

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 7. Oktober 2020**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2086/17 - 3.3.03

**Anmeldenummer:** 12183423.8

**Veröffentlichungsnummer:** 2706076

**IPC:** C08G59/50, C09D163/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Härtbare Zusammensetzungen auf der Basis von Epoxidharzen ohne Benzylalkohol

**Patentinhaberin:**

Evonik Industries AG

**Einsprechende:**

BASF SE

**Relevante Rechtsnormen:**

VOBK Art. 12(4)

EPÜ Art. 56

**Schlagwort:**

Spät eingereichte Anträge - zugelassen (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (nein)



**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 2086/17 - 3.3.03

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03**  
**vom 7. Oktober 2020**

**Beschwerdeführerin:** Evonik Industries AG  
(Patentinhaberin) Rellinghauser Strasse 1-11  
45128 Essen (DE)

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

**Beschwerdegegnerin:** BASF SE  
(Einsprechende) 67056 Ludwigshafen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. Juli 2017 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2706076 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

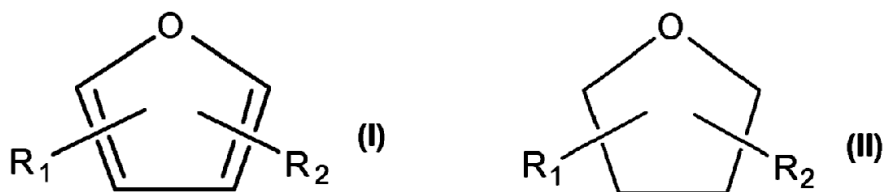
**Vorsitzender** D. Semino  
**Mitglieder:** O. Dury  
W. Ungler

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die am 18. Juli 2017 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Europäische Patent Nr. 2 706 076 widerrufen wurde.

II. Ansprüche 1 und 10 des Streitpatents lauteten:

"1. Härtbare Zusammensetzung umfassend wenigstens ein Epoxidharz und wenigstens einen Härter, wobei es sich bei dem Härter um eine Verbindung der Formeln (I) oder (II) handelt,



wobei  $R_1$  und  $R_2$  jeweils und unabhängig aus der Gruppe von Substituenten mit der Formel  $-(CH_2)_x-NH_2$  ausgewählt sind und  $x$  jeweils und unabhängig 0, 1, 2, 3 oder 4 ist."

"10. Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Zusammensetzung wenigstens einen weiteren wenigstens zwei oder mehr primäre und/oder sekundäre Amingruppen umfassenden Härter aufweist, bevorzugt einen Härter aus der Gruppe von Härtern umfassend Methylendianilin, N-Aminoethylpiperazin, Isophorondiamin, m-Phenylbis(methylamin), 1,3- und/oder 1,4 Bis(aminomethyl)cyclohexan, Trimethylhexamethylendiamin, Polyoxyalkylenamine,

Polyaminoamide und Umsetzungsprodukte von Aminen mit Acrylnitril und Mannichbasen umfasst."

III. Der strittigen Entscheidung lagen ein **Hauptantrag (erteiltes Patent)** und vier Hilfsanträge zu Grunde.

Anspruch 1 des **1. Hilfsantrags** unterschied sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass folgendes Merkmal am Ende des Anspruchs angegeben wurde:

", wobei die Zusammensetzung wenigstens einen weiteren wenigstens zwei oder mehr primäre und/oder sekundäre Amingruppen umfassenden Härter aufweist."

Anspruch 1 des **2. Hilfsantrags** unterschied sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass folgendes Merkmal am Ende des Anspruchs angegeben wurde:

", wobei die Zusammensetzung wenigstens einen weiteren Härter aus der Gruppe von Härtern umfassend Methylendianilin, N-Aminoethylpiperazin, Isophorondiamin, m-Phenylenbis(methylamin), 1,3- und/oder 1,4 Bis(aminomethyl)cyclohexan, Trimethylhexamethylendiamin, Polyoxyalkylenamine, Polyaminoamide und Umsetzungsprodukte von Aminen mit Acrylnitril und Mannichbasen aufweist."

Anspruch 1 der **3. und 4. Hilfsanträgen** unterschieden sich vom Anspruch 1 der 1. und 2. Hilfsanträgen dadurch, dass folgendes Merkmal am Ende des Anspruchs angegeben wurde:

"und keinen Benzylalkohol umfasst."

IV. In der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem auf folgende Dokumente Bezug genommen:

E1: GB 911 221

E3: Produktdatenblatt Epikure™ Curing Agent 3230  
(August 2007)

E4: Ha Q. Pham, M. J. Marks: "Epoxy Resins" in  
"Ullmann's Encyclopedia of Industrial  
Chemistry", DOI: 10.1002/14356007.a09\_547.pub2

V. In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand des Hauptantrags nicht neu gegenüber E1 sei. Ferner sei der Gegenstand des 1. Hilfsantrags ausgehend von entweder E3 oder E4 als nächstliegendem Stand der Technik nicht erfinderisch. Schließlich sei der Gegenstand der 2. bis 4. Hilfsanträge ausgehend von E3 als nächstliegendem Stand der Technik nicht erfinderisch.

VI. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde ein. Mit der Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten **Hauptantrags**, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten **1. Hilfsantrags**.

Anspruch 1 des **Hauptantrags** lautete:

"1. Härtbare Zusammensetzung umfassend wenigstens ein Epoxidharz und wenigstens einen Härter,

wobei der Härter 5-Aminomethyl-2-furfurylamin ist

und die Zusammensetzung wenigstens einen weiteren

wenigstens zwei oder mehr primäre und/oder sekundäre Amingruppen umfassenden Härter aufweist, aus der Gruppe von Härtern umfassend N-Aminoethylpiperazin, m-Phenylenbis(methylamin), 1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexan, Trimethylhexamethyldiamin, Polyoxyalkylenamine, Polyaminoamide und Umsetzungsprodukte von Aminen mit Acrylnitril und Mannichbasen umfasst."

Anspruch 1 des **1. Hilfsantrags** unterschied sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Alternative "Umsetzungsprodukte von Aminen mit Acrylnitril und Mannichbasen" in der Liste des zweiten Härter gestrichen wurde.

Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin ferner folgendes Dokument ein:

E11: Versuchsdaten (Laborauftrag-Nr. 1175; Evonik Industries), datiert vom 1. September 2017

VII. Mit der Beschwerdeerwiderung beantragte die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) die Zurückweisung der Beschwerde. Ferner brachte die Beschwerdegegnerin Argumente betreffend das verspätete Vorbringen des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags und des 1. Hilfsantrags vor.

VIII. Mit Schreiben vom 17. Dezember 2019 reichte die Beschwerdegegnerin folgendes Dokument ein:

E19: Vergleichsversuche

IX. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung zur Vorbereitung auf

die mündliche Verhandlung mit.

- X. Mit Schreiben vom 8. September 2020 beantragte die Beschwerdegegnerin, dass der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hauptantrag und der 1. Hilfsantrag nicht in das Verfahren zugelassen werden.
- XI. Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

**Zulassung des Hauptantrags und des 1. Hilfsantrags**

- a) Der Hauptantrag und der 1. Hilfsantrag seien zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht worden, so dass die Beschwerdegegnerin genügend Zeit gehabt habe, diese zu betrachten. Es habe keine Notwendigkeit gegeben, diese Anträge früher einzureichen. Angesichts des Verlaufs des Verfahrens sei eine Einreichung dieser Anträge während der Einspruchsverhandlung nicht erfolgsversprechend angesehen worden.

Diese Anträge stellen eine Einschränkung der im Einspruchsverfahren verteidigten Anträge dar und werfen keine neuen Fragestellungen auf. Ferner werde für diese Anträge die gleiche Verteidigungslinie wie im Einspruchsverfahren weiterverfolgt.

Schließlich sei die Beschwerdeführerin von der Entscheidung bezüglich der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von E3 als nächstliegendem Stand der Technik überrascht worden, da dieser Einwand nie diskutiert worden sei. E3 sei insbesondere während

der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erst in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit der damals geltenden Hilfsanträge 3 und 4 von der Einspruchsabteilung selbst kurz erwähnt worden.

Aus diesen Gründen seien der Hauptantrag und der 1. Hilfsantrag zuzulassen.

#### **Hauptantrag - Artikel 56 EPÜ**

- b) Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde - im Unterschied zu der in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumentationslinie - nicht mehr bestritten, dass E3 einen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik darstelle.
- c) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 unterscheide sich von der Epoxidzusammensetzung enthaltend Epikure 3230 und ggf. Beschleuniger wie Epikure 3253 bzw. 3234 gemäß E3 durch die Anwesenheit des Härters 5-Aminomethyl-2-furfurylamin.
- d) Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde die gegenüber E3 gelöste technische Aufgabe in der Bereitstellung einer bei Raumtemperatur härtbaren Beschichtungszusammensetzung, welche auch ohne Zugabe von Modifizierungsmitteln, zu einer besseren Oberflächenqualität führe und ein für Bodenbeläge geeignetes Eigenschaftsprofil bei vergleichbare Aushärtung (gemessen in Form eines Umsatzes nach 7 Tage von ca. 85 %) aufweise, definiert. Diese Aufgabe lasse sich aus der ursprünglichen Anmeldung bzw. Patentschrift



entnehmen. Der Vergleich des Beispiels 1175/5 der E11 (gemäß E3) mit dem Beispiel 1175/2 der E11 (gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags) zeige insbesondere, dass diese Aufgabe tatsächlich gelöst worden sei, wobei das Beispiel 1175/5 der E11 insbesondere eine weichere Oberfläche und einen deutlich niedrigeren "Tg max" als Beispiel 1175/2 aufweise. Was diesen Vergleich betreffe, sei zwar das Beispiel 1175/2 der E11 ohne Beschleuniger gemäß der Lehre von E3 durchgeführt worden, es sei jedoch zu erwarten, dass ähnliche Ergebnisse in Anwesenheit von Beschleunigern erreicht würden. Es sei ferner aus Sicht der Beschwerdeführerin nicht verständlich, warum die Beschwerdegegnerin in E19 bei Zusammensetzungen, die ähnlich zu der Zusammensetzung gemäß dem Beispiel 1175/5 der E11 seien, zu einem anderen Ergebnis bezüglich der Oberflächenqualität gekommen sei. In diesem Zusammenhang sei die Aussagekraft der E19 fraglich, da die dort durchgeführte Zugabe von Härtungsbeschleunigern in den meisten Fällen wider Erwartens zu keiner Verbesserung der Härtung führe.

- e) Die einzige Druckschrift, die 5-Aminomethyl-2-furfurylamin als Epoxidhärter offenbare, sei E1.

Jedoch offenbare E1 lediglich, das Epoxid und den Härter bei Raumtemperatur zu mischen. Aus dem Mischen zweier Komponenten ergebe sich aber noch keine Folie. Hierzu sei irgendein Formgebungsschritt notwendig, wobei unklar bleibe, bei welcher Temperatur dieser in E1 durchgeführt worden sei. Daher könne nicht geschlossen werden, dass die Aushärtung nur bei Raumtemperatur stattgefunden habe.

Aus der E1 könne ferner der Fachmann keine Information entnehmen, inwiefern das darin verwendete System Epoxidharz mit 5-Aminomethyl-2-furfurylamin bei Raumtemperatur ausreichend aushärte oder nicht. Der Fachmann könne aus dem Begriff „post-cured“ der E1 lediglich schließen, dass unter Umständen bei Raumtemperatur eine Anfangshärtung stattgefunden habe aber nicht, dass dieser Härter zu einer zufriedenstellenden Aushärtung bei Raumtemperatur führe. Insbesondere sei gemäß E1 ein Nachhärtungsschritt bei erheblich höheren Temperaturen für einen beachtlichen Zeitraum (100°C für acht Stunden) notwendig, um die gewünschte Aushärtung zu erreichen, wobei noch fraglich sei, ob eine Härtung im Sinne des Streitpatents überhaupt erreicht werde.

Schließlich seien E1 und E3 jeweils in den Jahren 1959 und 2007 veröffentlicht worden, ohne dass der Fachmann in dieser langen Zeitspanne (ca. 50 Jahre) diese Dokumente kombiniert habe. Diese Tatsache zeige, dass eine solche Kombination nicht naheliegend sei.

Somit sei der E1 nicht zu entnehmen, dass die oben definierte Aufgabe durch Zugabe von 5-Aminomethyl-2-furfurylamin zu lösen sei.

Die gleiche Argumentation gelte auch, wenn die Aufgabe in der Bereitstellung einer alternativen härtbaren Zusammensetzung definiert werde.

- f) Aus diesen Gründen sei der geltende Anspruch 1 erfinderisch.

### **1. Hilfsantrag**

- g) Die für den Anspruch 1 des Hauptantrags vorgebrachten Argumente bezüglich der erfinderischen Tätigkeit gelten gleichermaßen für den Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags.

XII. Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

### **Zulassung des Hauptantrags und des 1. Hilfsantrags**

- a) Das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens sei es, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen und nicht die Weiterentwicklung des Falles. Ansprüche gemäß den geltenden Anträgen seien weder dem Prüfungsverfahren noch dem Einspruchsverfahren zugrunde gelegen, sondern seien erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgelegt worden.

Es komme ferner bei den nun vorliegenden Anspruchssätzen erstmalig zu der Streichung von Elementen aus der Liste der Härter gemäß dem erteilten Anspruch 10 (welche Liste identisch zu der im Anspruch 1 angegebenen Liste des in der angefochtenen Entscheidung behandelten 2. Hilfsantrag sei: siehe Abschnitt III oben), was neue Fragestellungen aufwerfe.

Im vorliegenden Fall gebe es schließlich keine Rechtfertigung für die Einreichung des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 erst im Beschwerdeverfahren.

Somit seien der Hauptantrag und der 1. Hilfsantrag

nicht zuzulassen.

**Hauptantrag - Artikel 56 EPÜ**

- b) E3 stelle den nächstliegenden Stand der Technik dar.
- c) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 unterscheide sich von der Epoxidzusammensetzung enthaltend Epikure 3230 und ggf. Epikure 3253 bzw. 3234 gemäß E3 durch die Anwesenheit von 5-Aminomethyl-2-furfurylamin.
- d) Was die von der Beschwerdeführerin betrachtete Formulierung der gegenüber E3 gelösten Aufgabe betreffe, sei der Verzicht auf Modifizierungsmittel in der ursprünglichen Anmeldung/Patentschrift nicht offenbart. Dort sei lediglich von dem Verzicht auf Benzylalkohol die Rede.

Darüber hinaus schließe die Formulierung der Ansprüche des Hauptantrags die Anwesenheit von Benzylalkohol bzw. Modifizierungsmitteln nicht aus. Aus diesem Grund könne die von der Beschwerdeführerin formulierte Aufgabe für den gesamten geltenden Anspruch 1 nicht gelten, da diese Aufgabe nicht auf der gesamten Breite des Anspruchs gelöst sein könne.

Zudem lasse sich eine Formulierung der zu lösenden Aufgabe in Bezug auf Eigenschaften von Bodenbelägen aus der ursprünglichen Offenbarung auch nicht herleiten. Die Bedeutung von "Bodenbeschichtung" oder "für Bodenbeläge geeignetes Eigenschaftsprofil" sei ferner unklar und könne je nach Bedarf unterschiedlich interpretiert werden.

Solche Begriffe können somit bei der Definition der gelösten Aufgabe nicht aufgenommen werden.

Auch die Aufnahme in der Formulierung der zu lösende Aufgabe von der Aushärtung (gemessen in Form eines Umsatzes von mindestens 85 %) sei nicht zulässig, da es sich dabei, wegen unzureichender Informationen in der ursprünglichen Offenbarung wie die Messung durchgeführt werden solle, um eine relative (und nicht absolute) Größe handele.

Im Gegensatz zu E11 zeigten die Vergleichsversuche der Beschwerdegegnerin gemäß E19 sehr wohl eine ausreichende Raumtemperaturhärtung (und somit keine "weiche" Oberfläche) mit dem Härter gemäß E3 als alleinigem Härter. Dieser Härter sei ferner in E3 selbst als geeignet für die Herstellung von Bodenbeschichtungen genannt. Somit sei es für die Beschwerdegegnerin nicht nachvollziehbar, warum die Beschwerdeführerin in E11 (Beispiel 1175/5) zu einem anderen Ergebnis bezüglich der Oberflächenqualität gekommen sei.

Somit liege die gegenüber E3 gelöste Aufgabe lediglich in der Bereitstellung von weiteren bei Raumtemperatur härtbaren Epoxidzusammensetzungen.

- e) Grundsätzlich werde die Kombination von dem Härter gemäß E3 mit anderen Aminohärtern wie beispielweise aliphatischen und cycloaliphatischen Aminen in E3 selbst nahegelegt.

Ein solcher Epoxid-Aminohärter, nämlich 5-Aminomethyl-2-furfurylamin, welche Komponente das oben identifizierte Unterscheidungsmerkmal darstelle, sei jedoch in E1 offenbart.

E1 offenbare ferner, dass die Härtung bei Raumtemperatur stattfinde. Aus der Tatsache, dass in E1 einen Nachhärtungsschritt bei 100°C beschrieben sei, lasse sich nicht schließen, dass eine solche Nachhärtung auch notwendig sei, um eine ausreichende Aushärtung zu realisieren. Eine Nachhärtung implizierte jedoch, dass vorher eine gewisse Härtung bereits stattgefunden habe.

Die Zeitspanne zwischen der Offenbarung von E1 und E3 sei unzureichend, um eine erfinderische Tätigkeit zu belegen und könne höchstens als Indiz angesehen werden. Heutzutage spiele zum Beispiel die Nachhaltigkeit eine wesentlichere Rolle für die Industrie als noch vor 10 Jahren, was die Bedeutung der Lehre von E1 geändert haben möge. Jedoch sei die Lehre der E1 am Anmeldetag des Streitpatents für den Fachmann zugänglich gewesen und könne ohne weiteres berücksichtigt werden.

Unter solchen Umständen sei es für den Fachmann naheliegend, die oben definierte Aufgabe durch Kombination der Lehre von E3 und E1 zu lösen.

- f) Aus diesen Gründen sei der geltende Anspruch 1 nicht erfinderisch.

#### **1. Hilfsantrag**

- g) Die Anwesenheit der im Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags gestrichene Ausführungsform ("Umsetzungsprodukte von...") spiele für den dort zweiten angegebenen Härter keine Rolle für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Hauptantrags. Deshalb gälten die für den Anspruch 1

des Hauptantrags vorgebrachten Argumente bezüglich der erfinderischen Tätigkeit gleichermaßen für den Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags.

- XIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten 1. Hilfsantrags.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde. Ferner beantragte die Beschwerdegegnerin, dass sowohl der Hauptantrag als auch der 1. Hilfsantrag nicht in das Verfahren zugelassen werden.

## **Entscheidungsgründe**

1. Zulassung der Anträge
  - 1.1 Die Beschwerdegegnerin beantragt, dass der geltende Hauptantrag und der 1. Hilfsantrag nicht in das Verfahren zugelassen werden.
  - 1.2 Das vorliegende Verfahren wird durch die revidierte Fassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) geregelt, die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist (Artikel 24 und 25, Absatz 1, VOBK 2020), mit Ausnahme von Artikel 12, Absätze 4 bis 6 VOBK 2020 und Artikel 13, Absatz 2 VOBK 2020, anstelle derer Artikel 12, Absatz 4 und Artikel 13 VOBK 2007 weiterhin anwendbar bleiben (Artikel 25, Absätze 2 und 3, VOBK

2020).

- 1.3 Die Frage der Nichtzulassung von Anträgen in das Verfahren, welche von der Beschwerdeführerin zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden, ist nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 zu beurteilen, wobei zu berücksichtigen ist, dass es das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens ist, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, wie jetzt im Artikel 12 (2) VOBK 2020 explizit angegeben. Somit ist die Frage zu beantworten, ob es gerechtfertigt wäre, diese Anträge nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 vom Verfahren auszuschließen, weil diese bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hätten eingereicht werden können und müssen.
- 1.4 Im vorliegenden Fall rechtfertigte die Beschwerdeführerin das Einreichen des Hauptantrags und des 1. Hilfsantrags erst mit der Beschwerdebegründung unter anderem dadurch, dass sie von der negativen Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von E3 als nächstliegendem Stand der Technik für die dann geltenden Hilfsanträge überrascht worden sei.
- 1.5 Diesbezüglich ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass der Einwand der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von E3, während des Einspruchsverfahrens erstmals im letzten Schreiben der Einsprechenden (vom 28. April 2017; Abschnitt 4.2) vorgebracht wurde, wie im Abschnitt 5.2 des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung angegeben. Es ergibt sich aus diesem Protokoll (siehe insbesondere die Abschnitte 4.3.2 bis 4.3.4 und 5.1) ferner, dass eine Diskussion bezüglich der erfinderischen Tätigkeit der damals aktuellen 1. und 2. Hilfsanträge ausgehend



von E3 als nächstliegendem Stand der Technik während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht stattgefunden hat. Erst in Bezug auf die damaligen 3. und 4. Hilfsanträge, hat die Einspruchsabteilung den Parteien ihre Meinung mitgeteilt, dass E3 "mindestens genauso gut wie E4 als nächstliegender Stand der Technik geeignet sei". In diesem Zusammenhang hat die Einspruchsabteilung jedoch ihre genaue Argumentationslinie nicht näher angegeben, obwohl die Offenbarungen von E3 und E4 weder identisch noch zumindestens vergleichbar sind. Daher war es für die Patentinhaberin nicht absehbar, in welcher Weise der Einwand der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von E3 auszuräumen wäre. Aus dem Umstand, dass die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung angegeben hat, dass die Argumente der Patentinhaberin, die im Rahmen der Diskussion zur E4 vorgebracht wurde - soweit anwendbar - auch im Rahmen der Diskussion der E3 abgewogen wurden (Abschnitt 3.3.1 der Begründung der Entscheidung: zweiter Satz), folgt nicht, dass es für die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung klar sein musste, welche Verteidigungslinie bzw. Rückfallposition sie im Hinblick auf das Dokument E3 einnehmen könnte. Obwohl der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung formell die Gelegenheit eingeräumt wurde, diesbezüglich Stellung zu nehmen - was sie abgelehnt hat (siehe Ende des Abschnitts 5.2 des Protokolls) - war es der Beschwerdeführerin in Kenntnis der in der Entscheidung vorgetragenen, auf E3 beruhenden Begründung somit erstmals im Beschwerdeverfahren möglich, angemessen zu reagieren und entsprechende Anträge einzureichen.

- 1.6 Aus diesen Gründen erachtet es die Kammer für nicht angebracht, ihre Befugnis nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 auszuüben und den Hauptantrag und den 1. Hilfsantrag

vom Verfahren auszuschließen. Somit sind diese Anträge im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen und zu beurteilen.

### **Hauptantrag**

2. Erfinderische Tätigkeit
- 2.1 Nächstliegender Stand der Technik
- 2.1.1 Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin sind der Auffassung, dass E3 einen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik darstellt. Wie im Bescheid dargelegt (Abschnitte 7.1.1 bis 7.1.3 und 7.1.5), sieht die Kammer keinen Grund, davon abzuweichen.
- 2.1.2 In diesem Zusammenhang betrifft E3 das technische Datenblatt des Produkts Epikure<sup>TM</sup> Curing Agent 3230 (im Folgenden "Epikure 3230"). Gemäß E3 ist Epikure 3230 ein D230-Polyoxypropylendiamin (also eine Komponente aus der im Anspruch 1 des Hauptantrags angegebenen Liste von sieben weiteren Härterkategorien), welches als Härtungsmittel für Epoxidzusammensetzungen und ihre Anwendung für Beschichtungen, unter anderem für Bodenbeschichtungen verwendet wird (Seite 1: Abschnitte "Product Description" und "Application Areas/Suggested Uses"). Auf Seite 2 der E3 (Abschnitt "General Information", zweiter Absatz) wird offenbart, dass Epikure 3230 mit weiteren Aminhärttern, wie aliphatischen und cycloaliphatischen aminischen Härtern, und Modifikatoren, wie Nonylphenol, kombiniert werden kann, um die Verarbeitungs- und Härtungseigenschaften anzupassen. Ferner wird in E3 (Seite 2: Abschnitt "General Information", dritter Absatz) offenbart, dass für bei Raumtemperatur härtbare

Zusammensetzungen Beschleuniger wie Epikure 3253 oder Epikure 3234 in der Regel zuzugeben sind.

2.1.3 Somit stellt eine Epoxidzusammensetzung enthaltend eine Mischung aus Epikure 3230 und einen Beschleuniger wie Epikure 3253 oder Epikure 3234, welche als raumtemperatur-härtendes Aminohärterssystem für Epoxidzusammensetzungen offenbart wird, einen besonders gut geeigneten Ausgangspunkt innerhalb der E3 für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dar.

2.2 Unterscheidungsmerkmal(e)

Die Parteien waren sich einig, dass sich der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 von einer Epoxidzusammensetzung enthaltend Epikure 3230 und Epikure 3253 bzw. Epikure 3234 gemäß E3 durch die Anwesenheit des Härter 5-Aminomethyl-2-furfurylamin unterscheidet.

2.3 Die gegenüber E3 gelöste Aufgabe

2.3.1 Es war zwischen den Parteien strittig, wie die gegenüber E3 tatsächlich gelöste Aufgabe formuliert werden soll, wobei die Beschwerdeführerin vorbrachte, dass diese Aufgabe in der Bereitstellung einer bei Raumtemperatur härtbaren Beschichtungszusammensetzung, welche auch ohne Zugabe von Modifizierungsmittel zu einer besseren Oberflächenqualität führe und ein für Bodenbeläge geeignetes Eigenschaftsprofil bei vergleichbarer Aushärtung (gemessen in Form eines Umsatzes nach 7 Tage von ca. 85 %) aufweise.

2.3.2 In diesem Zusammenhang ist bei der objektiven Ermittlung der Aufgabe zunächst von der im Streitpatent formulierten Aufgabe auszugehen (Rechtsprechung der

Beschwerdekammern des EPA, 9. Auflage, 2019, I.D. 4.3.2).

Jedoch lässt sich eine Formulierung der zu lösenden Aufgabe in Bezug auf Eigenschaften von Bodenbelägen aus der ursprünglichen Offenbarung bzw. der Patentschrift nach Meinung der Kammer nicht herleiten. Insbesondere ist die ursprüngliche Anmeldung/die Patentschrift auf Bodenbeläge in keiner Weise limitiert (siehe z.B. die Absätze 1 und 23-25 des Streitpatents). Zwar wird im Absatz 41 des Streitpatents ein Vergleich mit einem Amin, das als Industriestandard für Industriefußböden eingesetzt wird, vorgenommen. Jedoch kann daraus nicht hergeleitet werden, dass die beanspruchten Zusammensetzungen "ein für Bodenbeläge geeignetes Eigenschaftsprofil zeigen". Darüber hinaus ist der Beschwerdegegnerin zuzustimmen, dass weder aus der Patentschrift noch aus dem Allgemeinwissen klar ist, welche Eigenschaften eine so definierte Zusammensetzung besitzen sollte. Somit ist die von der Beschwerdeführerin betrachtete Definition rein subjektiv und könnte vom Fachmann auch auf der Basis von beliebigen Eigenschaften definiert werden, was jedoch nicht zulässig ist.

- 2.3.3 Was den Verzicht auf Modifizierungsmittel betrifft, ist festzustellen, dass selbst wenn sich diese Aufgabe aus dem Absatz 35 des Streitpatents herleiten lassen würde, wie von der Beschwerdeführerin dargelegt, wäre das Vorhandensein solcher Modifizierungsmittel im Hinblick auf den Anspruchswortlaut nicht ausgeschlossen (und sogar in den Ansprüchen 3 und 4 des Hauptantrags oder in den Absätzen 35 und 37 des Streitpatents als mögliche Bestandteile der beanspruchten Zusammensetzungen angegeben). Da ein solcher Verzicht für den gesamten Gegenstand des Anspruchs nicht geltend

gemacht werden kann, kann er für die Formulierung der tatsächlich gelösten Aufgabe nicht berücksichtigt werden.

- 2.3.4 Was die von der Beschwerdeführerin behauptete Verbesserung der Oberflächenqualität betrifft, beruht dieser Effekt auf einem einzigen Beispiel des von der Beschwerdeführerin eingereichten experimentellen Berichts (Beispiel 1175/5 der E11).

Dieses Ergebnis steht jedoch im Widerspruch zu den Informationen im technischen Datenblatt E3, wonach solche Zusammensetzungen üblicherweise zur Herstellung von Gegenständen mit harter Oberfläche verwendet werden. Dies wurde ferner von der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer bestätigt, wobei zusätzlich mitgeteilt wurde, dass die in E19 zubereiteten vergleichbaren Zusammensetzungen ebenfalls keine weiche Oberfläche aufweisen.

Es ist ferner festzustellen, dass das Beispiel 1175/5 der E11 ohne Beschleuniger durchgeführt worden ist und somit dem oben genannten nächstliegenden Stand der Technik nicht genau entspricht. Somit ist die von der Beschwerdeführerin behauptete Verbesserung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik nicht nachgewiesen worden.

Aus diesen Gründen berücksichtigt die Kammer, die von der Beschwerdeführerin behauptete Verbesserung der Oberflächenqualität für die Formulierung der objektiv gelösten Aufgabe nicht.

- 2.3.5 Angesichts der in E11 angegebenen Ergebnisse bezüglich der Aushärtung bzw. des Umsatzes nach 7 Tage (siehe letzte Zeile der Tabellen auf den Seiten 2 und 3 der

E11, insbesondere für die Beispiele 1175/1 und 1175/2 gemäß Hauptantrag, und Beispiel 1175/5 gemäß E3) wurde während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, dass E11 zeige, dass die beanspruchten Zusammensetzungen eine vergleichbare Aushärtung wie die Zusammensetzung gemäß dem nächstliegenden Stand der Technik aufweisen.

2.3.6 Aus diesen Gründen ist die von der Beschwerdeführerin genannte Formulierung der tatsächlich gelösten technischen Aufgabe nicht zulässig und diese Aufgabe kann nur in der Bereitstellung einer weiteren bei Raumtemperatur härtbaren Epoxidzusammensetzung als Alternative zu den Zusammensetzungen gemäß E3 bestehen.

2.4 Naheliegen der Lösung

2.4.1 Es ist somit die Frage zu beantworten, ob es für den Fachmann naheliegend war, den nächstliegenden Stand der Technik so abzuändern, dass man zum beanspruchten Gegenstand kommt, mit dem Zweck, die oben definierte Aufgabe zu lösen.

2.4.2 Gemäß der Lehre der E3 (Seite 2: Abschnitt "General Information", zweiter Absatz) können alternative Zusammensetzungen zu den bei Raumtemperatur härtbaren Epoxidzusammensetzungen gemäß E3, durch Zugabe eines bekannten Raumtemperatur-Epoxidaminhärters zubereitet werden.

2.4.3 In diesem Zusammenhang offenbart E1 nach Auffassung der Kammer (E1, Seite 3, linke Spalte, Zeilen 46-52), dass die Komponente 5-Aminomethyl-2-furfurylamin (d.h. die Komponente gemäß dem oben identifizierten Unterscheidungsmerkmal) einen solchen Härter darstellt. Diese Passage der E1 betrifft ein Ausführungsbeispiel

und lautet wie folgt:

"0.3 g. 2,5-bis(aminomethyl)-furan and 2 g. Epon 828 (bis-diglydoxy diphenyl propane) were mixed at room temperature. A sheet of the resulting resin was post-cured at 100°C for 8 hours. A stiff brown sheet was formed, suitable for electrical insulation, laminating adhesives, etc."

a) Die Beschwerdeführerin bezweifelte, dass die oben angegebene Passage der El eine Aushärtung bei Raumtemperatur eindeutig offenbaren würde.

Jedoch ist bei der El davon auszugehen, dass die dort vorbereitete Epoxidzusammensetzung bei Raumtemperatur bereits zu einer Folie führt (d.h. dass eine "erste" Härtung stattgefunden haben muss), auch wenn eine weitere Behandlung bei 100 °C durchgeführt wird, bevor diese Zusammensetzung weiterverwendet wird (als elektrische Isolierung oder Laminierkleber). Es ist insbesondere im Hinblick auf die Begriffe "sheet" und "post-cured" davon auszugehen, dass bei der Zugabe von 5-Aminomethyl-2-furfurylamin eine erste Aushärtung bei Raumtemperatur stattgefunden haben muss. Die Frage, ob diese erste Aushärtung einer Aushärtung im Sinne des Streitpatents gleich zu setzen sei, spielt im Hinblick auf die Formulierung der zu lösenden Aufgabe als die Bereitstellung einer alternativen Zusammensetzung keine Rolle. Es ist lediglich die Frage zu beantworten, ob 5-Aminomethyl-2-furfurylamin einen Raumtemperatur-Epoxidaminhärter darstellt. Da dies aus den oben gesagten Gründen der Fall ist, kann das Argument der Beschwerdeführerin nicht überzeugen.

b) Die Beschwerdeführerin war ferner der Ansicht, dass die lange Zeitspanne (ca. 50 Jahre) zwischen der

Veröffentlichung von E1 und E3 zeige, dass ihre Kombination nicht naheliegend sein könne.

Jedoch kann nach ständiger Rechtsprechung das Alter von Entgegenhaltungen zwar ein Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein (Rechtsprechung, *supra*: I.D.10.3), jedoch üblicherweise nur wenn während der gesamten Zeit zwischen dem Tag des Bekanntwerdens der Entgegenhaltungen und dem der Erfindung die Notwendigkeit bestand, eine ungelöste Aufgabe zu lösen. Es wurde von der Beschwerdeführerin nicht gezeigt, dass der vorliegende Fall einer solchen Situation entspricht. Da die tatsächlich gelöste Aufgabe lediglich in der Bereitstellung einer alternativen Zusammensetzung zu jener des nächstliegenden Standes der Technik besteht, ist für die Kammer ferner davon auszugehen, dass kein lange bestehendes Bedürfnis ein bestimmtes Problem zu lösen vorlag.

Es ist ferner der Beschwerdegegnerin zuzustimmen, dass der Umstand, dass eine naheliegende Lösung über eine gewisse Zeitspanne nicht gefunden wurde, verschiedene Ursachen haben kann, zum Beispiel, wie während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragen, kommerzielle Erwägungen oder Erwägungen des Umweltschutzes. Somit ist die Kammer der Meinung, dass die von der Beschwerdeführerin angesprochene Zeitspanne im vorliegenden Fall nicht ausreichend ist, um der ansonsten naheliegenden Lösung der Aufgabe einen erfinderischen Charakter zu verleihen.

Aus diesen Gründen wird das Argument der Beschwerdeführerin zurückgewiesen.

2.5 In Anbetracht des Vorstehenden ist es naheliegend die oben definierte Aufgabe durch eine Kombination der



Lehren von E3 und E1 zu lösen. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht erfinderisch und der Hauptantrag nicht gewährbar.

### **1. Hilfsantrag**

3. Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass eine der Ausführungsformen für den zweiten Härter gestrichen wurde. Es ist jedoch aus dem obigen Abschnitt 2 ersichtlich, dass die Anwesenheit der im Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags gestrichenen Ausführungsform für den zweiten Härter bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Hauptantrags keine Rolle spielt. Somit gelten die in Bezug auf den Hauptantrag gezogenen Schlussfolgerungen in gleicher Weise für den 1. Hilfsantrag.
4. Da sowohl der Hauptantrag als auch der 1. Hilfsantrag nicht gewährbar sind, ist die Beschwerde zurückzuweisen. Über weitere Einwände ist daher nicht zu entscheiden.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. ter Heijden

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt