

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 29. September 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1780/19 - 3.3.05

Anmeldenummer: 14167354.1

Veröffentlichungsnummer: 2942336

IPC: C04B28/26, C04B41/50,
C04B111/00, C04B111/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Wasserglas-Kleber

Patentinhaberin:

STO SE & Co. KGaA

Einsprechende:

DAW SE

Stichwort:

Wasserglas-Kleber/STO

Relevante Rechtsnormen:

VOBK 2020 Art. 13(2)

EPÜ Art. 100(b), 100(a), 54, 56

Schlagwort:

Änderung nach Ladung - berücksichtigt (ja)
Einspruchsgründe - mangelhafte Offenbarung (nein)
Neuheit - (ja)
Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 2001/12

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 1780/19 - 3.3.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
vom 29. September 2022

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

DAW SE
Rossdörfer Strasse 50
64372 Ober-Ramstadt (DE)

Vertreter:

Metten, Karl-Heinz
Boehmert & Boehmert
Anwaltspartnerschaft mbB
Pettenkoferstrasse 22
80336 München (DE)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

STO SE & Co. KGaA
Ehrenbachstrasse 1
79780 Stühlingen (DE)

Vertreter:

Gottschalk, Matthias
Gottschalk Maiwald
Patentanwalts- und Rechtsanwalts- (Schweiz) GmbH
Florastrasse 14
8008 Zürich (CH)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. Mai 2019 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2942336 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender E. Bendl
Mitglieder: S. Besselmann
 R. Winkelhofer

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent EP 2 942 336 B1 zurückzuweisen.

II. Das Streitpatent bezieht sich auf Wasserglas-Kleber.

III. Der erteilte Anspruch 1 lautet:

"1. Ein Kleber, bestehend aus einer wässrigen Zusammensetzung, zur Behandlung von Oberflächen, die wässrige Zusammensetzung enthaltend
- mindestens 50 Gew. % Wasser;
- 0,1 bis 4,0 Gew. % Wasserglas;
- 0,1 bis 7,0 Gew. % Gesamtmenge an Stärke und/oder Stärke-Derivaten;
- 0 bis 15 Gew. % Füllstoffe;
- Polymerbindemittel ausgewählt aus Acrylat-, Styrol-, Vinylacetat-, Vinylpropionat- und/oder Urethanhomopolymer oder eine beliebige Mischung hiervon,

wobei sich die Mengenangaben von Wasserglas, Stärke und/oder Stärke-Derivaten und den Füllstoffen auf den in der wässrigen Zusammensetzung enthaltenen Feststoff der jeweiligen Substanz bezieht."

Die abhängigen Ansprüche 2-11 betreffen bevorzugte Ausführungsformen. Anspruch 12 und der davon abhängige Anspruch 13 betreffen die Verwendung des Klebers gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche.

IV. Die folgenden Dokumente sind hier von Relevanz:

- E1 DE 100 01 831 A1 (16. August 2001)
- E3 EP 2 589 579 A1 (8. Mai 2013)
- E4 DE 102 12 183 A1 (10. Oktober 2002)
- E5 DE 10 2011 084 048 A1 (11. April 2013)
- E10 Produktdatenblatt zu "Amylotex* 8100", Ashland, 2012
- E11 WO 2009/065159 A1 (28. Mai 2009)
- E12 Roland Baumstark/Manfred Schwartz, Dispersionen für Bautenfarben, Acrylatsysteme in Theorie und Praxis, 2001, ISBN 3-87870-720-7
Seite 274
- E13 Johan Bieleman, Lackadditive, Wiley-VCH, 1998, ISBN 3-527-28819-8
Kapitel 3.2.0.1 "Organische Verdickungsmittel für Anstrichstoffe auf Wasserbasis"
- E21 Versuchsbericht der Beschwerdeführerin, eingereicht mit der Beschwerdebegründung

V. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) erhob in ihrer Beschwerde Beanstandungen unter den Artikeln 100 b) unter 100 a) EPÜ, wobei sie insbesondere mangelnde Neuheit im Hinblick auf E1 und mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von E3 beanstandete. Sie berief sich u.a. auf ihren Versuchsbericht E21. In einer weiteren Eingabe (28. Juli 2022) führte sie aus, warum auch das Dokument E1 den beanspruchten Gegenstand nahelege.

VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) verteidigte das Streitpatent in der erteilten Fassung (Hauptantrag) und hielt zudem den bereits vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag 1 aufrecht. Mit einer weiteren Eingabe (22. Juli 2022), nach Erhalt der Ladung zur mündlichen Verhandlung und der vorläufigen Meinung der Kammer (Artikel 15(1) VOBK 2020), legte sie

u.a. einen Versuchsbericht P6' vor und reichte neue Hilfsanträge 1-3 ein, die den vorherigen Hilfsantrag ersetzen.

VII. Die wesentlichen Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Berücksichtigung von P6'

Der Versuchsbericht P6' sei nicht zu berücksichtigen. Die in E21 beschriebenen Versuche seien bereits im Einspruchsverfahren behandelt worden, so dass die Beschwerdegegnerin eventuelle Gegenversuche bereits im Einspruchsverfahren hätte vorlegen müssen. In E21 sei im Vergleich zum Einspruchsverfahren zwar eine Ergänzung aufgenommen worden, diese bekräftige aber lediglich, was bereits im Einspruchsverfahren vorgetragen worden sei. Ferner habe die Beschwerdeführerin in der Kürze der Zeit keine Möglichkeit gehabt, auf die Gegenversuche zu reagieren, da ein unabhängiges Institut mit der Überprüfung beauftragt hätte werden müssen. Die Gegenversuche P6' seien auch inhaltlich zu beanstanden, da nicht dieselben Einsatzstoffe wie in E21 verwendet worden seien, obwohl es sich um auf dem Markt erhältliche Produkte handle.

Mangelnde Ausführbarkeit

Die Verwendung des Begriffs "Stärke-Derivat" im Streitpatent entspreche nicht der üblichen Bedeutung des Begriffs. Dies sei nicht lediglich ein Klarheitsproblem, da der Anspruch somit jegliche modifizierten Stärken, sowie jegliche Stärke-Derivate einschließlich Stärke-Abbauprodukte umfasse. Jedoch ließe sich nicht mit sämtlichen Stärken und Stärke-Derivaten eine hinreichende Klebkraftwirkung

einstellen. Dies gelte insbesondere für die Hydroxypropylstärke Amylotex 8100, wie in E21 gezeigt. Zudem gebe die Beschwerdegegnerin selbst an, dass zwischen Stärke bzw. Stärke-Derivaten mit Klebereigenschaften und anderen zu unterscheiden sei (P6', letzter Absatz), und somit nicht sämtliche Stärken und Stärke-Derivate als Kleber geeignet seien. Die Fachperson müsse somit ein Forschungsprogramm anstrengen, um geeignete Zusammensetzungen aufzufinden, was einen unzumutbaren Aufwand bedeute.

Fehlende Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 werde durch E1 vorweggenommen. Die in E1 offenbarten Mengen bzw. Mengenbereiche fielen in die in Anspruch 1 aufgeführten Bereiche. Die Menge von 0.5 - 3 Gew.% Alkalioxid (Seite 2, Zeile 53) impliziere einen Wasserglasgehalt im beanspruchten Bereich. E1 offenbare auch einen Füllstoffanteil von 10-45 Gew.% (Seite 3, Zeile 42), eine Menge an Polysaccharid von 0,1-5 Gew.% (Seite 3, Zeilen 60-63), einen Wassergehalt von 50 Gew.% (Seite 4, Zeile 5) sowie eine Dispersion von Polymeren wie Butylacrylat-Methylmethacrylat-Copolymer oder Styrol-Acrylat-Copolymer (Seite 3, Zeilen 52-53). Die Fachperson würde den Begriff "Polysaccharide" in E1 (Seite 3, Zeilen 62-63) unweigerlich als Stärke-Derivate lesen. So seien zwei Gruppen von Polysaccharidverdickern zu unterscheiden, nämlich Cellulosederivate und Stärkederivate. Da E1 neben Polysacchariden ausdrücklich Celluloseether nenne, könne sich der Begriff "Polysaccharide" in E1 nur auf Stärkederivate beziehen. Diese Einteilung ergebe sich auch aus der anderen chemischen Struktur von Celluloseethern und Xanthan (β -1,4-verknüpfte D-Glucoseeinheiten) im Unterschied zu Stärke.

Mangelnde erfinderische Tätigkeit

E3 sei nächstliegender Stand der Technik. In Absatz [0032] werde eine relevante Zusammensetzung offenbart. E3 beschreibe eine gute Haftung (insbesondere Absätze [0003], [0024], [0028] und [0033]) und somit Klebphänomene. Die zu lösende objektive Aufgabe sei lediglich das Bereitstellen einer Alternative. Die Fachperson würde im Lichte der Lehre von E3 als Verdickungsmittel modifizierte Stärke wählen (Absatz [0020]). Hierzu würde sie auch durch die Lehre der Dokumente E10, E11, E4 und E5 angeleitet.

Alternativ könne E1 als nächstliegender Stand der Technik angesehen werde. E1 betrachte ebenfalls die Haftung und damit Klebphänomene der Beschichtung. Die technische Aufgabe sei lediglich das Bereitstellen einer weiteren wässrigen Zusammensetzung. Es sei naheliegend, als Polysaccharid Stärke oder ein Stärke-Derivat zu verwenden. Dies entspreche dem allgemeinen Fachwissen, wie durch E12 und E13 belegt, und werde darüber hinaus durch die Lehre von E3, E4, E10 und E11 nahegelegt.

- VIII. Die wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Berücksichtigung von P6'

Die vorläufige Meinung der Kammer sei der Anlass gewesen, den Versuchsbericht P6' vorzulegen. Dieser sei von erheblicher Relevanz und würde die aufgeworfenen Fragen vollständig beantworten. Ferner stelle P6' die Beschwerdeführerin vor keine Schwierigkeiten, da es sich lediglich um eine Nacharbeitung der von der

Beschwerdeführerin selbst vorgelegten Versuche handle, ergänzt um Klebeversuche. Zudem hätte die Beschwerdeführerin ihrerseits früher auf das Einreichen von P6' reagieren müssen.

Ausreichende Offenbarung

Der Begriff "Stärke-Derivat" sei fachüblich. Das Streitpatent nenne mögliche Stärke-Derivate und gebe ferner ein Ausführungsbeispiel. Es sei allgemeines Fachwissen, welche als Stärke-Kleber und somit als Klebekomponente geeignet seien; sollten in Einzelfällen Zweifel bestehen, könne die Fachperson dies leicht überprüfen. Die Düninflüssigkeit eines Klebers sei *per se* kein Indiz für dessen Brauchbarkeit. Die Fachperson würde die Viskosität bei Bedarf routinemäßig durch Zugabe eines Verdickers einstellen. Selbst der dünnflüssige Kleber gemäß E21 sei ein funktionsfähiger Kleber, wie P6' belege.

Neuheit und erfinderische Tätigkeit

E1 fehle es nicht nur an einer eindeutigen und unmittelbaren Offenbarung von Stärke als Komponente der Zusammensetzung, sondern auch der beanspruchten Mengenverhältnisse.

E3 offenbare keinen Kleber, sondern insbesondere in Absatz [0032] eine Farbe. Ausgehend von E3 habe die Fachperson keinen Anlass, modifizierte Stärke als Verdicker und noch weniger als Klebekomponente einzusetzen.

Auch ausgehend von E1 habe die Fachperson keinen Anlass, aus der unüberschaubaren Anzahl verschiedener Polysaccharide Stärke oder Stärke-Derivate auszuwählen.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragt, das Patent unter Aufhebung und Abänderung der angefochtenen Entscheidung zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen,
hilfsweise das Patent auf Grundlage eines der Hilfsanträge 1-3 vom 22. Juli 2022 aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag (Streitpatent in der erteilten Fassung)

1. Artikel 13(2) VOBK 2020

1.1 Änderungen nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bleiben grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

Außergewöhnliche Umstände im Sinne von Artikel 13(2) VOBK 2020 stehen in der Regel mit neuen oder unvorhergesehenen Entwicklungen im Beschwerdeverfahren selbst in Zusammenhang, etwa im Anschluss an von der Kammer oder anderen Beteiligten erhobene neue Einwände (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 10. Auflage 2022, V.A.4.5.4 a).

1.2 Im vorliegenden Fall liegen derart besondere Umstände vor, die eine Berücksichtigung des nach Zugang der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereichten Versuchsberichts P6' rechtfertigen.

Die Nacharbeitung P6' durch die Beschwerdegegnerin kann als Ergänzung des in E21 beschriebenen Versuchs der Beschwerdeführerin um die Untersuchung der Klebeeigenschaften angesehen werden.

Zwar wurde der in E21 beschriebene Versuch bereits im Einspruchsverfahren diskutiert. Bei dem Versuchsbericht E21 handelt es sich jedoch um eine erst mit der Beschwerdebegründung eingereichte Fassung, in der eine konkret auf die Klebeeigenschaften gerichtete Feststellung ergänzt wurde (E21, Seite 4, letzter Absatz). Die Kammer maß dieser ergänzten Feststellung in ihrer vorläufigen Meinung nun eine besondere Bedeutung zu (Punkt 8.6 der Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK 2020), wodurch sich eine Neugewichtung des Verfahrensgegenstands ergab. Das Einreichen von P6' ist als Reaktion hierauf anzusehen.

- 1.3 Eine Berücksichtigung von P6' führt auch zu keiner Benachteiligung der Beschwerdeführerin. So war es das Versäumnis der Beschwerdeführerin, mit der von ihr selbst hergestellten Zusammensetzung keine Klebeversuche durchzuführen und einen in dieser Hinsicht lückenhaften Versuchsbericht E21 vorzulegen. Dies hatte die Beschwerdegegnerin bereits in ihrer Beschwerdeerwiderung beanstandet (Seite 3, erster Absatz). Die Beschwerdegegnerin strebt mit P6' nun an, diese der Beschwerdeführerin zuzuschreibende Lücke in E21 zu schließen. Es ist nicht zu erkennen, warum die Beschwerdeführerin nicht selbst hätte Klebeversuche durchführen können. Selbst wenn dies eine erneute Nacharbeitung, beispielsweise durch ein unabhängiges Institut, erfordern sollte, für welche die Zeit bis zur mündlichen Verhandlung zu kurz war, gibt es keinen Hinweis, dass die Beschwerdeführerin eine erneute Nacharbeitung überhaupt angestrebt hat, und es wurde

auch keine Gelegenheit dazu erwirkt, beispielsweise durch einen Antrag auf Vertagung der mündlichen Verhandlung. Vielmehr hat die Beschwerdeführerin nicht unmittelbar auf das Einreichen von P6' reagiert, sondern eine Verspätung erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gerügt.

- 1.4 Aus diesen Gründen ist P6' im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.

2. Artikel 100 b) EPÜ
 - 2.1 Der Einwand, dass die Verwendung des Begriffs "Stärke-Derivat" im Streitpatent nicht der üblichen Bedeutung des Begriffs entspreche, da das Streitpatent auch modifizierte Stärke unter diesen Begriff fasse (Absatz [0019] des Streitpatents sowie Ansprüche 4 und 5), betrifft als solcher allenfalls die Klarheit des Anspruchs.
 - 2.2 Auch wenn der Begriff Stärke-Derivat breit auszulegen ist, führt dies im vorliegenden Fall nicht dazu, dass die Erfindung nicht ausführbar wäre.
 - 2.3 Anspruch 1 ist auf einen Kleber gerichtet, so dass für die Ausführbarkeit der Erfindung insbesondere die Eignung als Kleber relevant ist. Hingegen sind die Tropfneigung und die Viskosität des Klebers für die Ausführbarkeit der Erfindung unerheblich, da die Ansprüche kein diesbezügliches Merkmal definieren, sondern es sich um nicht beanspruchte technische Effekte handelt (vgl. [T 2001/12](#), Gründe 3.4). Die Eignung einer Zusammensetzung als Kleber impliziert auch keine bestimmte Tropfneigung oder Viskosität, auch nicht im Hinblick auf die beabsichtigte Verwendung für

Glas- und Cellulosevliese (Absatz [0001], Anspruch 13), da auch ein beispielsweise wegen einer hohen Tropfneigung schlecht handhabbarer Kleber als Kleber anzusehen ist.

- 2.4 Die Beschwerdeführerin trug vor, dass die beanspruchte Erfindung allenfalls mit einer bestimmten Auswahl an Stärke-Derivaten ausführbar sei, die Fachperson aber nicht wisse, welche dies sei, und daher ein Forschungsprogramm durchführen müsse.

Zum einen belege E21, dass die Fachperson bei einer Nacharbeitung der Lehre des Streitpatents gemäß Absatz [0041] unter Verwendung der Hydroxypropylstärke Amylotex 8100 keinen Kleber erhalte. Die Fachperson finde im Streitpatent keine Lehre, durch Auswahl welcher Stärke-Derivate und welcher Additive in welchen Mengen eine Zusammensetzung erhalten werden könne, die sich als Kleber eigne.

Zum anderen gehe auch aus den Ausführungen der Beschwerdegegnerin selbst hervor, dass nicht beliebige Stärke-Derivate gewählt werden könnten.

- 2.5 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern setzt ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung ernsthafte und durch nachprüfbare Tatsachen erhärtete Zweifel voraus. Die Beweislast für die Feststellung einer unzureichenden Offenbarung in *inter partes* Verfahren liegt zunächst bei der Einsprechenden (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 10. Auflage 2022, II.C.9).

- 2.6 Die Beschwerdeführerin legte mit E21 einen Versuchsbericht vor, in dem eine Zusammensetzung hergestellt wird, die der Lehre des Streitpatents

entspricht, so dass die Fachperson erwarten würde, einen Kleber zu erhalten. E21 gibt nun an, dass eine klebrige Konsistenz von vornherein ausschied. Dies wurde aber lediglich aus der geringen Viskosität geschlossen. Wie in E21 selbst angegeben, wurden keine Klebeversuche unternommen.

- 2.7 Die Beschwerdegegnerin hat hingegen in P6' gezeigt, dass eine entsprechende Rezeptur (lediglich für zwei Additive, nämlich das Netzmittel und den silikatischen Weichfüllstoff, wurde ein anderes kommerzielles Produkt eingesetzt als in E21, was mit mangelnder Verfügbarkeit begründet wurde) unter Verwendung derselben Mengenverhältnisse und insbesondere derselben modifizierten Stärke bei Klebeversuchen die gewünschte Klebewirkung aufweist.
- 2.8 Vor dem Hintergrund dieses Ergebnisses in P6', das durch detailliert dokumentierte Klebeversuche untermauert wurde, kann die ohne jegliche Klebeversuche getroffene Feststellung in E21, dass eine klebrige Konsistenz von vornherein ausschied, nicht als hinreichender Beleg für eine fehlende Eignung als Kleber angesehen werden.
- 2.9 Es war zwar unstrittig und wurde von der Beschwerdegegnerin anerkannt, dass es als Stärkekleber ungeeignete Stärke-Derivate gibt, wobei die Beschwerdegegnerin aber gleichzeitig zutreffend darauf verwies, dass Stärkekleber der Fachperson allgemein bekannt seien.
- 2.10 Der abstrakte Verweis darauf, dass die breit gefasste Gruppe der Stärken und Stärke-Derivate solche umfasse, die sich nicht für den Einsatz als Kleber eignen, kann nicht als Beleg dafür angesehen werden, dass die

Fachperson die Erfindung nicht über die gesamte Breite des Anspruchs ausführen könnte.

Der vorliegende Anspruch ist ausdrücklich auf einen Kleber gerichtet, d.h. Zusammensetzungen, die kein Kleber sind, werden vom Anspruch nicht umfasst. Für die Frage der ausreichenden Offenbarung ist es somit insbesondere relevant, ob die Fachperson die beanspruchten Kleber bereitstellen und hierfür geeignete Stärken und Stärke-Derivate auswählen könnte.

Angaben bezüglich der Auswahl der Stärke-Derivate finden sich im Streitpatent in den Absätzen [0020]-[0024]. Darüber hinaus wird ein Ausführungsbeispiel gegeben (Absatz [0041]). Es gibt keinen Nachweis, dass die Fachperson vor diesem Hintergrund und in Kenntnis von Stärkeklebern im Allgemeinen nicht in der Lage wäre, geeignete Stärke-Derivate auszuwählen und den beanspruchten Kleber bereitzustellen, sondern ein Forschungsprogramm durchführen müsste. Zwar mag in Zweifelsfällen eine experimentelle Überprüfung der Eignung als Kleber nötig sein; eine solche Überprüfung in Einzelfällen bedeutet im vorliegenden Fall jedoch noch keinen unzumutbaren Aufwand.

2.11 Aus diesen Gründen ist der Einwand wegen mangelnder Ausführbarkeit der Erfindung nicht gerechtfertigt.

3. Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ

3.1 E1 wurde als neuheitsschädlich angeführt. Es war unstrittig, dass E1 Stärke oder Stärke-Derivate nicht ausdrücklich nennt.

- 3.2 Die Beschwerdeführerin verwies auf folgenden Satz in E1: "Beispiele für Verdicker sind Polysaccharide, Celluloseether und Bentonit" (Seite 3, Zeilen 62-63). Sie trug vor, dass die Fachperson zwei Gruppen von Polysaccharidverdickern unterscheide, nämlich Cellulosederivate und Stärkederivate, wie die Auszüge aus Fachbüchern belegen würden (E12, E13). Da E1 Celluloseether als Alternative zu Polysacchariden anführe, könne sich der Begriff Polysaccharide nur auf solche beziehen, die keine Celluloseether seien. Die Polysaccharide in E1 seien somit unweigerlich Stärke-derivate.
- 3.3 Dem kann nicht gefolgt werden. Es gibt neben Stärkederivaten und Celluloseethern eine Vielzahl anderer als Verdicker geeigneter Polysaccharide, z.B. Xanthan und Guaran. Xanthan etwa wird in den Beispielen 1 und 2 von E1 eingesetzt. Es ist nicht zulässig, aus der ausdrücklichen Nennung von Xanthan im Umkehrschluss zu schließen, dass der generische Begriff Polysaccharid, der auch in den Beispielen 3 und 4 verwendet wird, deswegen kein Xanthan umfassen könne. Genauso wenig thematisiert E1 die chemische Struktur der Polysaccharide. Die generische Nennung von Polysacchariden kann daher nicht als unmittelbare und eindeutige Offenbarung von Stärke und Stärke-Derivaten angesehen werden.

Darüber hinaus ist ausgehend von E1 eine Auswahl geeigneter Mengen an Wasser, Wasserglas und Füllstoff nötig, da die jeweiligen in E1 genannten Bereiche lediglich mit dem jeweiligen beanspruchten Bereich überlappen. So fällt lediglich die in E1 offenbarte Obergrenze für Wasser von 50 Gew.-% (Seite 4, Zeilen 4-5) in den beanspruchten Bereich; bezüglich Füllstoff ist eine Auswahl innerhalb der in E1 genannten Menge

von 10-45 Gew.-% (Seite 3, Zeilen 41-42) nötig, um zu einem Wert im beanspruchten Bereich von 0 bis 15 Gew.% zu gelangen, und auch die Menge an Wasserglas überlappt lediglich mit dem beanspruchten Bereich. Dies gilt auch, wenn der Wasserglasgehalt ausgehend vom Alkalioxidgehalt (0,5 bis 3 Gew.-% K_2O) und dem molaren Verhältnis von SiO_2 und Alkalioxid abgeleitet wird (5 bis 30 mol SiO_2 pro 1 mol Alkalioxid), da auch dann lediglich die Untergrenze in den beanspruchten Bereich fällt, wie von der Beschwerdeführerin berechnet.

3.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu gegenüber E1.

4. Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ

4.1 Das Streitpatent betrifft eine Zusammensetzung zur Behandlung von Oberflächen, insbesondere einen Kleber, z.B. zur Befestigung von Glas- und Cellulosevliesen auf Untergründen im Innenraumbereich, und ist insbesondere geeignet zur Behandlung von gipsbehandelten oder gipshaltigen Oberflächen (Absatz [0001]).

4.2 Die Beschwerdeführerin führte sowohl E3 als auch alternativ E1 als nächstliegenden Stand der Technik an.

E3 bezieht sich auf eine Zusammensetzung zur Behandlung gipsverspachtelter, gipsabgezogener oder gipsverputzter Areale (Absatz [0001]), und zielt insbesondere darauf ab, die Haftungsprobleme im Zusammenhang damit zu beheben (Absatz [0003]). E1 bezieht sich auf eine silikatische Beschichtungsmasse (Seite 2, Zeilen 3-4), wobei sich die beschichteten Substrate durch eine hohe Wasserbeständigkeit, Haftung und Abriebfestigkeit auszeichnen (Seite 4, Zeilen 58-59).

Weder E3 noch E1 bezieht sich ausdrücklich auf Kleber. E3 betrifft jedoch, wie das Streitpatent, eine Zusammensetzung für gipshaltige Oberflächen und kann somit als der nächstliegende Stand der Technik angesehen werden.

- 4.3 Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine Zusammensetzung zur Verfügung zu stellen, die eine gute Haftung von Glas- und Cellulosevliesen auf Gips oder gipshaltigen Oberflächen ermöglicht, gut verarbeitbar ist, eine geringe Tropfneigung zeigt und sich einfach auftragen lässt (Absatz [0004]).
- 4.4 Die in der Anmeldung ursprünglich dargestellte subjektive technische Aufgabe kann erforderlichenfalls auf der Grundlage objektiv relevanter Elemente neu formuliert werden, wenn die Kombination der Merkmale des Patentanspruchs diese Aufgabe nicht im gesamten im Patentanspruch definierten Bereich löst (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 10. Auflage 2022, I.D. 4).
- 4.5 Die Beschwerdeführerin hat im Versuchsbericht E21 gezeigt, dass die gewünschte geringe Tropfneigung und damit die gute Verarbeitbarkeit bei der dort gewählten Zusammensetzung nicht erzielt wurden. Entsprechend den Ausführungen der Beschwerdegegnerin und im Lichte des Versuchsberichts P6' kann eine derartige dünnflüssige Zusammensetzung jedoch ein Kleber sein. Somit werden die angestrebten technischen Effekte bezüglich Tropfneigung und Verarbeitbarkeit nicht im gesamten beanspruchten Bereich erhalten. Es ist unerheblich, ob die Fachperson beispielsweise durch Verwendung eines Verdickers die Viskosität regulieren oder durch Wahl der Additive die Verarbeitbarkeit einstellen könnte, da

der Anspruch diese Merkmale nicht nennt und diese auch nicht als implizit angesehen werden können.

- 4.6 Die Beschwerdeführerin war der Auffassung, dass die in E3 beschriebenen Zusammensetzungen ebenfalls als Kleber anzusehen seien. Sie führte aus, dass E3 die Haftung betrachte und somit Klebphänomene eine Rolle spielten. Eine einseitig haftende Zusammensetzung könne auch beidseitig haften und somit als Kleber fungieren. Dabei sah die Beschwerdeführerin insbesondere die in Absatz [0032] von E3 beschriebene Zusammensetzung (betreffend eine Farbe) als relevant an.
- 4.7 Es gibt jedoch keinen Nachweis dafür, dass eine gut haftende Beschichtung gemäß E3, beispielsweise eine Farbe mit hohen Pigment- und Füllstoffanteilen (Absatz [0032] von E3), unweigerlich als Kleber im Sinn des Streitpatents verwendbar ist, d.h. sich insbesondere zum Befestigen von Glas- oder Cellulosevliesen eignet (Absatz [0001] des Streitpatents), unabhängig davon, ob anspruchsgemäß ein bestimmtes Ausmaß der Klebewirkung nötig ist. Eine mögliche Eignung als Kleber wird in E3 nicht beabsichtigt und nicht betrachtet.
- 4.8 Die objektive technische Aufgabe kann somit im Bereitstellen eines Klebers gesehen werden.
- 4.9 Ausgehend von E3 hätte die Fachperson keine Veranlassung, die dort als Farbe offenbarte Zusammensetzung (Absatz [0032]) so abzuwandeln, dass ein Kleber gemäß Anspruch 1 erhalten wird. Insbesondere findet die Fachperson keinen Hinweis, als "Additiv" unter den möglichen Additiven in E3 (Absätze [0018] und [0020]) gerade ein Verdickungsmittel und hier modifizierte Stärke auszuwählen, auch weil in E3 als Verdickungsmittel nicht modifizierte Stärke sondern Hydroxyethyl-

cellulose bevorzugt wird (Absatz [0020]). Die Fachperson wird in E3 auch nicht dazu angehalten, bei der Auswahl der Additive auf die Klebeeigenschaften zu achten.

- 4.10 Um zum beanspruchten Kleber zu gelangen, müsste die Fachperson zudem eine mehrfache Auswahl treffen. So wäre der anspruchsgemäß erforderliche Wassergehalt von mindestens 50 Gew.% innerhalb des in E3 offenbarten Bereichs zu wählen (15 bis 78,3 Gew.-%, bevorzugt 20 bis 70 Gew.-% gemäß Absatz [0032]). Zudem ist der Füllstoffgehalt in Absatz [0032] zu hoch und wäre anzupassen, wobei Füllstoff in E3 eine optionale Komponente ist (Absatz [0016]; Anspruch 1). Auch hierzu hätte die Fachperson keine Veranlassung.
- 4.11 Die Beschwerdeführerin war der Auffassung, dass die Fachperson alternativ jeweils durch die Lehre der Dokumente E10, E11, E04, oder E05 einen Hinweis auf die Verwendung von Stärkeether bekomme und so zur beanspruchten Erfindung geleitet würde.
- 4.12 Jedoch enthält keines dieser Dokumente eine Lehre, als Additiv und Verdickungsmittel für die in E3 beschriebene Farbe eine Stärke oder ein Stärkederivat auszuwählen.

E10 ist ein Datenblatt betreffend Amylotex 8100 Stärkederivate. E10 erwähnt, dass Amylotex 8100 für den Einsatz in der Bauindustrie, insbesondere für Putze, geeignet ist und in Klebstoffen auf Zementbasis zur Anwendung kommt. Es ist nicht ersichtlich, dass sich hieraus irgendeine Veranlassung für die Fachperson ergeben würde, ausgerechnet dieses Produkt in der in E3 allgemein offenbarten Farbe einzusetzen.

E11 bezieht sich auf speziell modifizierte Stärkeether, beispielsweise für Fliesenkleber. Es ist nicht ersichtlich, wieso die Fachperson die Lehre bezüglich Fliesenkleber auf die in E3 beschriebenen Zusammensetzungen, insbesondere eine Farbe, anwenden würde.

E4 wurde als Beleg dafür angeführt, dass Mais- und Kartoffelstärke bzw. Stärkeether in Zusammensetzungen mit Klebewirkung fachüblich seien (Absätze [0114] und [0115]). Dies ist unstrittig und im Einklang damit, dass die Beschwerdegegnerin bei der Diskussion der ausreichenden Offenbarung auf das allgemeine Fachwissen bezüglich Stärkekleber verwies. Diese Kenntnis allein würde die Fachperson ohne einen entsprechenden Hinweis im Dokument E3 jedoch nicht dazu veranlassen, für die in E3 beschriebene Farbe eine Stärke oder ein Stärke-derivat auszuwählen. Ein solcher Hinweis kann auch nicht darin gesehen werden, dass die Zusammensetzungen von E4 Polymerbindemitteldispersionen enthalten (Absatz [0010]).

E5 nennt übliche Zusatzstoffe für Baustofftrockenformulierungen, und zwar Verdickungsmittel, beispielsweise Stärkeether, wobei aber auch andere Verdickungsmittel genannt werden (u.a. Celluloseether, Guar Gum, Xanthan Gum, Schichtsilikate, Polycarbonsäuren; Absatz [0032]). Diese Lehre geht somit nicht über das hinaus, was aus E3 selbst bekannt ist, und ist kein speziell auf Stärkeether gerichteter Hinweis.

Darüber hinaus bliebe zusätzlich die Auswahl der anspruchsgemäßen Mengenverhältnisse nötig, wie unter Punkt 4.10 angegeben.

4.13 Aus diesen Gründen kann der beanspruchte Kleber ausgehend von E3 nicht als naheliegend angesehen werden.

4.14 Wird alternativ von E1 als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen, bleibt die Schlussfolgerung dieselbe.

E1 bezieht sich auf silikatische Beschichtungsmassen. Eine mögliche Eignung als Kleber wird nicht erwähnt. Daher liegt die objektive technische Aufgabe auch ausgehend von E1 im Bereitstellen eines Klebers.

Wie sich aus den Ausführungen zur Neuheit ergibt, sind die unterscheidenden Merkmale ebenfalls im Vorliegen von Stärke oder einem Stärke-Derivat sowie in der Auswahl von Mengenbereichen zu sehen (Punkt 3.).

Auch wenn Cellulosederivate und Stärkederivate übliche Gruppen von Verdickungsmitteln sind, wie sich aus E12 (Stichpunkt Verdicker) und E13 (Punkt 3.2.0.1, Abschnitt Wasserphasenverdickungsmittel) ergibt, so lässt sich hieraus nicht schließen, dass die große Gruppe der Polysaccharide im Zusammenhang von E1 als auf diese beiden Gruppen von Verdickungsmitteln beschränkt wäre. Insbesondere würde die Fachperson die generische Nennung von Polysacchariden in E1 nicht als Hinweis auf Stärkeether als ein bestimmtes Polysaccharid auffassen, zumal in zwei Beispielen von E1 Xanthan verwendet wird (Beispiele 1 und 2), wie im Hinblick auf die Neuheit ausgeführt (Punkt 3.).

Auch die Nennung von modifizierter Stärke in einer Aufzählung geeigneter Verdickungsmittel in E3 (Absatz [0020]) würde die Fachperson nicht veranlassen, dieses bestimmte Verdickungsmittel für die in E1 beschriebene

Zusammensetzung auszuwählen, zumal es nicht das gemäß E3 bevorzugte Verdickungsmittel ist (bevorzugt wird Hydroxyethylcellulose).

Genauso wenig ergibt sich aus den ebenfalls bereits betrachteten Dokumenten E10, E11 und E4 ein spezifischer Hinweis darauf, Stärke oder ein Stärkederivat als Polysaccharid für die aus E1 bekannte silikatische Beschichtungsmasse zu wählen. So ist E10 lediglich ein Produktdatenblatt ohne vergleichende Betrachtung verschiedener Polysaccharide. E4 und E11 beschreiben zwar Zusammensetzungen mit Klebeeigenschaften, die Stärke oder Stärke-Derivate enthalten, jedoch ist nicht ersichtlich, wieso die Fachperson dies als Anlass nehmen würde, die Polysaccharide in E1 im Hinblick auf eine mögliche Eignung der Zusammensetzung als Kleber auszuwählen; E1 betrachtet eine derartige Eignung nicht.

Darüber hinaus müsste die Fachperson zusätzlich die Mengenbereiche so auswählen, dass der beanspruchte Kleber erhalten wird (Punkt 3.)

Daher kann der beanspruchte Kleber auch ausgehend von E1 nicht als naheliegend angesehen werden.

- 4.15 Aus diesen Gründen ist eine erfinderische Tätigkeit anzuerkennen.
- 4.16 Die abhängigen Ansprüche 2-11 sowie die Verwendungsansprüche 12 und 13 beziehen sich direkt oder indirekt auf den in Anspruch 1 definierten Kleber, so dass sie aus den gleichen Gründen eine erfinderische Tätigkeit beinhalten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

E. Bendl

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt