

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. Juli 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0227/20 - 3.3.06

Anmeldenummer: 10765585.4

Veröffentlichungsnummer: 2488589

IPC: C09C1/00, A61K8/29, A61Q1/02,
A61Q1/10, A61Q3/02, A61Q19/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
PERLGLANZPIGMENTE AUF BASIS VON FEINEN UND DÜNNEN
SYNTHETISCHEN SUBSTRATEN

Patentinhaber:
Eckart GmbH

Einsprechende:
Sun Chemical Colors & Effects GmbH

Stichwort:
Perlglanzpigmente/Eckart

Relevante Rechtsnormen:
VOBK 2020 Art. 13(1), 12(6), 12(2)
EPÜ Art. 56

Schlagwort:

Änderung des Beschwerdevorbringens - rechtfertigende Gründe
für das Einreichen des Hauptantrags (ja)

Erfinderische Tätigkeit - nicht naheliegende Alternative

Spät eingereichte Tatsachen - wären bereits im
erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen gewesen (ja)

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 0227/20 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 21. Juli 2022

Beschwerdeführerin: Sun Chemical Colors & Effects GmbH
(Einsprechende) An der Rheinschanze 1
67059 Ludwigshafen (DE)

Vertreter: Altmann Stöbel Dick Patentanwälte PartG mbB
Isartorplatz 1
80331 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Eckart GmbH
(Patentinhaberin) Günterstal 4
91235 Hartenstein (DE)

Vertreter: Strych, Sebastian
Mitscherlich PartmbB
Patent- und Rechtsanwälte
Sonnenstraße 33
80331 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 30. Juli 2019 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2488589 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller
Mitglieder: R. Elsässer
J. Hoppe

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 488 589 zurückzuweisen.

II. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin die folgenden neuen Dokumente ein:

D11a-1: Technisches Datenblatt "*ECR glass flake Nanoflake™ product GF350nm*"

D11d-1: Technisches Datenblatt "*AgFlake glass flake product GFEAGF4035*"

D14: DE 102009049413.8

D15: Technisches Datenblatt "*SunShine® Super White CS0-3201*"

D15a: Technisches Datenblatt "*SunShine® Super White CS0-3201*",

und brachte vor, die Erfindung sei nicht ausreichend offenbart (Artikel 100(b) EPÜ), der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu unter Artikel 54(3) EPÜ gegenüber **D5** (WO 2009/127406 A) und nicht erfinderisch ausgehend von **D1** (WO 2007/054379 A), **D2** (JP 2000-281932 A mit Übersetzung D2a) oder **D3** (JP 2002-294098 A mit Übersetzung D3a). Ferner sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 6, der die Priorität des Dokuments D14 nicht gültig in Anspruch nehmen könne, nicht erfinderisch ausgehend von D5.

III. Die Entscheidung erwähnt unter anderem auch die Dokumente:

D4: EP 1564261 A2

D6: N.M. Hepp, et Al., J. Cosmet. Sci., "*Color Additives and Cosmetics*", 60, 405-414 (2009)

D7: U.S. Food and Drug Association, "*Color Additiv*

and Cosmetics"

D11: Pigments, Prospekt der Glasflake Ltd

D11a: Technisches Merkblatt "*ECR Glassflake unmilled GF 350 nm*"

D11b: Technisches Merkblatt "*ECR Glassflake unmilled GF 500 nm*"

D11c: Technisches Merkblatt "*ECR Glassflake unmilled GF 750 nm*"

D11d: Technisches Merkblatt "*AgFlake 4035, Product Code GFEAGF-4035*"

D12: Technische Information Broschüre "*Flamenco Pearlescent Iridescent Pigments for Color Cosmetics and Personal Care Products*"

D12a: Produkt Spezifikation "*Flamenco Satin Pearl 3500*"

D12b: Sicherheitsdatenblatt "*Flamenco Satin Pearl 3500*"

D13: EP 1366737 A1

- IV. Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) zwei Sätze von Hilfsanträgen I-V und IA-VA ein und beantragte, die neuen Dokumente und die von der Einspruchsabteilung nicht zugelassenen Dokumente nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.
- V. Mit einer weiteren Eingabe reichte die Beschwerdeführerin das Dokument **D16** (Technisches Datenblatt "*ECR glassflake GF 100nm*") ein und erhob unter anderem Einwände unter Artikel 123(2) und 84 EPÜ gegen Anspruch 1 von Hilfsantrag I. Außerdem beantragte sie, die Hilfsanträge nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen und erhob Einwände gegen deren Gewährbarkeit.
- VI. Mit einer weiteren Eingabe reichte die Beschwerdegegnerin zwei weitere Sätze von Hilfsanträgen

IB-VB und IC-VC ein und beantragte, das Dokument D16 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

VII. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die neuen Hilfsanträge nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen und erhob Einwände gegen deren Gewährbarkeit.

VIII. Während der mündlichen Verhandlung zog die Beschwerdegegnerin den Hauptantrag zurück und machte Hilfsantrag IB zum neuen Hauptantrag. Die abschließenden Anträge der Parteien waren wie folgt:

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form, basierend auf Hilfsantrag 1B, eingereicht mit Schriftsatz vom 22. September 2021.

Entscheidungsgründe

1. Hilfsantrag IB (neuer Hauptantrag)

1.1 Anspruch 1 dieses Antrags hat den folgenden Wortlaut:

"1. Perlglanzpigmente umfassend ein weitgehend transparentes plättchenförmiges synthetisches Substrat mit einer Dichte ρ_S und mindestens einer optisch wirksamen Beschichtung mit einer Dichte ρ_M , dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat eine mittlere Größe d_{50} aus einem Bereich von $2,0 \mu\text{m}$ bis $8,0 \mu\text{m}$, eine mittlere Höhe h_S aus einem Bereich von 40 nm bis 110 nm aufweist und der

Gesamtbleigehalt der Perlglanzpigmente bei < 10 ppm liegt,

wobei die optisch wirksame Beschichtung eine hochbrechende Beschichtung mit einem Brechungsindex $n_M > 2,0$ ist und

die optisch wirksame Schicht eine Metalloxidschicht ist, wobei

a) die Metalloxidschicht aus TiO_2 und das Substrat aus synthetischem Glimmer besteht und folgender Zusammenhang zwischen dem TiO_2 -Gehalt in Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht von TiO_2 und synthetischem Glimmer, und der mittleren Schichtdicke der TiO_2 -Beschichtung besteht:

ein Metalloxidgehalt von 30-80 Gew.-% bei einer mittleren Metalloxidschichtdicke von über 20 bis 50 nm;

ein Metalloxidgehalt von 50-85 Gew.-% bei einer mittleren Metalloxidschichtdicke von über 50 bis 75 nm;

ein Metalloxidgehalt von 59-89 Gew.-% bei einer mittleren Metalloxidschichtdicke von über 75 bis 95 nm;

ein Metalloxidgehalt von 66-92 Gew.-% bei einer mittleren Metalloxidschichtdicke von über 95 bis 125 nm;

ein Metalloxidgehalt von 69-96 Gew.-% bei einer mittleren Metalloxidschichtdicke von über 125 bis 215 nm; oder wobei

b) die Metalloxidschicht aus Fe_2O_3 und das Substrat aus synthetischem Glimmer besteht und folgender Zusammenhang zwischen dem Fe_2O_3 -Gehalt in Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht von Fe_2O_3 und synthetischem Glimmer, und der mittleren Schichtdicke der Fe_2O_3 -Beschichtung:

ein Fe_2O_3 -Gehalt von 47,5-72,4 Gew.-% bei einer mittleren Fe_2O_3 -Schichtdicke von über 35 bis 45 nm;

ein Fe_2O_3 -Gehalt von 57,5-82,4 Gew.-% bei einer mittleren Fe_2O_3 -Schichtdicke von über 45 bis 55 nm;

ein Fe_2O_3 -Gehalt von 62,5-87,4 Gew.-% bei einer

mittleren Fe₂O₃-Schichtdicke von über 55 bis 65 nm."

1.2 Zulassung

- 1.2.1 Der neue Hauptantrag wurde als Hilfsantrag IB nach der Beschwerdeerwiderung eingereicht. Seine Zulassung richtet sich daher nach Artikel 13(1) VOBK 2020.
- 1.2.2 Die Kammer hat ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, den Antrag in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Hilfsantrag IB basiert auf dem bereits im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsantrag I bzw. dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag I und enthält zusätzlich Änderungen, die die von der Beschwerdeführerin erstmalig nach der Beschwerdebegründung erhobenen Einwände ausräumen. Der Antrag gibt zudem keinen Anlass zu neuen Einwänden.
- 1.2.3 Bereits im Einspruchsverfahren hatte die Patentinhaberin einen Hilfsantrag I eingereicht, der jedoch aufgrund der Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch zurückzuweisen, in der Sache nicht diskutiert wurde. Mit der Beschwerdeerwiderung hat die Beschwerdegegnerin unter anderem Hilfsantrag I vorgelegt, der bis auf eine in der Sache unbedeutende redaktionelle Änderung in Anspruch 1 dem erstinstanzlich vorgelegten Hilfsantrag I entsprach. Dieser Hilfsantrag war somit nicht verspätet. Die Beschwerdegegnerin hat dann unverzüglich Hilfsantrag IB, der auf Hilfsantrag I basiert, eingereicht, um die von der Beschwerdeführerin gegen Hilfsantrag I erhobenen Einwände unter Artikel 123(2) und 84 EPÜ auszuräumen. Diese Einwände hat die Beschwerdeführerin erstmalig nach ihrer Beschwerdebegründung vorgebracht, so dass die Einreichung des neuen Hilfsantrags erst in dieser Phase

des Beschwerdeverfahrens nicht zu beanstanden ist.

1.2.4 Ferner räumt der Antrag die Einwände unter Artikel 84 und 123(2) EPÜ offenkundig aus. Dementsprechend hat die Beschwerdeführerin diese oder entsprechende Einwände gegen den geänderten Hilfsantrag IB auch nicht mehr erhoben. Es ist daher weder ersichtlich noch vorgetragen, dass die Änderungen in Hilfsantrag 1B zu neuen Einwänden Anlass geben würden.

1.3 Artikel 123(2) EPÜ

Die mit dem Antrag beanspruchten Gegenstände finden eine Grundlage in der ursprünglichen Anmeldung und entsprechen daher Artikel 123(2) EPÜ. Anspruch 1 beruht auf den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1, 3, 4 und 6 sowie auf der die Beschreibungsseiten 18 und 19 überbrückenden Passage. Die Ansprüche 2-5 entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 2, 5 und 8-10.

1.4 Artikel 83 EPÜ

Die Erfindung ist ausführbar. Es ist weder ersichtlich noch vorgetragen, geschweige denn nachgewiesen worden, dass Perlglanzpigmente gemäß Anspruch 1 nicht herstellbar wären.

Es ist zwar korrekt, dass das Streitpatent keine besonderen Maßnahmen lehrt, die zu ergreifen sind, um Pigmente mit dem erfindungsgemäß niedrigen Bleigehalt zu erhalten, aber die Beschwerdeführerin hat nicht überzeugend begründet, dass es, abgesehen von dem für die Fachperson selbstverständlichen Schritt der Auswahl geeigneter bleifreier oder bleiarmer Ausgangsstoffe, einer weitergehenden Lehre bedürfte, um die

beanspruchten Pigmente herzustellen.

Der Einwand der mangelnden Ausführbarkeit über den gesamten beanspruchten Bereich ist eng mit dem auf D5 basierenden Neuheitseinwand verzahnt, s.u., denn die Beschwerdeführerin führt im Prinzip aus, dass die gemäß Beispiel 3 der D5 hergestellten Pigmente entweder einen Bleigehalt von weniger als 10 ppm aufweisen müssten (und damit neuheitsschädlich wären), oder dass sie einen Bleigehalt von mehr als 10 ppm aufweisen würden, was dann bedeuten würde, dass die Erfindung nicht ausführbar sei, denn es fehle eine Erklärung, warum Beispiel 3 aus D5 im Gegensatz zum erfindungsgemäßen Beispiel 1b des Streitpatents nicht zu einem Bleigehalt von weniger als 10 ppm führe.

Dieses Argument ist jedoch nicht überzeugend, da D5 deshalb nicht neuheitsschädlich ist, weil das Dokument weder implizit noch explizit den Bleigehalt der Pigmente offenbart, s.u. Diese Nichtoffenbarung eines Bleigehaltes von weniger als 10 ppm kann jedoch nicht gleichgesetzt werden mit der Offenbarung eines Bleigehaltes von mehr als 10 ppm. Somit existiert auch kein Widerspruch zwischen Beispiel 3 der D5 und Beispiel 1b des Streitpatents.

Dies gilt gleichermaßen für das Verfahren, die Verwendung und das Beschichtungsmittel gemäß der Ansprüche 4-6.

1.5 Neuheit (Artikel 54(3) EPÜ)

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist neu gegenüber D5, denn dieses Dokument offenbart keine Pigmente mit Bleigehalten von weniger als 10 ppm. Dies gilt

gleichermaßen für die Ansprüche 2-6.

- 1.5.1 Es ist dabei unstrittig, dass D5 keine explizite Offenbarung eines Bleigehaltes enthält. Eine implizite Offenbarung geht ebenfalls nicht eindeutig und unmittelbar aus D5 hervor.
- 1.5.2 Der diesbezügliche Einwand, D5 sei unter Berücksichtigung der Offenbarung von D6 und D7 neuheitsschädlich, überzeugt nicht, denn selbst wenn die Dokumente bei der Neuheitsprüfung zusammen gelesen werden könnten, offenbart D6 auf Seite 406, erster Absatz, lediglich einen Bleigehalt von weniger als 20 ppm, aber nicht den beanspruchten Bereich von weniger als 10 ppm. Auch D7 offenbart den beanspruchten Bereich nicht.
- 1.5.3 Die Beschwerdeführerin hat einen weiteren Neuheitseinwand vorgebracht, der gestützt ist auf D5 unter Berücksichtigung von D11, D11a, D11b, D11c, D11b, D11a-1, D11d-1 und D16. Die Kammer hat ihr Ermessen jedoch dahingehend ausgeübt, diese Dokumente nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.
- 1.5.4 D11, D11a, D11b, D11c und D11d wurden bereits erstinstanzlich eingereicht, aber von der Einspruchsabteilung nicht zum Verfahren zugelassen.

Gemäß Artikel 12(6), erster Satz, VOBK 2020 lässt die Kammer solche Dokumente in der Regel nur dann zu, wenn die Nichtzulassungsentscheidung ermessensfehlerhaft war oder die Umstände der Beschwerdesache eine Zulassung rechtfertigen.

Ein solcher Ermessensfehler liegt jedoch nicht vor, denn mit der Prüfung der prima-facie Relevanz der

Dokumente hat die Abteilung das richtige Kriterium angewendet und ihre Schlussfolgerung auch nachvollziehbar begründet. So hat die Abteilung darauf hingewiesen, dass die Dokumente nachveröffentlicht sind und ferner, dass von den Dokumenten lediglich D11d eine Angabe zum Bleigehalt macht, wobei sich dieses Dokument aber auf silberbeschichtete Glaspigmente bezieht, die in D5 nicht verwendet werden. Auch eine Würdigung der Dokumente in ihrer Gesamtheit vermag eine prima-facie Relevanz nicht zu begründen. Die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, die Dokumente nicht zuzulassen, ist somit nicht zu beanstanden. Ferner ist auch nicht ersichtlich, dass besondere Umstände die Zulassung der Dokumente rechtfertigen würden.

Aus diesen Gründen hat die Kammer diese Dokumente gemäß Artikel 12(4), (6) VOBK 2020 nicht zum Beschwerdeverfahren zugelassen.

1.5.5 D11a-1 und D11d-1 wurden erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht, und D16 danach.

Gemäß Artikel 12(6), zweiter Satz, VOBK 2020 lässt die Kammer neue Beweismittel in der Regel nicht zu, wenn diese bereits erstinstanzlich vorzubringen gewesen wären, außer die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigten die Zulassung.

Es ist jedoch kein Grund erkennbar, warum die Dokumente nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegt wurden und auch besondere Umstände sind weder ersichtlich noch vorgetragen. Außerdem sind die Dokumente zur Behandlung der zu klärenden Fragestellung, nämlich des Bleigehalts der Pigmente nach Beispiel 3 aus D5, ungeeignet (Artikel 12(4) VOBK 2020), denn bis auf D11d-1 offenbaren sie keine

Bleigehalte und das nachveröffentlichte Datenblatt D11d-1 betrifft silberbeschichtete Glassubstrate, die in D5 nicht verwendet werden.

Aus diesen Gründen hat die Kammer diese Dokumente gemäß Artikel 12(4), (6) VOBK 2020 nicht zum Beschwerdeverfahren zugelassen.

1.6 Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Erfindung betrifft Perlglanzpigmente, unter anderem für die Verwendung in Kosmetika.

- 1.6.1 D2 offenbart ebenfalls Perlglanzpigmente aus mit Metalloxid beschichteten synthetischen Substraten für kosmetische Anwendungen (Ansprüche 1 und 4) und stellt somit einen geeigneten Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dar.
- 1.6.2 Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, den von D2 ausgehenden Angriff gegen Hilfsantrag IB mangels hinreichender Substantiierung nicht zuzulassen. Da der Angriff jedoch in der Sache nicht überzeugt, siehe unten, muss über die Zulassung dieses Antrags nicht entschieden werden.
- 1.6.3 D2 offenbart Pigmente aufbauend auf Substraten aus synthetischem Glimmer mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 3-10 μm bei einer Standardabweichung von weniger als 1,7 μm und einer Dicke von weniger als 0,2 μm . Es ist unbestritten, dass D2 weder den Bleigehalt der Pigmente noch deren Titandioxidgehalt bzw. die Dicke der Titandioxidschicht

offenbart.

- 1.6.4 Der Beschwerdeführerin ist zuzustimmen, dass kein Nachweis für ein technisches Zusammenwirken dieser beiden Unterscheidungsmerkmale erbracht wurde. Mangels eines synergetischen Effekts können die unterscheidenden Merkmale daher bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit getrennt voneinander betrachtet werden.
- 1.6.5 Im Hinblick auf den unterschiedlichen Bleigehalt kann als Teilaufgabe die Bereitstellung von Pigmenten mit möglichst geringer Toxizität formuliert werden.
- 1.6.6 Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Streitpatent Pigmente mit einem Bleigehalt von weniger als 10 ppm vor. Diese Lösung ist jedoch naheliegend, denn es gehört zum allgemeinen Fachwissen, welches zum Beispiel durch D6 nachgewiesen ist, dass Blei toxisch ist und daher insbesondere in Kosmetika ein möglichst niedriger Bleigehalt erwünscht ist. Insofern wäre es naheliegend für den Fachmann, in den Pigmenten der D2, die auch für kosmetische Anwendungen vorgesehen sind, den Bleigehalt möglichst gering zu halten, um eine möglichst geringe Toxizität zu erreichen. Eine solche Weiterentwicklung der Pigmente gemäß D2 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- 1.6.7 D12, D12a, D12b and D13 wurden erstinstanzlich eingereicht um nachzuweisen, dass ein Bleigehalt im beanspruchten Bereich naheliegend sei, aber von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen. Da die Kammer bereits ohne Berücksichtigung dieser Dokumente zu diesem Schluss kommt, siehe oben, erübrigt sich eine Entscheidung über ihre Zulassung.

- 1.6.8 Was den TiO_2 -Gehalt bzw. die Schichtdicke angeht, so ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass die Teilaufgabe lediglich das Bereitstellen von weiteren Perlglanzpigmenten ist.
- 1.6.9 Die von Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung, nämlich Glanzpigmente mit einer der spezifischen Kombinationen aus Titandioxidgehalt und -dicke, ist jedoch nicht naheliegend, denn die Beschwerdeführerin hat nicht zeigen können, dass diese Merkmale aus dem Stand der Technik bekannt sind. Sie hat zwar auf Seite 4, Zeile 1-2 von D1 bzw. auf Absatz 0013 von D4 verwiesen, dort wird jedoch jeweils nur ein Bereich für die Schichtdicke offenbart, aber kein TiO_2 -Gehalt. Die Beschwerdeführerin hat zwar ausgeführt, dass die TiO_2 -Schichtdicke tendenziell mit dem TiO_2 -Gehalt im Pigment korreliert, aber der TiO_2 -Gehalt hängt auch von dem Substratanteil und damit von der Substratdicke ab, sowie von der An- oder Abwesenheit sonstiger Schichten, wie sie zum Beispiel in Absatz 0013 der D4 offenbart werden. Aus dem Vorhandensein einer Schichtdicke im beanspruchten Bereich folgt somit nicht notwendigerweise ein Titandioxidgehalt im beanspruchten Bereich. Sonstige überzeugende Gründe, die die Fachperson dazu gebracht hätten, solche Gehalte vorzusehen, sind nicht vorgetragen worden. Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 auch bei Berücksichtigung von D1 oder D4 nicht naheliegend.
- 1.6.10 Dies gilt gleichermaßen für die Gegenstände der Ansprüche 2-6.
- 1.6.11 D15 und D15a wurden mit der Beschwerdebegründung eingereicht, um nachzuweisen, dass im Streitpatent kein technischer Effekt gezeigt werde, weil das Pigment SunShine Super White, das im Streitpatent als

Vergleichsmaterial herangezogen wird, nicht repräsentativ für D2 sei. Da die obige Argumentation jedoch nicht auf einem technischen Effekt beruht, erübrigt sich eine Entscheidung über die Zulassung dieser Dokumente.

- 1.6.12 Im Wesentlichen die gleichen Argumente gelten auch, wenn von D3 oder D1 als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen wird, denn die unterscheidenden Merkmale sind in beiden Fällen die gleichen wie bei D2. Auch hier ist nicht gezeigt, dass es naheliegend ist, zu einem Perlglanzpigment zu gelangen, das eine Schichtdicke und einen Titandioxidgehalt in einem der beanspruchten Bereiche aufweist. D1 offenbart zudem lediglich Glassubstrate (Anspruch 1) und es ist nicht überzeugend vorgetragen worden, warum die Fachperson davon abweichend synthetischen Glimmer einsetzen sollte.

- 1.7 Zulassung des Angriffs mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5

Erstmalig mit der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin vorgebracht, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 6 und damit von Anspruch 1 des Hauptantrags könne die Priorität des Dokuments D14 nicht in Anspruch nehmen, so dass für diesen Gegenstand D5 vollen Stand der Technik im Sinne von Artikel 54(2) EPÜ darstelle und somit auch unter Artikel 56 EPÜ herangezogen werden könne. Die prioritätsbegründende Anmeldung D14 wurde eingereicht, um die Ungültigkeit der Priorität nachzuweisen.

Die Kammer hat diesen neuen Vortrag nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen, weil er bereits erstinstanzlich hätte erfolgen müssen (Artikel 12(6))

VOBK 2020). Der Einwand richtet sich gegen den Gegenstand eines erteilten Anspruchs und auch D5 befand sich von Anfang an im Verfahren.

Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, zumindest die Neuheit des erteilten Anspruchs 6 sei ausgehend von D5 bereits mit der Einspruchs begründung angegriffen worden. Abgesehen davon, dass die Einspruchs begründung in dieser Hinsicht zumindest widersprüchlich ist, siehe Absatz 15 und 22, ändert das nichts an der Tatsache, dass es sich bei dem Angriff unter Artikel 56 EPÜ um einen neuen Vortrag handelt, der erstmalig im Beschwerdeverfahren erfolgt ist.

Die Beschwerdeführerin hat weiter vorgebracht, D5 und D14 seien Anmeldungen der Patentinhaberin, so dass diese durch den Einwand nicht überrascht sein könnte, aber der entscheidende Punkt ist weniger, dass der Einwand die Patentinhaberin möglicherweise überrascht, sondern vielmehr, dass die Einspruchsabteilung durch das verspätete Vorbringen über den Einwand nicht entscheiden konnte. Eine Zulassung widerspräche daher dem vorrangigen Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (Artikel 12(2) VOBK 2020).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 6 des Hilfsantrags IB, eingereicht mit Schriftsatz vom 22. September 2021 und einer noch anzupassenden Beschreibung.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Pinna

J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt