

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 11. Februar 1999

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0201/94 - 3.3.3
Anmeldenummer: 87101623.4
Veröffentlichungsnummer: 0234362
IPC: C08G 18/08
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Dispersionen von vernetzten Polymereilmikroteilchen in wäßrigen Medien, Verfahren zur Herstellung dieser Dispersionen und Beschichtungszusammensetzungen, die diese Dispersionen enthalten

Patentinhaber:

BASF Coatings Aktiengesellschaft

Einsprechender:

Herberts GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56

Schlagwort:

"Neuheit - Vorbeschreibung - implizit enthaltene Merkmale (verneint)"
"Erfinderische Tätigkeit - entferntes Gebiet"

Zitierte Entscheidungen:

T 0611/90

Orientierungssatz:

-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0201/94 - 3.3.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3
vom 11. Februar 1999

Beschwerdeführer:
(Einsprechender)

Herberts GmbH
Christbusch 25
D-42285 Wuppertal (DE)

Vertreter:

Türk, Gille, Hrabal
Brucknerstraße 20
D-40593 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

BASF Coatings Aktiengesellschaft
Glasuritstraße 1
D-48165 Münster (DE)

Vertreter:

Münch, Volker, Dr.
Dres. Fitzner, Münch & Jungblut
Kaiserswerther Straße 74
D-40878 Ratingen (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0 234 362 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 29. Dezember 1993.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Gérardin
Mitglieder: H. Fessel
A. Lindqvist

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 5. März 1994 unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr eingegangene und mit Schriftsatz vom 7. Mai 1994 begründete Beschwerde der Einsprechenden Herberts GmbH richtet sich gegen die am 5. November 1993 verkündete und mit Schriftsatz vom 29. Dezember 1993 zugestellte Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 0 234 362 (Anmeldung Nr. 87 101 623.4, eingereicht am 6. Februar 1987) der Patentinhaberin BASF Lacke + Farben Aktiengesellschaft in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.

II. Der angefochtenen Entscheidung lagen die am 29. September 1993 eingegangenen Ansprüche 1 bis 7, mit den in der mündlichen Verhandlung beantragten Änderungen in Ansprüchen 1 und 6, sowie die ebenfalls am 29. September 1993 eingegangenen Beschreibungsseiten 2 bis 12 mit den in der mündlichen Verhandlung beantragten Änderungen auf den Seiten 4 bis 6 und 11 zugrunde. Der einzige unabhängige Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von Dispersionen vernetzter Polymermikroteilchen in wäßrigen Medien, dadurch gekennzeichnet, daß die Dispersionen hergestellt werden, indem

(1) ein Gemisch aus den Komponenten (A) und (B) in einem wäßrigen Medium dispergiert wird, wobei

- die Komponente (A) aus einem oder mehreren mindestens 2 Hydroxylgruppen enthaltenden Polyesterpolyol(en) und

- die Komponente (B) aus einer oder mehreren Polyisocyanatverbindung(en), deren Isocyanatgruppen zumindest teilweise in blockierter Form vorliegen,

besteht und wobei die Komponente (A) über eine zur Bildung einer stabilen Dispersion ausreichende Anzahl ionischer Gruppen, bevorzugt Carboxylatgruppen, verfügt und wenigstens ein Teil der Komponenten (A) und/oder (B) mehr als 2 Hydroxyl- bzw. gegebenenfalls blockierte Isocyanatgruppen pro Molekül enthält und

- (2) die so erhaltene Dispersion anschließend so hoch erhitzt wird, daß die Komponenten (A) und (B) zu vernetzten Polymerelementen umgesetzt werden."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 betrafen bevorzugte Ausgestaltungen des Verfahrens gemäß Anspruch 1.

III. In der genannten Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, daß die geänderten Ansprüche im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ zulässig seien und die geänderten Unterlagen auch Artikel 84 EPÜ genügen. Darüber hinaus sei der Gegenstand sämtlicher Ansprüche gegenüber dem nachgenannten Stand der Technik neu und erfinderisch.

Zur verspätet vorgebrachten mangelnden Offenbarung der Erfindung (Art. 83 i. V. m. Art. 100 b) EPÜ) stellte die Einspruchsabteilung fest, daß das Verfahren gemäß Anspruch 1 vom Fachmann unter Zuhilfenahme der Offenbarung des Streitpatents und seines allgemeinen Fachwissens ausgeführt werden könne.

IV. In der Beschwerdebegründung setzte sich die Beschwerdeführerin (Einsprechende) nicht mit den Gründen in der angefochtenen Entscheidung auseinander, sondern stützte sich ausschließlich auf neue Entgegenhaltungen, um ihre bisherigen Einwände aufrechtzuerhalten.

i) Zur Neuheit machte sie geltend, die in den Ausführungsbeispielen des Streitpatents durchgeführte Verfahrensweise sei bereits in D6 DE-A-2 537 207 offenbart und das Fehlen der Bezeichnung Polymereilmikroteilchen in der aus dem Jahr 1975 stammenden D6 sei irrelevant, da die Erhitzung von Polyisocyanaten mit einer Funktionalität < 2 zwangsläufig zu Polymereilmikroteilchen führe.

ii) Zur erfinderischen Tätigkeit trug sie vor, die auf Seite 3, Zeilen 40 bis 46 der Patentschrift geltend gemachte Aufgabe, z. B. die Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung vernetzter ionischer Polyurethandispersionen, werde durch das in Anspruch 1 beanspruchte Verfahren nicht gelöst. Diese Behauptung stützte sie auf die neu angezogene Druckschrift

D7: NEW DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF BLOCKED ISOCYANATES, Progress in Organic Coatings, 9 (1981) Seite 5, Elsevier Sequoia S.A., Lausanne,

nach der die mit Diethylmalonat blockierten Isocyanate mit Alkohol nicht unter Urethanbildung reagieren würden, sondern Ester und Esteramide der Methantricarbonsäure erhalten werden. Bei den gehärteten Beschichtungen handele es sich somit nicht um Urethane, sondern um vernetzte Ester und Amide.

- iii) Ein Verfahren nach Anspruch 1 ergäbe, wenn man es z. B. gemäß Beispiel 1 des Streitpatents durchführe, keine Polyurethanmikroteilchen.

V. Auf die am 3. September 1998 ergangene Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Beschwerdeführerin mit, sie ziehe ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und werde an der Verhandlung nicht teilnehmen. Im übrigen hielt sie ihre bisherigen Anträge aufrecht (Schreiben vom 15. Januar 1999).

In der am 11. Februar 1999 in Abwesenheit der Beschwerdeführerin abgehaltenen mündlichen Verhandlung zog die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) ihren bisherigen Antrag zurück und reichte einen neuen Antrag ein. Anspruch 1 dieses Antrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des bisherigen Antrags dadurch, daß die Definition der Komponente (B) durch Streichung von "zumindest" nunmehr lautet:

"... die Komponente (B) aus einer oder mehreren Polyisocyanatverbindung(en), deren Isocyanatgruppen teilweise in blockierter Form vorliegen,".

Entsprechende Änderungen wurden auf den Seiten 3a (Zeile 58) und 7 (Zeilen 10 und 49) durchgeführt. Die übrigen Ansprüche und Beschreibungsseiten wurden nicht geändert.

VI. Die Beschwerdegegnerin widersprach den Ausführungen der Beschwerdeführerin und machte im schriftlichen und mündlichen Verfahren geltend:

- i) Der Gegenstand von Anspruch 1 sei neu, da in D6 zwingend Dispergierhilfsmittel zugesetzt werden müßten, weil die zur Herstellung der in D6 beschriebenen Dispersionen eingesetzten

Polyester, anders als im Streitpatent, keine zur Bildung einer stabilen Dispersion ausreichende Anzahl ionischer Gruppen enthalten;

- ii) die auf Seite 3, Zeilen 40 bis 46 der Patentschrift angegebene Aufgabe werde gemäß Anspruch 1 gelöst, wie sich aus Seite 10, Zeilen 9 bis 17, Seite 11, Absatz 1 und Beispiel 4 ergebe;
- iii) im Gegensatz zum Streitpatent, das die Herstellung von Dispersionen vernetzter Polymermikroteilchen in wäßrigem Medium betreffe, befasse sich D6 mit wäßrigen Drahtlackdispersionen auf Basis von polyurethanbildenden Ausgangskomponenten, wobei in den Dispersionen keine vernetzten Polymermikroteilchen enthalten sein dürfen, und
- iv) die zur chemischen Struktur der Polymermikroteilchen angestellten Überlegungen seien weder geeignet, die erfinderische Tätigkeit noch die Offenbarung in Zweifel zu ziehen.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 234 362.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent auf der Basis der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüche 1 bis 7, sowie der Beschreibungsseiten 2, 3, 3a und 4 bis 12 aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

1. Wie oben unter Pkt. IV erwähnt, wurden in der Beschwerdebeurteilung die von der Einspruchsabteilung angeführten Entscheidungsgründe nicht angefochten. Es wurden vielmehr neue Dokumente eingeführt, um mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit geltend zu machen. Da diese Gründe nach wie vor unter Artikel 100 a) EPÜ im Sinne von Artikel 54 und 56 EPÜ fallen, auf die sich bereits der Einspruch stützte, hält die Kammer die Beschwerde für zulässig (vgl. T 611/90, ABl. EPA 1993, 50).

Bei dieser Sachlage erübrigt es sich zu entscheiden, ob die Behauptung am Ende der Beschwerdebeurteilung "Ferner ist das Verfahren zur Herstellung von Polymikroteilchen aus Polyurethan nicht so deutlich offenbart, daß ein Fachmann die Polyurethane erhalten kann" eine ausreichende Begründung im Sinne von Artikel 108, 3. Satz, EPÜ darstellt.

2. Die Kammer hat, wie die Einspruchsabteilung, keine Bedenken gegen die Zulässigkeit der während des Einspruchsverfahrens vorgenommenen Änderungen der Ansprüche und der Beschreibung. Sie ergeben sich aus den ursprünglichen Unterlagen und erfüllen somit die Voraussetzungen des Artikels 123 (2) EPÜ.

Die Streichung des Begriffes "zumindest" während des Beschwerdeverfahrens ist nicht zu beanstanden, da durch den Ausschluß der vollständig blockierten Isocyanatgruppen eine Beschränkung auf teilweise blockierte Isocyanatgruppen erfolgt.

Auch die Voraussetzungen des Artikels 123 (3) EPÜ sind erfüllt, da bereits der erteilte Anspruch 2 des Streitpatents auf ein Verfahren gerichtet war, und der

durch die Streichung von "zumindest" vorgenommene Verzicht auf vollständig blockierte Isocyanatgruppen ein Teilverzicht, d. h. eine Beschränkung und nicht eine Erweiterung des Schutzbegehrens darstellt.

3. *Artikel 84 EPÜ*

Die Einspruchsabteilung hat in Pkt. 3.3 ihrer Entscheidung ausführlich zur Frage des Artikels 84 EPÜ Stellung genommen. Diese Ausführungen werden von der Beschwerdeführerin nicht angegriffen. Die Kammer sieht von sich aus ebenfalls keine Veranlassung, diese Ausführungen und die hieraus resultierende Feststellung, das Streitpatent erfülle die Voraussetzungen des Artikels 84 EPÜ, in Zweifel zu ziehen.

Die während der mündlichen Verhandlung vorgenommene Änderung, nämlich die Streichung von "zumindest", dient zur Klarstellung, da laut Beschwerdegegnerin nur teilweise blockierte Isocyanatgruppen enthaltende Polyisocyanatverbindungen zu vernetzten Polymermikroteilchen führen und somit die Aufgabe lösen können.

4. *Artikel 83 EPÜ*

4.1 Die Kammer kommt, wie bereits die Einspruchsabteilung (vgl. Pkt. 3.4 der angefochtenen Entscheidung), zu dem Schluß, das Verfahren gemäß Anspruch 1 könne vom Fachmann ausgeführt werden.

Gegenstand dieses Anspruchs ist ein Verfahren zur Herstellung von Dispersionen vernetzter Polymermikroteilchen in wässrigem Medium. Die zur Herstellung erforderlichen Verfahrensmaßnahmen sind nach Anspruch 1:

- i) Die Auswahl der Ausgangskomponenten, d. h. der im Anspruch 1 näher gekennzeichneten Komponenten (A) und (B);
- ii) deren Dispergierung in einem wäßrigen Medium; und
- iii) die Erhitzung der so erhaltenen Dispersion zur Erzielung vernetzter Polymermikroteilchen.

Sowohl die Kriterien für die Auswahl der Ausgangsmaterialien als auch die Verfahrensmaßnahmen werden in der Beschreibung und den Beispielen ausführlich beschrieben. Dies wird von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

4.2 Sie bestreitet jedoch die Ausführungen der Einspruchsabteilung in Pkt. 3.4 der angefochtenen Entscheidung, wonach die Umsetzung der beiden Komponenten (A) und (B) aufgrund der räumlichen Nähe beider Komponenten gegenüber der Reaktion von NCO/Wasser bevorzugt sei. Sie macht geltend, es entstünden nicht die gewünschten vernetzten ionischen Polyurethandispersionen, sondern, z. B. im Falle von mit Malonestern blockierten Isocyanatverbindungen, vernetzte Ester und Amide, wie sich aus D7, Seite 5, Absatz 3, zweifelsfrei ergebe.

4.3 Hierzu stellt die Kammer fest, daß es für die Offenbarung einer Erfindung, die die Herstellung eines Produktes betrifft, in der Regel ausreicht, Ausgangsverbindungen und Verfahrensmaßnahmen anzugeben. Hierdurch wird das unmittelbare Verfahrensprodukt, das nach Artikel 64 (2) EPÜ geschützt ist, ausreichend definiert. Dies ist hier der Fall. Theoretische Überlegungen über die chemische Konstitution des so erhaltenen unmittelbaren Verfahrensproduktes spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle.

Die Überlegungen der Beschwerdeführerin und deren Argumente, bei dem beanspruchten Verfahren entstünden keine Polyurethane sondern vernetzte Ester und Amide, können deshalb die von der Einspruchsabteilung anerkannte Nacharbeitbarkeit des Verfahrens nicht widerlegen.

- 4.4 Aus den vorgenannten Gründen können die Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht den von der Einspruchsabteilung geforderten Beweis der mangelnden Nacharbeitbarkeit des beanspruchten Verfahrens erbringen. Die Kammer sieht daher keine Veranlassung von der diesbezüglichen Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen.

5. *Artikel 54 EPÜ*

Die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes gegenüber dem im Beschwerdeverfahren genannten Stand der Technik war nicht strittig und wurde auch im Beschwerdeverfahren nicht bestritten. Bestritten wurde die Neuheit jedoch gegenüber der erstmals im Beschwerdeverfahren genannten D6.

- 5.1 Die Beschwerdeführerin hat den Vorwurf der mangelnden Neuheit ausführlich begründet und die Beschwerdegegnerin hat dem in ihrem Schriftsatz vom 27. Mai 1994 widersprochen. Beide Parteien hatten somit ausreichend Gelegenheit zu D6 Stellung zu nehmen und haben diese Gelegenheit auch genutzt. Die Kammer hat deshalb keine Bedenken (Art. 113 (1) EPÜ), den Inhalt dieser Druckschrift bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen und sich dabei den Argumenten der Beschwerdegegnerin anzuschließen.

- 5.2 Unter Berücksichtigung dieses Dokuments kommt die Kammer zu dem Schluß, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dem in D6 beschriebenen Gegenstand schon

allein deshalb neu ist, weil in D6 ein Dispergiermittel verwendet werden muß, wogegen im Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents ein Polyesterpolyol (Komponente A)) eingesetzt wird, das über eine zur Bildung einer stabilen Dispersion ausreichende Anzahl ionischer Gruppen verfügt. Darüber hinaus werden in D6 vollständig verkappte Polyisocyanate gegenüber den nach Anspruch 1 des Streitpatents zwingend erforderlichen teilverkappten Polyisocyanaten eingesetzt.

6. *Artikel 56 EPÜ*

Unter IV in ihrem Beschwerdeschriftsatz stellte die Beschwerdeführerin u. a. fest, der Gegenstand des Anspruchs wiese gegenüber dem in D6 beschriebenen Gegenstand keine erfinderische Tätigkeit auf. Hierzu stellt die Kammer fest, daß D6 ein Verfahren zur Herstellung von wäßrigen Drahtlackdispersionen zur Erzeugung von Überzügen zur Isolierung auf elektrischen Leitern betrifft, die eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und Alterungsbeständigkeit aufweisen. Vor allem sollen diese Überzüge aber lötbar sein. Demgegenüber sollen sich die im Streitpatent hergestellten Dispersionen als Basisbeschichtungszusammensetzungen für Lackierungen des Basecoat-Clearcoat-Typs eignen. Hierbei sollen die allgemein beim Naß-in-Naß-Verfahren auftretenden Nachteile, wie striekin oder Trübung bzw. Wolkenbildung vermieden werden. Durch diese unterschiedlichen Anwendungen der in D6 und im Streitpatent beschriebenen Dispersionen ergibt sich ein völlig anderes Eigenschaftsprofil für die jeweiligen Dispersionen. Hieraus folgt für die Kammer, daß D6 keinen geeigneten Ausgangspunkt für die Aufgabe-Lösungs-Problemematik darstellt, so daß ein Fachmann auf der Suche nach Dispersionen, die sich zur Herstellung von Basecoat-Clearcoat Mehrschichtlacken eignen, Dispersionen zur Herstellung von lötbaren Drahtlacken

nicht in Betracht ziehen würde. D6 kann deshalb das beanspruchte Verfahren nicht nahelegen.

7. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstandes von Anspruch 1, so daß sie ebenfalls die Erfordernisse der Artikel 54 und 56 erfüllen.

Ihre Patentierbarkeit ist daher ebenfalls gegeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent in geändertem Umfang auf der Basis des während der mündlichen Verhandlung eingereichten einzigen Antrags aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:


E. Görgmaier

Der Vorsitzende:


C. Gérardin

