

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. Oktober 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0018/21 - 3.3.02

Anmeldenummer: 15723012.9

Veröffentlichungsnummer: 3149095

IPC: C09D183/10, C09D183/12

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERNETZBARE MASSEN AUF BASIS VON ORGANYLOXYSILANTERMINIERTEN
POLYMEREN

Patentinhaber:

Wacker Chemie AG

Einsprechende:

Henkel AG & Co. KGaA

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

VOBK 2020 Art. 11, 12(4), 12(6), 13(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit

Zurückverweisung

Nicht-Zulassung eines spät eingereichten prozeduralen Antrags

Änderung nach Ladung

Spät eingereichter Einwand

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

Nicht-Zulassung eines spät eingereichten prozeduralen Antrags
(Punkt 2 der Entscheidungsgründe)



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 0018/21 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 24. Oktober 2023

Beschwerdeführer: Wacker Chemie AG
(Patentinhaber) Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München (DE)

Vertreter: Renner, Thomas
Wacker-Chemie AG
Intellectual Property
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München (DE)

Beschwerdeführer: Henkel AG & Co. KGaA
(Einsprechender) Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Viering, Jentschura & Partner mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Hamborner Straße 53
40472 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3149095 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 4. Dezember 2020.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller
Mitglieder: S. Bertrand
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden der Patentinhaberin und Einsprechenden richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung (angefochtene Entscheidung), das Patent EP 3 149 095 in der geänderten Fassung gemäß dem während der mündlichen Verhandlung am 18. September 2020 eingereichten Hilfsantrag 3 aufrechtzuerhalten.
- II. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 betrifft vernetzbare Massen enthaltend:
- (A) 100 Gewichtsteile alkoxyasilanterminierte Polymere der Formel (I),
 - (B) 0,8 bis 30 Gewichtsteile Phenyltrimethoxysilan (PTMS),
 - (C) 0,3 bis 20 Gewichtsteile stickstoffhaltige Organosiliciumverbindungen enthaltend Einheiten der Formel (III), und
 - (D) weniger als 0.1. Gew.-% Vinyltrimethoxysilan (VTMS).
- III. Die folgenden Dokumente sind für die vorliegende Entscheidung relevant:
- D1 DE 10 2011 081 264 A1
 - D2 Bildschirm-Aufnahme eines Produktdatenblattes der Fa. Power Chemical Corp. SiSiB[®] (<https://web.archive.org/web/20080908032424/http://www.powerchemcorp.com/silanes/8131.html>)
 - D6 WO 2010/008154 A2
 - D7 DE 10 2012 201 734 A1
 - D8 WO 2011/131506 A1

- D9 Bildschirm-Aufnahme eines Produktdatenblattes der Fa. Power Chemical Corp. SiSiB[®] (<https://web.archive.org/web/20080908032424/http://www.powerchemcorp.com/silanes/8131.html>)
- D11 Bildschirm-Aufnahme eines Produktdatenblattes der Fa. Power Chemical Corp. SiSiB[®] Phenyl Functional Silanes (<https://web.archive.org/web/20080704061441/http://www.powerchemcorp.com/silanes/phenylsilanes.html>)

IV. Die angefochtene Entscheidung lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

- Der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D8 als nächstliegendem Stand der Technik.
- Der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D8 als nächstliegendem Stand der Technik.

V. Mit ihrer Beschwerdebegründung (Schriftsatz vom 30. März 2021) reichte die Patentinhaberin Anspruchsätze gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 und 2 ein.

VI. Mit ihrer Beschwerdebegründung hat die Einsprechende die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands gemäß Anspruch 1 des vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrags 3 bestritten.

VII. Da beide Parteien zugleich Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin sind, wird die Kammer in der Folge die Bezeichnung Patentinhaberin bzw. Einsprechende beibehalten.

- VIII. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung führte die Einsprechende aus, dass der Gegenstand des Hauptantrags nicht erfinderisch sei.
- IX. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung machte die Patentinhaberin den mit Schriftsatz vom 30. März 2021 eingereichten bisherigen Hilfsantrag 1 zu ihrem neuen Hauptantrag und reichte Argumente bezüglich der erfinderischen Tätigkeit dieses Antrages ein.
- X. Die Parteien wurden antragsgemäß zu einer mündlichen Verhandlung geladen. Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erging eine Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020.
- XI. Am 24. Oktober 2023 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer in Anwesenheit beider Parteien als Videokonferenz statt.

Der Entscheidungsausspruch wurde am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündet. Dieser enthält im ersten Punkt einen offensichtlichen Fehler, der im am Ende dieser schriftlich begründeten Entscheidung dahingehend korrigiert wird, dass die Kammer entschieden hat, die angefochtene Entscheidung nicht aufrechterhalten, sondern diese aufzuheben und die Angelegenheit zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung an die Einspruchsabteilung zurückzuweisen, wie dies in der mündlichen Verhandlung insoweit auch zutreffend verkündet wurde.

XII. Anträge der Parteien im Beschwerdeverfahren

Die Patentinhaberin beantragte:

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des am 30. März 2021 als Hilfsantrag 1 eingereichten Hauptantrags, sowie die Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden, und
- die Nichtzulassung des Antrags auf Nichtzulassung des Hilfsantrags 1 (jetzigen Hauptantrags) sowie die Nichtzurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung im Falle der Zulassung des Hilfsantrags 1 (jetzigen Hauptantrags).

Die Einsprechende beantragte:

- die Aufhebung der angefochtene Entscheidung und den vollumfänglichen Widerruf des Patents,
- die Nichtzulassung des Hilfsantrags 1 (jetzigen Hauptantrags) ins Beschwerdeverfahren,
- im Falle der Zulassung des Hilfsantrags 1 (jetzigen Hauptantrags) die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung,
- im Falle der Zulassung des Hilfsantrags 1 (jetzigen Hauptantrags) und der Nichtzurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung die Zulassung ihres Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Lehre des Dokuments D6.

XIII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Ausführungen der Parteien werden in den nachstehenden Entscheidungsgründen zusammengefasst.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. Der Hauptantrag wurde als Hilfsantrag 1 mit der Beschwerdebegründung der Patentinhaberin eingereicht. Während der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende die Nichtzulassung des Hauptantrags ins Beschwerdeverfahren beantragt.
2. Zulassung des Antrags der Einsprechenden auf Nichtzulassung des Hauptantrags
 - 2.1 Die Patentinhaberin beantragte, den Antrag der Einsprechenden auf Nichtzulassung des Hauptantrags seinerseits nicht ins Verfahren zuzulassen.
 - 2.2 Da der Antrag der Einsprechenden während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erfolgte, ist für dessen Zulassung Artikel 13 (2) VOBK 2020 zu berücksichtigen. Gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.
 - 2.3 Die Patentinhaberin hat den jetzigen Hauptantrag mit ihrer Beschwerdebegründung eingereicht. Sie hat ausgeführt, dass Anspruch 1 des Hauptantrags einer Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 6 entspricht

("Hilfsantrag 1" auf Seite 1 der Beschwerdebeurteilung) und aus welchem Grund der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht ("Erfinderische Tätigkeit von Hilfsantrag 1" auf Seite 7 der Beschwerdebeurteilung). Die Einsprechende hat in ihrer Beschwerdeerwiderung lediglich Einwände gegen die erfinderische Tätigkeit des Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags vorgebracht. Sie hat in ihrer Beschwerdeerwiderung jedoch in keiner Weise die Nichtzulassung des Hauptantrags beantragt. Dieser Antrag erfolgte, wie oben dargestellt, erst während der mündlichen Verhandlung.

- 2.4 Somit hat die Einsprechende im schriftlichen Beschwerdeverfahren in Substanz, nämlich im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit, zum Hauptantrag Stellung genommen. Der in der mündlichen Verhandlung gestellte prozedurale Antrag auf Nichtzulassung des Hauptantrags stellt, wie von der Einsprechenden nicht bestritten wurde, eine Änderung gegenüber diesem bisherigen Vorbringen im Beschwerdeverfahren dar.
- 2.5 Von der Einsprechenden wurden keine außergewöhnlichen Umstände genannt, die den Antrag auf die Nichtzulassung des Hauptantrags rechtfertigen. Die Kammer kann auch keine solchen außergewöhnlichen Umstände erkennen, zumal der Hauptantrag bereits am Anfang des Beschwerdeverfahrens eingereicht wurde.
- 2.6 Aus diesen Gründen hat die Kammer unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Artikels 13 (2) VOBK 2020 entschieden, den Antrag der Einsprechenden auf Nichtzulassung des Hauptantrags nicht zum Verfahren zuzulassen.

3. Zulassung des Hauptantrags

3.1 Wie oben dargelegt, hat die Kammer den Antrag der Einsprechenden, den Hauptantrag nicht zum Verfahren zuzulassen, nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen. Es liegt daher kein Antrag auf Nichtzulassung des Hauptantrags vor. Der Kammer sind auch keine Gründe ersichtlich, weshalb der Hauptantrag nicht in das Verfahren zugelassen werden sollte. Entsprechend hat die Kammer in der mündlichen Verhandlung entschieden, den Hauptantrag in das Verfahren zuzulassen.

4. Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung

4.1 Während der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende die Zurückverweisung der Angelegenheit zur Entscheidung bezüglich der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes gemäß den Ansprüchen des Hauptantrags an die Einspruchsabteilung beantragt.

4.2 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern besteht kein grundsätzliches Recht der Parteien auf die Prüfung eines Sachverhalts in zwei Instanzen. Insbesondere hat ein Verfahrensbeteiligter keinen absoluten Anspruch darauf, dass jede einzelne Frage von zwei Instanzen geprüft wird, denn Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ stellt es in das Ermessen der Kammer, bei ihrer Entscheidung über die Beschwerde entweder im Rahmen der Zuständigkeit des verwaltungsinstanztlichen Organs tätig zu werden, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder die Angelegenheit an dieses Organ zurückzuverweisen. Dabei sind die Gesamtumstände des Falles zu würdigen, wobei u. a. auch der Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie eine Rolle spielt

(Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 10. Auflage 2022, V.A.9.2.1).

4.3 Eine Kammer hat eine Beschwerdesache nur dann zur weiteren Entscheidung an das Organ, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, zurückzuverweisen, wenn besondere Gründe dafür sprechen (Artikel 11 VOBK 2020). Im vorliegenden Fall sind keine besonderen Gründe zu erkennen. Wenn überhaupt sprechen die Umstände des vorliegenden Falles gerade dafür, die Angelegenheit nicht an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

4.3.1 Die Kammer stellt diesbezüglich fest, dass die erfinderische Tätigkeit bereits in der angefochtenen Entscheidung abgehandelt wurde und diese der einzige in der angefochtenen Entscheidung behandelte Einspruchgrund ist.

4.3.2 Anspruch 1 des Hauptantrags betrifft vernetzbare Massen enthaltend:
(A) 100 Gewichtsteile Verbindungen der Formel (I),
(B) 0,5 bis 50 Gewichtsteile Phenyltrimethoxysilan,
(C) 0,2 bis 25 Gewichtsteile stickstoffhaltige Organosiliciumverbindungen enthaltend Einheiten der Formel (III), und weniger als 0,3 Gew.-% Vinyltrimethoxysilan.

Der Hilfsantrag 3, den die Einspruchsabteilung als gewährbar angesehen hat, betrifft vernetzbare Massen enthaltend, unter anderem:

(A) 100 Gewichtsteile Verbindungen der Formel (I),
(B) **0,8 bis 30** Gewichtsteile Phenyltrimethoxysilan,
(C) 0,3 bis 20 Gewichtsteile stickstoffhaltige Organosiliciumverbindungen enthaltend Einheiten der

Formel (III), und weniger als **0,1** Gew.-% Vinyltrimethoxysilan.

Der Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich im Wesentlichen vom Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung als gewährbar betrachteten Hilfsantrags 3 durch die Menge an Phenyltrimethoxysilan und die Menge an Vinyltrimethoxysilan.

4.3.3 Auf der Grundlage dieser Änderungen bleiben die Unterscheidungsmerkmale von Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber dem im Verfahren befindlichen nächstliegenden Stand der Technik D7 und D8 die gleichen wie diejenigen des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 vor der Einspruchsabteilung, nämlich die Anwesenheit von Phenyltrimethoxysilan und dessen Menge, und die Menge an Vinyltrimethoxysilan (siehe hierzu für den Hauptantrag Punkte 7.1 und 8.1 der vorliegenden Entscheidungsgründe und für Hilfsantrag 3 Punkt 21.3. der angefochtenen Entscheidung). Entsprechend waren die Argumente der Einsprechenden für den Hauptantrag zu den technischen Auswirkungen der Unterscheidungsmerkmale und der sich daraus ergebenden objektiven technischen Aufgabe im Hinblick auf D7 und D8 auch im Wesentlichen die gleichen wie gegenüber dem von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Hilfsantrag 3. Aus diesem Grund bestand keinerlei Notwendigkeit für eine Zurückverweisung zur erneuten Diskussion der erfinderischen Tätigkeit.

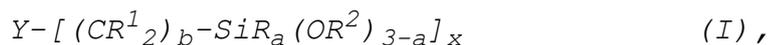
4.4 Die Kammer hat daher entschieden, den Antrag der Einsprechenden auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung abzulehnen.

Erfinderische Tätigkeit - Anspruch 1

5. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Vernetzbare Massen enthaltend

(A) 100 Gewichtsteile Verbindungen der Formel



wobei

Y einen x-wertigen, über Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel oder Kohlenstoff gebundenen Polymerrest bedeutet,

R gleich oder verschieden sein kann und einen einwertigen, gegebenenfalls substituierten Kohlenwasserstoffrest darstellt,

R¹ gleich oder verschieden sein kann und Wasserstoffatom oder einen einwertigen, gegebenenfalls substituierten Kohlenwasserstoffrest darstellt, der über Stickstoff, Phosphor, Sauerstoff, Schwefel oder Carbonylgruppe an das Kohlenstoffatom angebunden sein kann,

R² gleich oder verschieden sein kann und Wasserstoffatom oder einen einwertigen, gegebenenfalls substituierten Kohlenwasserstoffrest darstellt,

x eine ganze Zahl von 1 bis 10 ist,

a gleich oder verschieden sein kann und 0, 1 oder 2 ist und

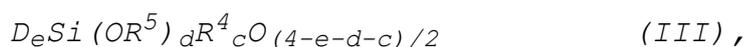
b gleich oder verschieden sein kann und eine ganze Zahl von 1 bis 10 ist,

(B) mindestens 0,2 Gewichtsteile Phenyltrialkoxysilan der Formel



wobei R³ gleich oder verschieden sein kann und Methyl- oder Ethylrest bedeutet

(C) 0,1 bis 30 Gewichtsteile stickstoffhaltige Organosiliciumverbindungen enthaltend [sic] Einheiten der Formel



worin

R^4 gleich oder verschieden sein kann und einen einwertigen, gegebenenfalls substituierten SiC-gebundenen, von Stickstoff freien organischen Rest bedeutet,

R^5 gleich oder verschieden sein kann und Wasserstoffatom oder gegebenenfalls substituierte Kohlenwasserstoffreste bedeutet,

D gleich oder verschieden sein kann und einen einwertigen, SiC-gebundenen Rest mit mindestens einem nicht an eine Carbonylgruppe (C=O) gebundenen Stickstoffatom bedeutet,

c 0, 1, 2 oder 3 ist,

d 1, 2 oder 3 ist und

e 0, 1, 2, 3 oder 4 ist,

mit der Maßgabe, dass die Summe aus $c+d+e$ kleiner oder gleich 4 ist und pro Molekül mindestens ein Rest D anwesend ist, wobei die vernetzbare Masse weniger als 0,5 Gew.-% Vinyltrimethoxysilan, bezogen auf das Gesamtgewicht der vernetzbaren Masse, enthält,

wobei es sich bei den Massen um solche enthaltend

(A) 100 Gewichtsteile Verbindungen der Formel (I),

(B) 0,5 bis 50 Gewichtsteile Phenyltrimethoxysilan,

(C) 0,2 bis 25 Gewichtsteile stickstoffhaltige

Organosiliciumverbindungen enthaltend Einheiten der Formel (III),

gegebenenfalls

(D) Weichmacher,

gegebenenfalls

(E) Füllstoffe,

gegebenenfalls"

(F) Haftvermittler,

gegebenenfalls

(G) Phenylsiliconharze

gegebenenfalls

(H) Katalysatoren

gegebenenfalls

(I) Additive und

gegebenenfalls

(J) Zuschlagstoffe

handelt,

wobei die erfindungsgemäßen Massen weniger als 0,3

Gew.-% Vinyltrimethoxysilan, bezogen auf das

Gesamtgewicht der erfindungsgemäßen Masse, enthalten."

Zusammengefasst betrifft Anspruch 1 des Hauptantrags somit vernetzbare Massen enthaltend:

(A) 100 Gewichtsteile Verbindungen der Formel (I),

(B) 0,5 bis 50 Gewichtsteile Phenyltrimethoxysilan,

(C) 0,2 bis 25 Gewichtsteile stickstoffhaltige

Organosiliciumverbindungen enthaltend Einheiten der Formel (III), und

weniger als 0,3 Gew.-% Vinyltrimethoxysilan.

In der Folge werden Phenyltrimethoxysilan und

Vinyltrimethoxysilan als PTMS und VTMS bezeichnet.

Die vernetzbaren Massen von Anspruch 1 des Hauptantrags werden als Kleb- und Dichtstoffe verwendet. Bei Kontakt mit Wasser oder Luftfeuchtigkeit sind diese vernetzbaren Massen in der Lage, unter Abspaltung der Alkoxygruppen der alkoxyasilanterminierten Polymere (Verbindung der Formel (I)) miteinander zu kondensieren. Um eine vorzeitige Kondensation der alkoxyasilanterminierten Polymere durch die Anwesenheit von Wasserspuren vor der Anwendung zu vermeiden und damit einhergehend deren Lagerstabilität zu verbessern, enthalten die vernetzbaren Massen sogenannte Wasserfänger.

Ein üblicher Wasserfänger in vernetzbaren Massen des Standes der Technik ist VTMS. VTMS besitzt jedoch den Nachteil eines unangenehmen Geruches.

6. Die Einsprechende führte aus, dass der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags nicht erfinderisch sei im Lichte:

- des Dokumentes D8 allein;
- des Dokumentes D7 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen und/oder einem oder mehreren der Dokumente D2, D6, D8, D9 und D11; sowie
- des Dokumentes D6 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen und/oder einem oder mehreren der Dokumente D1, D7 und D8.

7. D8 als nächstliegender Stand der Technik

Die Einsprechende stützte sich bei ihrem von D8 ausgehenden Angriff auf Beispiel 2 dieses Dokumentes. Dieses Beispiel offenbart eine Zusammensetzung von silanvernetzbaaren Massen. Diese Zusammensetzung umfasst 30g silanterminierte Polypropylenglykole (20g GENIOSIL® STP-E10 und 10g GENIOSIL® STP-E15), 23,5g Phenyltriethoxysilan (PTES), 1 g Aminopropyltrimethoxysilan und 2,0 g VTMS.

Die silanterminierten Polypropylenglykole des Beispiels 2 von D8 entsprechen Verbindungen der Formel I des Anspruchs 1, wobei der Rest Y ein Polypropylenglykolrest, der Rest R¹ ein Wasserstoffatom, b 1 oder 3, R und R² ein Methylrest, a 0 oder 1, und x 1 oder 2 ist.

Die Zusammensetzung des Beispiels 2 enthält PTES, welches ein Phenyltrialkoxysilan der Formel (III) des Anspruchs 1 ist. PTES entspricht aber nicht dem im Anspruch 1 geforderten PTMS.

Aminopropyltrimethoxysilan, das in der Zusammensetzung des Beispiels 2 von D8 enthalten ist, entspricht einer stickstoffhaltigen Organosiliziumverbindung entsprechend Formel III des Anspruchs 1. Siehe hierzu Absatz [0054] des Streitpatents, in dem diese Verbindung als Beispiel einer Verbindung gemäß Formel III genannt wird.

Es war unstrittig, dass die Mengen an den silanterminierten Polypropylenglykolen, dem PTES und dem Aminopropyltrimethoxysilan gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags sind.

Die Zusammensetzung des Beispiels 2 wiegt 100g und enthält 2.0 g VTMS, d.h. 2 Gew.-% VTMS. Dieser Wert liegt außerhalb des von Anspruch 1 des Hauptantrags geforderten Bereichs von weniger als 0,3 Gew.-%.

7.1 Die Unterscheidungsmerkmale

Es war unstrittig, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von der aus Beispiel 2 der D8 bekannten Zusammensetzung ausschließlich durch a) die Menge von weniger als 0.3 Gew.-% VTMS und dadurch, dass b) Komponente (B) PTMS ist und die Massen 0,5 bis 50 Gewichtsteile PTMS enthalten, unterscheidet.

7.2 Die objektive technische Aufgabe

7.2.1 Die Einsprechende führte aus, dass aus den Beispielen des Streitpatents kein technischer Effekt hervorgehe,

der auf die beiden Unterscheidungsmerkmale a) und b) zurückzuführen sei. Die Zusammensetzungen aus den Vergleichsbeispielen des Streitpatents enthielten kein PTES und entsprächen deshalb nicht der Lehre von D8. Die objektive technische Aufgabe könne daher lediglich als die Bereitstellung einer alternativen vernetzbaren Masse, die Wasserfänger enthält, formuliert werden.

7.2.2 Die Kammer folgt dem nicht.

Die Zusammensetzungen der anspruchsgemäßen Beispiele 1 bis 3 des Streitpatents stellen vernetzbare Massen gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags dar, sie enthalten PTMS und kein VTMS, d.h. weniger als 0.3 Gew.-% VTMS. Die vernetzbaren Massen der Vergleichsbeispiele 1 bis 3 sind identisch, allerdings wurde anstelle des PTMS die gleiche Menge an VTMS eingesetzt. Die Massen aus den Beispielen 1 bis 3 und den Vergleichsbeispielen 1 bis 3 wurden einer Vernetzung unterzogen. Die erfindungsgemäßen Massen aus den Beispielen 1 bis 3 waren "weitgehend" geruchlos, während sich die Massen aus den Vergleichsbeispielen 1 bis 3 durch einen intensiven Geruch nach VTMS auszeichneten (Absatz [0148] des Streitpatents).

Beispiele 4 bis 6 des Streitpatents beziehen sich auf vernetzbare Massen für einen Parkettklebstoff gemäß Anspruch 1. Die vernetzbaren Massen der Vergleichsbeispiele 4 bis 6 sind identisch, allerdings wurde auch hier anstelle von PTMS die gleiche Menge an VTMS eingesetzt. Nach ihrer Applikation waren die erfindungsgemäßen Massen aus den Beispielen 4 bis 6 "weitgehend" geruchlos, während sich die Massen aus den Vergleichsbeispielen 4 bis 6 durch einen intensiven Geruch nach VTMS auszeichneten (Absatz [0162] des Streitpatents).

Beispiel 7 des Streitpatents bezieht sich auf eine vernetzbare Masse gemäß Anspruch 1. Die vernetzbare Masse des Vergleichsbeispiels 7 ist identisch, allerdings wurde wieder anstelle des PTMS die gleiche Menge an VTMS eingesetzt. Analog zu den Beispielen 1 bis 6 ist auch die erfindungsgemäße Masse aus dem Beispiel 7 nach Applikation "weitgehend" geruchlos, während sich die Masse aus dem Vergleichsbeispiel 7 durch einen intensiven Geruch nach VTMS auszeichnet (Absatz [0169] des Streitpatents).

Somit geht aus dem Vergleich der erfindungsgemäßen Beispiele des Streitpatents mit dessen Vergleichsbeispielen hervor, dass durch Verwendung des anspruchsgemäßen PTMS anstelle des VTMS die Geruchsbelästigung verringert wird.

Ferner weist das anspruchsgemäß geforderte PTMS in wässriger Lösung eine Halbwertzeit von 1330 s bei pH 7 und 72 s bei pH 9 auf (Absätze [0008] und [0045] des Streitpatents). Die Halbwertzeit entspricht der Zeit, nach der die Hälfte aller PTMS-Moleküle mit Wasser reagiert haben. Eine kürzere Zeit bedeutet daher eine erhöhte Reaktivität bei der Reaktion mit Wasserspuren in den vernetzbaren Massen und damit eine erhöhte Wirksamkeit als Wasserfänger. Die Halbwertzeit von PTMS ist etwas höher als die Halbwertzeit von VTMS (855 s bei pH 7 und <10 s bei pH 9, Absatz [0008] des Streitpatents) und deutlicher niedriger als die Halbwertzeiten von Methyltrimethoxysilan (3360 s bei pH 7 und 111 s bei pH 9), 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilan (8500 s bei pH 7 und 185 s bei pH 9) und 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan (6500 s bei pH 7 und 240 s bei pH 9). Hieraus folgt, dass, wie von der Patentinhaberin ausgeführt, das

anspruchsgemäß geforderte PTMS gegenüber Wasser beinahe ebenso reaktiv und damit als Wasserfänger beinahe ebenso effektiv wie VTMS und gleichzeitig wesentlich reaktiver und effektiver als alle anderen herkömmlichen Silane ist. Wie in der Tabelle 1 des Streitpatents nachgewiesen, ist die Lagerstabilität der Zusammensetzungen der Beispiele 1 bis 3 (mit PTMS) bei 70°C vergleichbar mit derjenigen der in den Vergleichsbeispielen 1 bis 3 eingesetzten Zusammensetzungen (mit VTMS). Auch dies zeigt, dass PTMS als Wasserfänger genauso effektiv wie VTMS ist.

Schließlich hat PTMS einen Flammpunkt von 96°C (Absatz [0044] des Streitpatents), während der Flammpunkt von VTMS 25°C ist (Absatz [0011] des Streitpatents). Wie von der Patentinhaberin ausgeführt, führt ein höherer Flammpunkt des Wasserfängers zu einer besseren Verarbeitbarkeit der vernetzbaren Masse.

Somit ergeben sich aus den Beispielen, Vergleichsbeispielen und der Beschreibung des Streitpatents eine auf die beiden Unterscheidungsmerkmale a) und b) zurückzuführende geringere Geruchsbelästigung und bessere Verarbeitbarkeit bei vergleichbarer Wirksamkeit als Wasserfänger.

Die Kammer erkennt hierbei an, dass, wie oben bereits ausgeführt, das Streitpatent kein Vergleichsbeispiel enthält, das eine PTES enthaltende Zusammensetzung betrifft, die Beispiel 2 von D8 entspricht. Jedoch liegen die Vergleichsbeispiele des Streitpatents sogar näher am Anspruchsgegenstand als das Beispiel 2 der D8. Insbesondere unterscheiden sich die Vergleichsbeispiele des Streitpatents von den erfindungsgemäßen Beispielen lediglich dadurch, dass die gleiche Menge an VTMS

anstelle des anspruchsgemäßen PTMS enthalten ist, während das Beispiel 2 der D8 sich noch zusätzlich dadurch von den erfindungsgemäßen Beispielen des Streitpatents unterscheidet, dass PTES vorhanden ist. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind solche Vergleichsversuche, die näher am Anspruchsgegenstand als der nächstliegende Stand der Technik liegen, sehr wohl geeignet, vorteilhafte Wirkungen gegenüber diesem nächstliegenden Stand der Technik nachzuweisen (Rechtsprechung 2022, D.4.3.2).

Folglich ist die objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung von Kleb- und Dichtstoffen auf Basis von silanterminierten Polymeren (A) zu sehen, die einen Wasserfänger enthalten, der vergleichbar wirksam ist wie VTMS, ohne dessen Nachteile (Geruchsbelästigung und niedriger Flammpunkt) aufzuweisen.

7.3 Naheliegen der beanspruchten Lösung

Die Einsprechende argumentierte, dass die anspruchsgemäße Lösung auf der Grundlage der D8 selbst naheliegend sei.

In D8 gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass die oben genannte Aufgabe durch PTMS gelöst werden kann. Die Einsprechende hat auch keine Argumente dafür vorgebracht, dass der beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen würde, wenn die technische Wirkung der Geruchlosigkeit und des höheren Flammpunkts anerkannt und berücksichtigt wird.

7.4 Somit ist die erfinderische Tätigkeit ausgehend von D8 als dem nächstliegenden Stand der Technik anzuerkennen.

8. D7 als nächstliegender Stand der Technik
- 8.1 Bei ihrem von Dokument D7 ausgehenden Angriff hat sich die Einsprechende auf das Beispiel 2a) dieses Dokumentes gestützt. Dieses Beispiel offenbart eine Klebstoffformulierung enthaltend 30g silanterminierte Polypropylenglykole (GENIOSIL® STP-315), Aminopropyltrimethoxysilan und VTMS (2.8 Gew.-%). Ausgehend von dieser Klebstoffformulierung des Dokumentes D7 ergeben sich exakt die gleichen Unterscheidungsmerkmale wie gegenüber Beispiel 2 des Dokumentes D8.
- 8.2 Daher besteht auch gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik D7 die objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung von Kleb- und Dichtstoffen auf Basis von silanterminierten Polymeren (A), die einen Wasserfänger enthalten, der vergleichbar wirksam ist wie VTMS, ohne dessen Nachteile (Geruchsbelästigung und niedriger Flammpunkt) aufzuweisen.
- 8.3 Die Einsprechende führte aus, der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags sei im Lichte des Dokumentes D7 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen und/oder einem oder mehreren der Dokumente D2, D6, D8, D9 und D11 naheliegend.
- 8.4 In D2, D6, D8, D9 und D11 bzw. dem allgemeinen Fachwissen (durch D2, D6, D8, D9 und D11 belegt) gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass die oben genannte Aufgabe durch PTMS gelöst werden kann. Wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D8 als nächstliegender Stand der Technik hat die Einsprechende keine Argumente dafür vorgebracht, dass der beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, wenn die technische

Wirkung der Geruchlosigkeit und des höheren Flammpunkts anerkannt und berücksichtigt wird.

Aus den oben genannten Gründen ist die Kammer zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags auch ausgehend von D7 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht.

9. D6 als nächstliegender Stand der Technik

9.1 Zulassung des Einwandes

In ihrer Beschwerdeerwiderung (Punkte 3 und 4) hat die Einsprechende einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags ausgehend von D6 erhoben. Dieser Einwand wurde vor der Einspruchsabteilung nicht vorgebracht.

9.1.1 Einwände, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wären oder die nicht mehr aufrechterhalten wurden, sind nicht zuzulassen, es sei denn, die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung (Artikel 12 (6) VOBK 2020).

Die Einsprechende hat keine Gründe genannt, warum der Einwand nicht vor der Einspruchsabteilung erhoben wurde, und solche Gründe sind auch nicht erkennbar. Insbesondere hat die Einsprechende während der Verhandlung nicht bestritten, dass der neue Einwand keine Reaktion auf den mit der Beschwerdebegründung der Patentinhaberin eingereichten Hauptantrag (Schreiben vom 30. März 2021) darstellt. Somit war der neue Einwand unter Berücksichtigung des Artikel 12 (6) VOBK 2020 nicht zuzulassen.

- 9.1.2 Da der Einwand erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht wurde, stellt er eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Einsprechenden im Sinne von Artikel 12 (4) VOBK 2020 dar, dessen Zulassung im Ermessen der Kammer steht. Hierbei kann die Kammer beispielsweise die Komplexität des neuen Vorbringens berücksichtigen. Vorliegend wirft der Einwand komplexe Fragen auf, die beispielsweise die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe und die Frage des Naheliegens betreffen. Somit steht auch Artikel 12 (4) VOBK 2020 der Zulassung entgegen.
- 9.1.3 Deshalb entschied die Kammer unter Berücksichtigung von Artikel 12 (4) und (6), VOBK 2020, den von D6 ausgehenden Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags nicht zum Verfahren zuzulassen.
10. Aus den oben genannten Gründen ist die Kammer zu dem Schluss gekommen, dass der Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ erfüllt. Der gleiche Schluss trifft für den Gegenstand der Ansprüche 2 bis 5 zu, die entweder vom Anspruch 1 abhängig sind oder auf den Gegenstand gemäß Anspruch 1 Bezug nehmen.
11. Der Hauptantrag ist somit gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen, ein Patent mit folgenden Ansprüchen und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 5 des Hilfsantrags 1 (jetzigen Hauptantrags), eingereicht mit Schriftsatz vom 30. März 2021.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Schalow

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt