

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

Aktenzeichen: T 0045/92 - 3.3.1  
Anmeldenummer: 82 102 273.8  
Veröffentlichungs-Nr.: 0 061 670  
Klassifikation: D06F 3/32  
Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zum Färben von Leder und Pelzen mit Farbstoffmischungen

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 9. November 1993

Anmelder: -  
Patentinhaber: CIBA-GEIGY AG  
Einsprechender: BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen  
SANDOZ AG, Patent- und Markenabteilung

Stichwort: Trichromiefärben/CIBA-GEIGY  
EPÜ: Art. 108 (3)  
Schlagwort: "Zulässigkeit der Beschwerde (nein)" - "Ausreichende Begründung der Beschwerde (nein)"

**Leitsatz**  
**Orientierungssatz**

1. *Eine Entscheidung der Einspruchsabteilung, die u. a. auch einen Vorteil zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt, der nicht im gesamten Bereich des fraglichen Anspruchs auftritt, ist mangelhaft. Ist dies aber nicht die alleinige Begründung, so handelt es sich um keinen wesentlichen Begründungsmangel, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gebietet (Nr. 2.1).*
2. *Eine Beschwerdebegründung, die sich in der Rüge erschöpft, die vorinstanzliche Entscheidung habe u. a. ein Merkmal zur Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit mit herangezogen, das im Anspruch fehle, erfüllt das Gebot der Begründungspflicht nach Artikel 108 (3) EPÜ (Nr. 2.1 und 3) nicht.*



Aktenzeichen: T 0045/92 - 3.3.1

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 9. November 1993

**Beschwerdeführer:** BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen  
(Einsprechender 01) - Patentabteilung - C6 -  
Carl-Bosch-Straße 38  
D - 67062 Ludwigshafen (DE)

**Vertreter:** -

**weiterer Verfahrens-** SANDOZ AG  
**beteiligter:** Patent- und Markenabteilung  
(Einsprechender 02) Lichtstraße 35  
CH - 4002 Basel (CH)

**Beschwerdegegner:** CIBA-GEIGY AG  
(Patentinhaber) Klybeckstraße 141  
CH - 4002 Basel (CH)

**Vertreter:** Zumstein, Fritz, Dr.  
Patentanwälte  
Dr. F. Zumstein,  
Dipl.-Ing. F. Klingseisen  
Bräuhausstraße 4  
D - 80331 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts vom  
25. Oktober 1991 über die Aufrechterhaltung  
des europäischen Patents Nr. 0 061 670 in  
geändertem Umfang.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** K. Jahn  
**Mitglieder:** P. Krasa  
J.A. Stephens-Ofner

## Sachverhalt und Anträge

I. Die am 20. Dezember 1991 eingegangene Beschwerde richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 25. Oktober 1991, mit der das europäische Patent 61 670, betreffend ein Verfahren zum Färben von Leder mit Farbstoffmischungen, mit den Ansprüchen 1 bis 16 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde.

II. In dieser Zwischenentscheidung wurde für den Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 Neuheit und erfinderische Tätigkeit anerkannt.

Insbesondere wurde ausgeführt, bekannte Verfahren zum Trichromiefärben bezögen sich entweder auf Wolle oder seien auf eine spezielle Ledersorte beschränkt und erforderten zwangsläufig den Einsatz von Hilfsmitteln. Die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe sei es gewesen, ein allgemein auf beliebiges Leder anwendbares Verfahren zum Trichromiefärben zu entwickeln. Der Stand der Technik habe keine Anregung gegeben, diese Aufgabe mittels dreier Farbstoffen über die Auswahlkriterien "Eindringtiefe" und "Aggregation" sowie ohne Einsatz eines Hilfsmittels zu lösen.

III. In der am 20. Dezember 1991 eingegangenen Beschwerdeschrift wurden die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und der Widerruf des Streitpatents beantragt. Außerdem wurde gebeten, die Beschwerdegebühr vom laufenden Konto der Beschwerdeführerin abzubuchen und die fristgemäße Nachreichung einer Beschwerdebegründung angekündigt.

Diese von der Beschwerdeführerin (Einsprechende I) am 28. Februar 1992 nachgereichte Begründung hatte - unter Berücksichtigung einer am 4. September 1992 erfolgten Korrektur - im wesentlichen folgenden Wortlaut:

"... In der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ... wird dargelegt, daß sich das in dem nächstliegenden Stand der Technik beschriebene Trichromiefärben von dem angefochtenen Verfahren u. a. dadurch unterscheidet, daß im Stand der Technik zwangsläufig Hilfsmittel (Egalisierungsmittel) zur Steuerung der Affinitätsunterschiede der verwendeten Farbstoffe eingesetzt würden (vgl. Absatz 4.5).

In Absatz 4.7 wird weiter ausgeführt, daß es aus den Erkenntnissen des zitierten Standes der Technik für den Fachmann nicht vorhersehbar sei, daß die gestellte Aufgabe ohne Hilfsmittel durch die vorgenommene Auswahl von drei bestimmten Farbstoffen und von deren Eindringtiefe und Aggregation gelöst werden konnte.

Bei der Aufrechterhaltung des Patents mit der nunmehr gültigen Anspruchsfassung hat die Einspruchsabteilung jedoch diesen Punkt völlig außer Betracht gelassen.

Der Hauptanspruch schließt nämlich andere Varianten als das offensichtlich erfindungswesentliche Merkmal ohne Hilfsmittel zu arbeiten, nicht aus.

Im Gegenteil, es fällt auf, daß eine besonders bevorzugte Ausgestaltung des Verfahrens darauf abgestellt ist, in Gegenwart eines Hilfsmittels zu arbeiten (s. Ansprüche 14 und 15, sowie Seite 13, 1. Absatz der angepaßten Beschreibung). ..."

- IV. In der mündlichen Verhandlung, die am 9. November 1993 stattfand, und in der auch die Einsprechende II als weitere Beteiligte vertreten war (Artikel 107 Satz 2 EPÜ), äußerte die Kammer schwerwiegenden Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Beschwerde wegen Verstoßes gegen die Begründungspflicht und schlug vor, zunächst hierüber zu entscheiden. Die Beschwerdeführerin

räumte ein, daß in ihrer Beschwerdebeurteilung mangelnde erfinderische Tätigkeit nicht ausdrücklich als Grund genannt werde, auf den sie ihren Widerrufsanspruch stütze. Sie vertrat aber die Auffassung, daß sich dies und die hierfür maßgebenden Gründe aus dem Gesamtzusammenhang mit dem vorangegangenen Verfahren ergäben. Da die angefochtene Entscheidung das Verfahrensmerkmal "ohne Hilfsmittel" als Hauptgrund für die Anerkennung erfinderischer Tätigkeit herausstelle, sei sie der Auffassung gewesen, daß ihre Darlegungen zur diesbezüglichen Fehlbeurteilung durch die Vorinstanz für die Zulässigkeit ihrer Beschwerde genügten. Damit beantragt die Beschwerdeführerin sinngemäß die Beschwerde für zulässig zu erklären.

- V. Die Beschwerdegegnerin führte aus, daß die Beschwerdebegründung nicht erkennen lasse, auf welche Einspruchsgründe sich die Beschwerdeführerin berufe. Da in der Beschwerdebeurteilung keine Argumente vorgetragen worden seien, warum der Patentgegenstand selbst bei Mitverwendung von Hilfsmitteln nicht patentfähig sei, habe sie sich in ihrer Erwiderung nur mit der Kritik an der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen können. Somit beantragt die Beschwerdegegnerin sinngemäß die Verwerfung der Beschwerde als unzulässig.
- VI. Die weitere Beteiligte vertrat die Auffassung, die in der Einspruchsakte bereits enthaltenen Begründungen seien als in der Beschwerdebeurteilung mitgehalten anzusehen.
- VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 106, 107, 108 Sätze 1 und 2 EPÜ sowie der Regel 64 EPÜ.

Es bleibt aber zu entscheiden, ob der Schriftsatz vom 28. Februar 1992 dem Begründungsgebot nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ genügt; denn die Beschwerdeschrift vom 20. Dezember 1991 enthält nichts, was als Beschwerdebegründung angesehen werden könnte.

2. Die Zulässigkeit der Beschwerde scheidet nicht am förmlichen Fehlen der Angabe des Widerrufsgrunds, da erkennbar ist, daß die Argumentation der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit erfinderischer Tätigkeit steht.

- 2.1 Jedoch, anstatt - wie geboten - die rechtlichen und tatsächlichen Gründe anzugeben, die nach Meinung der Beschwerdeführerin der Aufrechterhaltung des Streitpatents in geändertem Umfang - im Gegensatz zur Entscheidung der Einspruchsabteilung - entgegenstehen (vgl T 220/83 ABl. EPA 1986, 249, Ziffer 5), erschöpft sich die Beschwerdebegründung darin, die Unrichtigkeit der vorinstanzlichen Entscheidung durch Rüge eines dort enthaltenen Fehlers darzutun. Dabei ist der Beschwerdeführerin zuzugeben, daß die angefochtene Entscheidung insofern mangelhaft ist, als dort bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 ein Vorteil, nämlich die Möglichkeit ohne Hilfsmittel zu arbeiten, mitberücksichtigt wurde, obwohl er nicht über den gesamten Bereich dieses Anspruchs auftritt, da letzterer - bei Auslegung im Lichte der Beschreibung (vgl. Spalte 9, Abs. 2) - auch das Arbeiten in Gegenwart eines Hilfsmittels umfaßt. Da aber, wie oben ausgeführt, dies nicht die alleinige Begründung in der angefochtenen

Entscheidung ist, handelt es sich hierbei um keinen gravierenden Begründungsmangel, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gebietet.

- 2.2 Vielmehr wird in der angefochtenen Entscheidung unter Punkt 4.5 einleitend ausgeführt, daß sich das im nächsten Stand der Technik beschriebene vom patentgemäßen Trichromiefärbeverfahren durch das zu färbende Substrat, die eingesetzten Farbstoffe und die zwangsläufige Steuerung der Affinitätsunterschiede dieser Farbstoffe durch Hilfsmittel (Egalisierungsmittel) unterscheidet. Weiter heißt es:

"4.6) Die Merkmale "Eindringtiefe", Affinität" und "Aggregation" sind zwar in (2) und (3) angesprochen worden; ein Hinweis oder eine Anregung, sie als Auswahlkriterium zu verwenden, sind jedoch nicht zu finden.

4.7) Aus den Erkenntnissen des zitierten Standes der Technik ist es für den Fachmann nicht vorhersehbar, daß die gestellte Aufgabe ... ohne Hilfsmittel durch die vorgenommene Auswahl von drei bestimmten Farbstoffen und von deren Eindringtiefe und Aggregation gelöst werden konnte."

- 2.3 Somit stützt sich die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit in der angefochtene Entscheidung **nur unter anderem** auf das Merkmal "ohne Hilfsmittel" wie dies auch die Beschwerdeführerin offensichtlich klar erkannt hat (vgl. oben, Punkt III). Tragender Grund für die positive Bewertung der erfinderischen Tätigkeit des Patentgegenstandes durch die Vorinstanz war darüber hinaus auch die durch keine Entgegenhaltung nahegelegte Auswahl der drei Farbstoffe mit den Nuancen Gelb, Rot und Blau an Hand

ihrer Eindringtiefen, deren Unterschiede nach dem Patentanspruch 1 auf 50 µm zu begrenzen ist, sowie ihrem Aggregationsverhalten.

Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung diese Analyse der angefochtenen Entscheidung durch die Kammer kritisiert und hält ein solches "Zerpflücken" der Merkmale für unzulässig. Der Umstand, daß die angefochtene Entscheidung, unter Ziffer 4.7 die vorangegangenen Ausführungen in einem einzigen Satz zusammenfassend, feststellt, daß es für den Fachmann nicht vorhersehbar war, "... daß die gestellte Aufgabe ohne Hilfsmittel durch die vorgenommene Auswahl von drei bestimmten Farbstoffen und von deren Eindringtiefe und Aggregation gelöst werden konnte ..." folgt aber nicht, daß deren Kombination Rechtsgrund für diese Bewertung war. Dies stünde auch im Widerspruch zum vorangegangenen Zwischenergebnis unter Ziffer 4.6, wonach von den beiden offenbar einzigen Dokumenten des Standes der Technik, die die Merkmale Eindringtiefe, Affinität und Aggregation ansprechen, keine Anregung ausgeht, diese als Auswahlkriterien zu verwenden.

3. Die Beschwerdeführerin hat daher in ihrer Beschwerdebegründung keine Tatsachen angegeben, die den Beteiligten sowie der Kammer eine objektive Überprüfung des Beschwerdevorbringens mit Sicht auf die begehrte Rechtsfolge ermöglicht hätte. Sie hat es vielmehr den Beteiligten und der Kammer überlassen, solche Tatsachen selbst zu ermitteln und damit ihrer Begründungspflicht nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ, mit der gerade ein solches Vorgehen unterbunden werden soll, nicht entsprochen (vgl. T 220/83, Entscheidungsgründe Nr. 4, ABl. EPA 1986, 249, 251).
4. Die Auffassung der weiteren Verfahrensbeteiligten, wonach alle in der Einspruchsakte enthaltenen Begründungen als



in der Beschwerdebeurteilung mitenthaltene anzusehen seien, steht im Widerspruch zur Rechtsprechung der Kammern. Das Beschwerdeverfahren ist nämlich keine Fortsetzung des vorangegangenen Einspruchsverfahrens, es ist vielmehr ein eigenständiges, von letzterem völlig getrenntes Rechtsmittelverfahren (vgl. T 34/90, ABl. EPA 1992, 454). Dies hat zur Folge, daß die zur Stützung des Einspruchsvorbringens angezogenen Beweismittel ebensowenig automatisch als im Beschwerdeverfahren befindlich gelten wie früher im Einspruchsverfahren gestellte Anträge. Daher müssen alle Gründe, warum dem Beschwerdebegehren stattgegeben werden soll, innerhalb der gesetzlichen Frist dargelegt werden. Bloße Bezugnahme auf früheres Vorbringen im vorinstanzlichen Verfahren ist deshalb unzulässig (vgl. T 432/88 Ziffern 2 und 3, T 188/92, T 154/90, Entscheidungsgründe 1.2.1 und 1.2.2; Leitsatz veröffentlicht im ABl. EPA 1992/9).

Die Große Beschwerdekammer hat diese Rechtsprechung der Beschwerdekammern insofern bestätigt, als sie festgestellt hat, daß Einspruchsverfahren und Beschwerdeverfahren unterschiedlichen rechtlichen Charakter haben (G 7/91, ABl. EPA 1993, 356 und G 8/91, ABl. EPA 1993, 346).

5. Die Kammer kommt deshalb zu dem Ergebnis, daß die Beschwerde nicht den Erfordernissen des Artikels 108 Satz 3 EPÜ entspricht und nach Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

  
E. Görgmaier

Der Vorsitzende:

  
K. Jahn