

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

Aktenzeichen: T 931/91 - 3.3.3

Anmeldenummer: 84 107 404.0

Veröffentlichungs-Nr.: 0 134 451

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zur Herstellung von redispergierbarem
Pulver auf Basis von mit als Schutzkolloid verwen-
deten Naturstoffen stabilisierten Dispersionen

Klassifikation: C08F 2/26

ENTSCHEIDUNG

vom 20. April 1993

Anmelder: WACKER-CHEMIE GMBH

Einsprechender: HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT

Stichwort:

EPÜ Artikel 83

Schlagwort: "Ausführbarkeit (ja) - Fachmann in der Lage, einen gelegentlichen
Fehlschlag in einen Erfolg zu verwandeln"



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 931/91 - 3.3.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 20. April 1993

Beschwerdeführer: HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT
(Einsprechender) Postfach 13 20
W - 4370 Marl 1 (DE)

Vertreter:

Beschwerdegegner: WACKER-CHEMIE GMBH
(Patentinhaber) Hanns-Seidel-Platz 4
W - 8000 München 83 (DE)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 30. September 1991,
mit der der Einspruch gegen das europäische
Patent Nr. 0 134 451 aufgrund des Artikels
102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: C. Gérardin
M. Aúz Castro

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 84 107 404.0, die am 28. Juni 1984 unter Inanspruchnahme dreier Prioritäten aus den Voranmeldungen vom 1. Juli 1983 und der Priorität aus der Voranmeldung vom 10. Mai 1984 in Deutschland angemeldet worden war, ist am 1. Februar 1989 das europäische Patent Nr. 134 451 auf der Grundlage von 2 Ansprüchen erteilt worden.

Anspruch 1 lautet nach einigen redaktionellen Berichtigungen:

"Verfahren zur Herstellung eines rieselfähigen, gut redispergierbaren Dispersionspulvers durch Trocknung einer wäßrigen Dispersion gegebenenfalls unter Zugabe von Antibackmitteln und/oder weiteren Zusätzen, wobei die Dispersion durch Emulsions(co)polymerisation einer oder mehrerer ethylenisch ungesättigten (co)polymerisierbaren Verbindung(en) mittels freie Radikale bildender Initiatoren in Gegenwart von Schutzkolloid und gegebenenfalls von weiteren üblichen Zusätzen hergestellt worden ist, dadurch gekennzeichnet, daß die wäßrige Dispersion als einzige Dispersionshilfsstoffe mindestens ein Schutzkolloid aus der Gruppe der wasserlöslichen Stärken, der wasserquellbaren Stärken, die jeweils höchstens 30 Gew.% Amylose enthalten, der abgebauten Stärken, von Stärken, die cyanalkyliert, hydroxyalkyliert und/oder carboxymethyliert sind, der wasserlöslichen Proteine oder deren Gemische enthalten, daß die Dispersion mit Hilfe zumindest teilweise wasserlöslicher Initiatoren gegebenenfalls in Form eines Redox-Initiatorsystems hergestellt worden ist, wobei die peroxidischen Initiatoren in Mengen von mindestens 30 mmol, bezogen auf 1 kg des gesamten Monomeren(gemisches), eingesetzt wurden, und daß die Dispersion in Gegenwart von insgesamt mindestens 5 Gew.-%

an Schutzkolloid und gegebenenfalls zugesetzter wasserlöslicher Verdüsungshilfe aus der Gruppe der vorstehend definierten Stärken, Stärkederivate, Proteine und/oder wasserlöslichen Polymeren mit hohen Polymerisationsgraden getrocknet wird."

Der abhängige Anspruch 2 ist auf eine besondere Ausgestaltung des Verfahrens nach Hauptanspruch gerichtet.

- II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Einsprechende am 30. Oktober 1989 Einspruch eingelegt und Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) beantragt. Zur Stützung ihres Vorbringens hat sie auf drei Dokumente verwiesen.

Nach einem Zwischenbescheid der Einspruchsabteilung, wonach sich der Gegenstand des Streitpatents aus den genannten Entgegnungen nicht in naheliegender Weise ergebe und somit auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, hat die Einsprechende am 19. Oktober 1990 ein Versuchsprotokoll eingereicht. Daraus ging hervor, daß eine unter Einhaltung von allen Verfahrensmerkmalen gemäß Hauptanspruch des Streitpatents durchgeführte Polymerisation wegen Koagulation abgebrochen werden mußte; folglich sei die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe in einem Teilbereich nicht gelöst und somit eine Einschränkung erforderlich.

- III. Durch Entscheidung vom 30. September 1991 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen. In der angefochtenen Entscheidung wird zunächst festgestellt, der Gegenstand des Streitpatents sei neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit. Was die entgegengesetzten Tatsachenbehauptungen der Parteien hinsichtlich der

Ausführbarkeit anbelange, sei die Einspruchsabteilung nicht in der Lage, den Sachverhalt im Wege der Amtsermittlung festzustellen; in Anlehnung an die Entscheidung T 219/83 gehe dieser Umstand zu Lasten der Einsprechenden. Demnach gelte die in den Ansprüchen definierte Erfindung als deutlich und vollständig offenbart im Sinne des Artikels 100 b) EPÜ.

- IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) am 23. November 1991 Beschwerde erhoben und gleichzeitig die vorgeschriebene Gebühr entrichtet sowie eine Begründung eingereicht. In dieser Begründung sowie in der am 21. Mai 1992 eingegangenen Stellungnahme setzte sich die Beschwerdeführerin mit den Entscheidungsgründen in der angefochtenen Entscheidung nicht auseinander, sondern wies lediglich auf die im Verlauf des Einspruchsverfahrens eingereichten Versuchsprotokolle hin, wonach mit der Monomerkombination Styrol/n-Butylacrylat in Gegenwart eines Peroxodisulfats als Initiator keine brauchbaren Dispersionen erhalten werden konnten. Die Lehre des Streitpatents sei in einem Teilbereich deshalb nicht durchführbar, also mangelhaft offenbart.
- V. Demgegenüber hat die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) in ihrer Eingabe vom 26. März 1992 die Ergebnisse ihres eigenen Versuchsberichts vorgelegt. Daraus ergebe sich, daß mit der gleichen Monomerkombination in Gegenwart eines aus einem Peroxodisulfat und einem Eisensalz bestehenden Redox-Initiatorsystems sehr wohl brauchbare Dispersionen eines Styrol/n-Butylacrylat-Copolymers erhalten werden könnten. Infolgedessen sei die Beschwerde unbegründet.
- VI. Die Beschwerdeführerin erstrebt eine Einschränkung des Gegenstands des Streitpatents auf die Ausführungsformen, die zu brauchbaren Dispersionen führen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist zulässig.
2. Aus dem Sachverhalt geht hervor, daß der einzige Beschwerdeggrund, die Nicht-Ausführbarkeit des beanspruchten Verfahrens, ursprünglich kein Einspruchsgrund war und erst mit der Erwidernng vom 18. Oktober 1990, d. h. etwa ein Jahr nach Ablauf der Einspruchsfrist, als solcher vorgebracht wurde.
 - 2.1 In ihrer Stellungnahme G 10/91 vom 31. März 1993 zu einer Vorlage des Präsidenten des EPA (wird veröffentlicht) hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, daß es nach der Praxis der Einspruchsabteilungen des EPA möglich sei, erst nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ geltend gemachte Einspruchsgründe gemäß Artikel 114 (1) von Amts wegen zu prüfen; daß keine hinreichenden Argumente für eine Änderung dieser Praxis erkennbar seien; daß eine solche Prüfung aber nur ausnahmsweise, und zwar dann erfolgen sollte, wenn prima facie zu erwarten sei, daß ein solcher Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des betreffenden Patents tatsächlich ganz oder teilweise entgegenstehe (vgl. Punkt 16 von G 10/91). Hätte diese Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer zum Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung schon vorgelegen, so hätte die Einspruchsabteilung unter Berücksichtigung dieses Kriteriums den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ im vorliegenden Fall vermutlich gar nicht zur Prüfung zugelassen.

Nachdem eine solche Prüfung jedoch erfolgt ist und sich die angefochtene Entscheidung mit dem verspätet geltend gemachten Einspruchsgrund im einzelnen auseinandergesetzt hat sowie die Beschwerdeführerin ihre Beschwerdebeurteilung sogar ausschließlich auf diesen Punkt abstellt, ist es erforderlich, daß auch die Kammer hierauf eingeht.

- 2.2 In einem ähnlichen Fall (vgl. T 122/84 "Metallic paint/HOECHST", ABl. EPA 1987, 177), worin ebenfalls fehlende Ausführbarkeit der Erfindung im Sinne von Artikel 100 b) EPÜ von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) verspätet geltend gemacht wurde, vertrat die Kammer die Auffassung, daß selbst vorgelegte Versuchsergebnisse in der Regel nicht zum abschließenden Beweis dafür ausreichen, daß dieser Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents tatsächlich entgegenstehe. Dies gelte vor allem dann, wenn die Patentschrift die Ausführbarkeit stützende Ausführungsbeispiele enthält (Punkt 14.2).

Schon aufgrund dieser Rechtsprechung könnte das Vorbringen über die fehlende Ausführbarkeit in der Beschwerdebegründung unberücksichtigt bleiben.

3. Im vorliegenden Fall ist eine allgemeine Nicht-Ausführbarkeit des beanspruchten Verfahrens gar nicht behauptet worden, und die Tatsache, daß mit manchen Kombinationen von Monomeren und Initiatoren keine brauchbaren Dispersionen erhalten werden können, stellt keinen Beweis für eine solche Nicht-Ausführbarkeit dar.

- 3.1 Aus dem Versuchsprotokoll der Beschwerdeführerin vom 19. Oktober 1990 geht hervor, daß die Nacharbeitung des Beispiels 2 des Streitpatents, wonach eine Monomerkombination Styrol/Butylacrylat in Anwesenheit von tert.-

Butylhydroperoxid als freie Radikale bildendem Initiator sowie von Natriumformaldehydsulfoxylat oder Natriumsulfit als Reduktionsmittel zu einem rieselfähigen, gut redispergierbaren Dispersionspulver führt, das Ergebnis im Streitpatent bestätigt. Wird dagegen die Polymerisation in Anwesenheit von lediglich Natriumperoxodisulfat durchgeführt (Vergleichsbeispiel), erhält man keine stabile Dispersion. Dies bedeutet, daß das obige Monomergemisch nur durch Verwendung eines Redox-Initiatorsystems zu dem gewünschten Ergebnis führt, was dem Versuchsprotokoll der Beschwerdegegnerin vom 26. März 1992 ebenso zu entnehmen ist.

Umgekehrt zeigt der Versuch A der Beschwerdegegnerin vom 10. Januar 1991, daß mit Vinylacetat und Kaliumperoxodisulfat allein, d. h. ohne Reduktionsmittel, eine stabile stippenfreie Dispersion erhalten werden kann. Wird Vinylacetat mit Vinylaurat copolymerisiert, wie im Versuch B, ist eine brauchbare Dispersion nur mit einem herkömmlichen Redox-Initiatorsystem zu erzielen.

- 3.2 Das gelegentliche Mißlingen eines beanspruchten Verfahrens beeinträchtigt jedoch nicht dessen Ausführbarkeit im Sinne von Artikel 100 b) EPÜ, wenn es nur einiger Versuche bedarf, um den Fehlschlag in einen Erfolg zu verwandeln, vorausgesetzt, daß sich diese Versuche in vertretbaren Grenzen halten und keine erfinderische Tätigkeit erfordern (Entscheidung T 14/83 "Vinylchloridharze/SUMITOMO", ABl. EPA 1984, 105, Entscheidungsgründe, Punkt 6, Absatz 1).

Im vorliegenden Fall gibt es nach dem Wortlaut des Hauptanspruchs nur zwei Ausführungsformen, die sich durch den Initiator unterscheiden. Entweder wird letzterer allein eingesetzt, oder bevorzugt mit einem Reduktionsmittel als sogenanntes Redox-Initiatorsystem, wie übrigens

in allen Beispielen (vgl. Patentschrift, Spalte 3, Zeilen 9 bis 29). Den von den Parteien vorgelegten Versuchsergebnissen ist entsprechend zu entnehmen, daß brauchbare Dispersionen für eine gegebene Monomerkombination entweder mit einem Initiator allein, oder mit einem solchen Redox-Initiatorsystem erhalten werden. Der Fachmann, der das beanspruchte Verfahren streng nach Anweisung durchführen und dabei im ersten Anlauf das Ziel verfehlen sollte, wäre also in der Lage, ohne erfinderisches Zutun den Initiator so zu wählen, daß er beim zweiten Versuch erfolgreich wäre.

- 3.3 Aus diesen Gründen gilt das im Hauptanspruch definierte Verfahren als deutlich und vollständig offenbart im Sinne von Artikel 100 b) EPÜ.
4. Diese Überlegungen gelten gleichermaßen für den abhängigen Anspruch 2, der auf eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens gemäß Anspruch 1 gerichtet ist und von der Patentfähigkeit des Hauptanspruchs getragen wird.

Entscheidungsformel

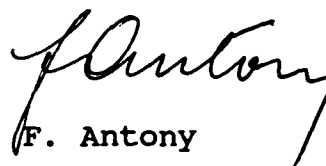
Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:


E. Görgmaier


F. Antony