über 1,5 Jahre) gehabt hätten, um geeignete Beweismittel einzureichen, was sie verabsäumt haben. Es kann nicht angehen, elementare Beweisergebnisse kurz vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren einzureichen, weil es für eine Patentinhaberin offensichtlich unzumutbar wäre, in der kurzen Zeitspanne (ca. 1 Monat) vor der mündlichen Verhandlung deren Ergebnisse durch zeitaufwändige eigene Versuche zu überprüfen.

- 1.3.4 Es bleibt zu untersuchen, ob die beanspruchte Lösung angesichts des Standes der Technik nahegelegen hat.

Die Einsprechenden, insbesondere die Beschwerdeführerin 2, waren der Meinung, dass der beanspruchte Gegenstand nahegelegen habe, weil das Verwenden des Monomers ii) zum gleichen Zweck der Entgegenhaltung D5 zu entnehmen wäre bzw. nahegelegt worden sei.

- 1.3.5 Die Beschwerdeführerin 2 hat hierzu die Zeilen 20 bis 25 der Seite 6 der D4 als unmittelbar relevant erachtet, weil an dieser Stelle die in der EP 851 022 (D5 in dieser Beschwerde) gezeigten acrylsulfonierten Copolymere als bevorzugte Dispergiermittel offenbart würden. Somit könnten ohne erfinderisches Zutun auch

diese Copolymere in der Geschirrspülzusammensetzung gemäß D4 eingesetzt werden, um unmittelbar auf den Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 kommen.

1.3.6 Die Kammer kann dem aus folgenden Gründen nicht folgen:

- gemäß Absatz [0016] der D4 benötigt die darin dargestellte Erfindung nicht nur eine Aminopolycarboxylsäure und Citrat, sondern auch ein wasserlösliches Wismutsalz, das jedoch im angegriffenen Patent überhaupt nicht verwendet bzw. zitiert wird;

- die Verwendung eines Polymers als Dispergiermittel in einem Geschirrspülmittel wird zwar in D4, Seite 6, Absätze [0050] bis [0053] erwähnt, jedoch in Verbindung mit der Verwendung von wasserlöslichen Zinksalzen bzw. um deren Ausfällung als unlösliche Zinksalze zu vermeiden; diese Zinksalze, die ein wesentlicher Bestandteil der D4 sind, werden im angegriffenen Patent auch nicht erwähnt. Somit ist es schon deswegen fraglich, ob eine Fachperson die Polymere der D4 überhaupt in Betracht ziehen würde;

- aber auch wenn sie ihre Verwendung berücksichtigen würde, hätte sie mehrere Auswahlsschritte auszuführen: eine erste zwischen den verschiedenen auf Seite 6 der D4 offenbarten Polymeren, um auf die in Zeile 22 spezifisch als "*Acrylsulfonierte Polymere wie beschrieben in EP 851 022*" (also D5) definiert zu kommen; dann hat sie in D5 wiederum die Wahl zwischen verschiedenen Polymeren, und auch wenn sie zwischen den besten - d.h. die, die eine "scale inhibition" höher als 94% besitzen - auswählen würde, hat sie die Wahl zwischen neun Polymeren, und in diesen neun gibt es nur einen,

der einen Monomer enthält, mit dem man annähernd zu der Formel der Monomere ii) kommt, nämlich MMA, d.h. Methylmethacrylat (gemäß geltenden Anspruch 1 muss die Alkylgruppe jedoch **mindestens 2 bis 22** Kohlenstoffatome besitzen). Somit müsste die Fachperson dann noch die Idee entwickeln, den Methylrest durch einen Ethylrest zu ersetzen, um auf den beanspruchten Wortlaut zu kommen;

- letztendlich betrifft die D5 auch nicht phosphatfreie, sondern phosphathaltige Geschirrspülmittelzusammensetzungen und beschäftigt sich explizit mit der Aufgabe, Calciumphosphatablagerungen zu verhindern, d.h. eine völlig andere als die dem Patent zugrundeliegende Aufgabe. Schließlich ist zu bemerken, dass D5 sich auch nicht mit dem Verbessern der Reinigungsleistung beschäftigt.

1.3.7 Aus all diesen Gründen würde die Fachperson nicht ohne **rückwirkende Betrachtungsweise** zum beanspruchten Gegenstand kommen; daher war die im Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung nicht naheliegend.

Aus den gleichen Gründen beruht der Gegenstand des Verfahrensanspruch 9 auch auf erfinderischer Tätigkeit. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 und 10 betreffen besondere Ausführungsarten des Geschirrspülmittels gemäß Anspruch 1 bzw. des Verfahrens gemäß Anspruch 9, von denen sie abhängen. Sie sind somit ebenfalls gewährbar.

1.3.8 Die Kammer kann sich daher der Auffassung der Beschwerdeführerinnen 2, 3, 4 und 5, dass der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse des

Artikels 56 EPÜ nicht erfüllen würde, nicht anschließen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf Grundlage des Hauptantrags, eingereicht als Hilfsantrag 6 am 27. Juli 2017, und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Pinna

J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt