

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 29. Januar 1998

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0919/97 - 3.3.1

Anmeldenummer: 90103750.7

Veröffentlichungsnummer: 0385374

IPC: C09B 67/46

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Lagerstabile Aufhellerformulierung

Patentinhaber:
Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Einsprechender:
Bayer AG, Leverkusen Konzernverwaltung RP Patente Konzern

Stichwort:
Aufhellerformulierung/CIBA

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 99 (1) EPÜ
Regel 55 c) EPÜ

Schlagwort:
"Zulässigkeit des Einspruchs (ja)", "Begründung des Einspruchs"

Zitierte Entscheidungen:
T 0222/85, T 0448/89, T 0621/91, T 0766/91

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0919/97 - 3.3.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 29. Januar 1998

Beschwerdeführer: Bayer AG, Leverkusen
(Einsprechender) Konzernverwaltung RP
Patente Konzern
Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE)

Vertreter: Rau, Manfred, Dr. Dipl.-Ing.
Rau, Schneck & Hübner
Patentanwälte
Königstraße 2
D-90402 Nürnberg (DE)

Beschwerdegegner: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.
(Patentinhaber) Klybeckstraße 141
CH-4057 Basel (CH)

Vertreter: Zumstein, Fritz, Dr.
Zumstein & Klingseisen
Patentanwälte
Bräuhausstraße 4
D-80331 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 9. Mai 1997 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 385 374 aufgrund der Regel 56 (1) als unzulässig zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: P. Krasa
M. Lewenton
J. M. Jonk
S. C. Perryman

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr.0 385 374 als unzulässig zurückzuweisen.

Anspruch 1 des Streitpatents lautet:

"Lagerstabile Aufhellerformulierung **dadurch gekennzeichnet**, daß sie

- a) 10 bis 60 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Aufhellerformulierung eines anionischen Aufhellers,
- b) 0,01 bis 1 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Aufhellerformulierung eines anionischen Polysaccharids, und
- c) Wasser

enthält."

- II. In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung im wesentlichen ausgeführt, aus dem pauschalen Hinweis auf Artikel 54 und 56 EPÜ in der Einspruchsschrift könne man in Verbindung mit der Zitierung des Anspruchs 1 des Streitpatents schließen, daß unabhängig voneinander sowohl die Neuheit als auch die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 angegriffen werde.

Der Einspruchsschriftsatz nenne die folgenden 7 Entgegnungen:

- (1) US-PS 4 468 230, Sp. 7, Z. 20 bis 36;
- (2) US-PS 4 673 410, Sp. 8, Z. 54 bis 68;
- (3) H. Gold: "Fluorescent Brightening Agents" in "The Chemistry of Synthetic Dyes", Vol. 5, S. 536 bis 537, 663 bis 665, New York 1971, Academic Press;
- (4) M. Zahradnik: "The Production and Application of Fluorescent Brightening Agents", S. 9 bis 29, New York 1975, John Wiley & Sons;
- (5) H. Hefti: "Whitening of Textiles" in "Fluorescent Whitening Agents", New York 1975, Academic Press;
- (6) K. Venkataraman: "The Chemistry of Synthetic Dyes, Vol. I, S. 628, 635 bis 636, New York 1952, Academic Press;
- (7) US-PS 4 713 081, Sp. 2, Z. 15f.

Die Behauptung der Beschwerdeführerin, am Prioritätstag sei bereits bekannt gewesen, daß sich wäßrige Farbstoffdispersionen mit Hilfe verschiedener Zusätze, z. B. Cellulosederivate und Xanthan, gegen vorzeitige Sedimentation stabilisieren lassen, die Nennung von Passagen in den Entgegenhaltungen (1) und (2) und der pauschale Hinweis, die dort empfohlenen Mengen überlappeten weitgehend mit jenen des Streitpatents, stelle keinen Bezug zu einzelnen Merkmalen des Gegenstands seines Anspruchs 1 her. Einen solchen Bezug habe die

Einspruchsabteilung auch nicht beim Studium der zitierten Passagen in den sieben Entgegenhaltungen erkennen können. Es wäre für sie also erforderlich gewesen, über die für die Entgegenhaltungen (1) und (2) angegebenen Textpassagen hinausgehend, die vollständigen Druckschriften zu analysieren.

Des weiteren werde in der Einspruchsschrift nicht zwischen den Einspruchsgründen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit unterschieden. Eine solche Unterscheidung zu treffen, sei aber bei der Prüfung der Zulässigkeit des Einspruchs nicht Aufgabe der Einspruchsabteilung.

Da der Einspruchsschriftsatz weder eine Argumentation zur Neuheit noch zur erfinderischen Tätigkeit enthalte, genüge der Einspruch nicht den Erfordernissen der Regel 55 c) EPÜ.

III. Die Beschwerdeführerin hat zur Begründung ihrer Beschwerde im wesentlichen vorgetragen, sie habe in der Einspruchsschrift

- beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen,
- durch Verweis auf die Artikel 54 und 56 EPÜ klargestellt, daß der Einspruchsgrund des Artikels 100 a) EPÜ geltend gemacht werde
- und durch Bezeichnung zweier kurzer Passagen in den Entgegenhaltungen (1) und (2) den Stand der Technik präzise angeben, der es dem Fachmann ermöglichte

das Naheliegen des Gegenstands des von ihr zitierten Anspruchs 1 des Streitpatents und seine fehlende Neuheit zu beurteilen; dieser Anspruch 1 sei übersichtlich und betreffe einen technisch einfachen Sachverhalt.

Die Druckschriften (3) bis (7) seien lediglich als Beleg für allgemeines Fachwissen anzusehen, demzufolge für den Fachmann auch optische Aufheller vom Begriff "Farbstoff" umfaßt werden. Ihre Nennung in der Einspruchsschrift sei nicht erforderlich gewesen und nur vorsorglich erfolgt, um allfälligen Schwierigkeiten bei einer späteren Einführung in das Verfahren aus dem Wege zu gehen.

Somit erfülle die Einspruchsschrift alle in Regel 55 c) EPÜ genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Einspruchs.

- IV. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat bestritten, daß im vorliegenden Fall ein einfacher Sachverhalt zu beurteilen sei. Vielmehr enthalte das Streitpatent 21 Ansprüche in drei Kategorien.

Sie hat außerdem vorgetragen, die Beschwerdeführerin habe im Einspruchsschriftsatz 7 Entgegenhaltungen genannt, es aber der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin überlassen, die Relevanz der zitierten Passagen hinsichtlich des Anspruchsgegenstands und der Vorschriften des EPÜ zu ermitteln. In Abwesenheit spezieller Argumente sei die Prüfung der beiden umfangreichen Entgegenhaltungen (1) und (2) eine für die Beschwerdegegnerin unzumutbare Aufgabe. Insbesondere habe es die Beschwerdeführerin versäumt,

auf Textstellen der zitierten Druckschriften hinzuweisen, die den Gegenstands des Anspruchs 1 wörtlich vorwegnehmen. Somit erfülle die Einspruchsschrift nicht den Zweck der Regel 55 c) EPÜ, nach der in ihr der Standpunkt der Einsprechenden so deutlich darzulegen sei, daß alle Beteiligten den Kern des Einspruchs erkennen können.

- V. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ihren Einspruch für zulässig zu erklären und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Am Ende der von beide Parteien hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung, die am 29. Januar 1998 stattfand, verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die einzige in diesem Verfahren zu entscheidende Frage ist, ob die Einspruchsschrift der Beschwerdeführerin den Erfordernissen der Regel 55 c) EPÜ entspricht.

Nach dieser Regel muß die Einspruchsschrift

- eine Erklärung über den Umfang, in dem Einspruch gegen das europäische Patent eingelegt wird, und

- auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie
- die Angabe der zur Begründung des Einspruchs vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel

enthalten.

3. Im ersten Satz der Einspruchsschrift wird ausgeführt, der Gegenstand des Patents sei

"... aus den in Artikel 100 EPÜ genannten Gründen nicht patentfähig ..."

und es werde beantragt,

"... das Patent in vollem Umfang für alle benannten Vertragsstaaten zu widerrufen."

- 3.1 Mit der zweiten Ausführung wird das erste der in Regel 55 c) EPÜ genannte Erfordernis, den Umfang des Einspruchs anzugeben, erfüllt.

- 3.2 Der pauschale Hinweis auf Artikel 100 EPÜ wäre alleine ungenügend, um die zweite Forderung der Regel 55 c) EPÜ zu erfüllen, da er nicht erkennen ließe, auf welche konkreten Einspruchsgründe sich der Einspruch stützt. Er muß aber im Zusammenhang mit dem Gesamtinhalt der Einspruchsschrift gelesen werden, insbesondere auch mit dem ersten Satz der Seite 3, der lautet:

"Da also am Prioritätstag die Stabilisierung wäßriger Farbstoffe mit Hilfe von Zusätzen wie beispielsweise

Xanthan bekannt war und der Begriff "Farbstoffe" auch optische Aufheller umfaßt, kann der Gegenstand des angegriffenen Patents nicht patentfähig sein; Art. 54 und 56 EPÜ."

Nach der Einspruchsschrift wird also der Einspruch darauf gestützt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nach den Artikeln 54 und 56 EPÜ nicht patentfähig, d. h. nicht neu und nicht erfinderisch sei. Daher ist auch die zweite der in Regel 55 c) EPÜ genannten Bedingungen für Zulässigkeit eines Einspruchs erfüllt.

4. Das dritte Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ verlangt in Verbindung mit Artikel 99 (1) EPÜ eine Begründung, die das Wesen (den Kern) des Einspruchs dem Patentinhaber und der Einspruchsabteilung verständlich macht. Diese Begründung kann kurz, sollte aber vollständig sein. Ob die Begründung im Einzelfall ausreicht, ist dabei aus der Sicht des Fachmanns zu beurteilen (vgl. T 0222/85, Amtsblatt des EPA 1988, 128, Nr. 4 der Entscheidungsgründe und T 0925/91, Amtsblatt des EPA 1995, 469, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

4.1 Im vorliegenden Fall wird die Begründung des Einspruchs in der Einspruchsschrift mit der wörtlichen Wiedergabe des kurzen und übersichtlichen Anspruchs 1 des Streitpatents eingeleitet (zum Wortlaut des Anspruchs 1 vgl. oben, Punkt I). Der technisch einfache Gegenstand dieses Anspruchs erschließt sich dem Fachmann unmittelbar bei der Lektüre, ohne daß es dazu einer aufwendigen Merkmalsanalyse bedarf. Das Verständnis des in der Einspruchsschrift zitierten Anspruchs 1 wird nach

Überzeugung der Kammer auch nicht durch den Umstand erschwert, daß, wie die Beschwerdegegnerin einwendet, das Streitpatent 21 Ansprüche in 3 Kategorien enthält.

Weiter heißt es in der Einspruchsschrift:

"Nach eigenen Angaben hat sich die Patentinhaberin die Aufgabe gestellt, das Sedimentieren aufgeschäumter (sic!) anionischer optischer Aufheller in wäßrigen Zubereitungen weitgehend zu verhindern (S. 2, Z. 5 bis 10 des angegriffenen Patents). Anspruchsgemäß wird das Problem durch Zusatz eines anionischen Polysaccharids, vorzugsweise Xanthan (Anspruch 12), gelöst.

Am Prioritätstag ist bereits bekannt gewesen, daß sich wäßrige Farbstoffdispersionen mit Hilfe verschiedener Zusätze, z.B. Cellulosederivate und Xanthan, gegen vorzeitige Sedimentation stabilisieren lassen; US-PS 4 468 230, Sp. 7, Z. 20 bis 36; US-PS 4 673 410, Sp. 8, Z. 54 bis 68. Die empfohlenen Mengen überlappen weitgehend mit denen des angegriffenen Patents." (Die Formulierung "... Sedimentieren aufgeschäumter anionischer optischer Aufheller ..." ist offensichtlich fehlerhaft und muß richtig heißen "... Sedimentieren **aufgeschlammter** anionischer optischer Aufheller ...".)

Im weiteren wird unter Bezugnahme auf die Entgegenhaltungen (3) bis (7) ausgeführt, daß

"... für den Fachmann optische Aufheller Farbstoffe mit spezieller Absorption sind."

- 4.2 Der Fachmann konnte in diesen Ausführungen, die sich mit der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe und deren Lösung auseinandersetzen und mit der Bezugnahme auf Artikel 56 EPÜ (vgl. Punkt 3.2) übereinstimmen, sofort und ohne großen Auslegungsaufwand einen Angriff auf die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 erkennen. Es hätte sich für die Einspruchsabteilung daher angeboten zunächst zu untersuchen, ob die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ hinsichtlich dieses Einspruchsgrunds erfüllt waren.
- 4.3 In der Einspruchsschrift wird zur Begründung dieses Angriffs als Tatsache geltend gemacht, die Stabilisierung wäßriger Farbstoffdispersionen gegen vorzeitige Sedimentation durch Cellulosederivate sei am Prioritätstag bereits bekannt gewesen und zur Stützung, unter genauer Angabe von Spalte und Zeilen (vgl. Punkt 4.1), auf zwei Passagen mit nahezu identischem Wortlaut in den Entgegenhaltungen (1) und (2) verwiesen.
- 4.3.1 Beide Textstellen beschreiben den gleichen Stand der Technik, nämlich die Möglichkeit des Zusatzes von Verdickungsmitteln, u. a. von Xanthangummi, in Mengen von 0,05 bis 1,0 Gewichtsprozent, zu Suspensionen "...of the present inventions" (Dokument (1), loc. cit., insbesondere Spalte 7, Zeilen 20 bis 21 **und** Dokument (2), loc. cit., insbesondere Spalte 8, Zeilen 54 bis 55), um u. a. diese Suspensionen zu stabilisieren. Beim Fachmann konnten daher keine Zweifel entstehen, von welcher Druckschrift er bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausgehen sollte. Im vorliegenden Fall war es für ihn nicht erforderlich, hier eine Wahl zu treffen.

4.3.2 Zwar ist in den zitierten Passagen der Dokumente (1) und (2) selbst nicht spezifiziert worum es sich bei den dort genannten Dispersionen handelt, da es aber die Dispersionen "der Erfindung" sind, also der wesentliche Gegenstand der Entgegenhaltungen, wäre es für den Fachmann mit Erfahrung im Patentwesen selbstverständlich gewesen sich hierüber zu informieren. Im vorliegenden Fall hätte er dies einfach durch Lesen der Ansprüche oder des "summary of the invention" oder auch der Zusammenfassung der beiden Entgegenhaltungen feststellen können. Er war also nach Überzeugung der Kammer in der Lage, sich mit geringem, also **zumutbaren Aufwand** alle zum Verständnis der zitierten Textstellen gegebenenfalls noch erforderlichen Informationen zu verschaffen.

4.4 Schließlich wird in der Einspruchsschrift geltend gemacht, der Fachmann habe optische Aufheller als Farbstoffe aufgefaßt. Die Entgegenhaltungen (3) bis (7) dienen in der Einspruchsschrift offensichtlich nur zur Stützung dieser Behauptung.

Beweismittel für allgemeines Fachwissen müssen erst vorgelegt werden, wenn dessen Existenz bestritten wird (vgl. T 0766/91, nicht veröffentlicht im Amtsblatt EPA, Entscheidungsgründe Punkt 8.1). Da dies naturgemäß bei der Einreichung der Einspruchsschrift noch nicht der Fall sein kann, hätte es der Nennung dieser Beweismittel in der Einspruchsschrift nicht bedurft. Daher kann auch der Umstand, daß, wie die Beschwerdegegnerin rügt, die Fundstellen für das behauptete Fachwissen in diesen Druckschriften möglicherweise nicht mit ausreichender Genauigkeit angegeben sind, keinen Einfluß auf die

Zulässigkeit dieses Einspruchs haben.

- 4.5 Somit enthält die Einspruchsschrift alle Informationen, die es der Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung ermöglicht hätten, den **wesentlichen Kern** des auf Artikel 56 EPÜ gestützten Einspruchs zu verstehen, d. h. durch welchen Stand der Technik die einsprechende Beschwerdeführerin den Patentgegenstand für den Fachmann (vor dem Hintergrund seines allgemeinen Fachwissens) nahegelegt sah.
- 4.6 Auch der Hinweis der Beschwerdegegnerin auf die Entscheidungen T 0222/85, T 0621/91 und T 0448/89 kann zu keiner anderen Beurteilung führen, da sie andere Sachverhalte betreffen.
- 4.6.1 In der Sache T 0222/85, in der die Unzulässigkeit eines Einspruchs bestätigt wurde, war in der Einspruchsschrift die Patentfähigkeit unter Bezugnahme auf 16 Druckschriften aber ohne Bezeichnung der relevanten Textstellen bestritten worden (T 0222/85, Amtsblatt des EPA 1988, 128, Sachverhalt und Anträge Nr. II und Entscheidungsgründe Nr. 6). Dies ist mit dem hier vorliegenden Fall nicht vergleichbar, in dem die relevanten Textstellen in nur zwei Entgegnungen genau bezeichnet wurden.
- 4.6.2 Auch in der Entscheidung T 0621/91 hatte die Kammer einen Einspruch für unzulässig befunden, weil es in der Einspruchsschrift keinen Hinweis gab, mit welchem speziellen Ausführungen in den sieben entgegengehaltenen Druckschriften die erfinderische Tätigkeit angegriffen werden sollte und wie die sieben Dokumente zu kombinieren seien (T 0621/91, nicht veröffentlicht im

Amtsblatt des EPA Entscheidungsgründe Nr. 5, 6, 7). Im vorliegenden Fall sind dagegen nicht nur die zwei relevanten Stellen in den beiden Entgegenhaltungen angegeben, darüber hinaus hätte es auch nur eine einzige Möglichkeit gegeben diese beiden Textpassagen zu kombinieren, wäre dies erforderlich gewesen.

- 4.6.3 Die Entscheidung T 0448/89 ist nicht einschlägig, da die dort zu beurteilende Einspruchsschrift für den Einspruchsgrund mangelnder erfinderische Tätigkeit weder Tatsachen noch Beweismittel nannte (T 0448/89 Amtsblatt des EPA 1992, 361, Nr. 5). Die Beschwerdegegnerin beruft sich auf die Ausführungen in Nr. 4 der Gründe dieser Entscheidung. Dort wird aber nur im Zusammenhang mit dem Einspruchsgrund mangelnder Neuheit gerügt, daß in einer bezeichneten Textstelle einer Entgegenhaltung drei verschiedene Gegenstände beschrieben seien, ohne daß der angeblich neuheitsschädliche Gegenstand bezeichnet wurde. Daher kann auch diese Entscheidung nichts zum vorliegenden Fall beitragen.

5. Es folgt, daß die Einspruchsschrift, dem Zweck der Regel 55 c) EPÜ entsprechend, den Fachmann ohne unzumutbaren Interpretationsaufwand das Wesen des Einspruchs erkennen läßt, die beanspruchte Lösung (Anspruch 1 des Streitpatents) der Aufgabe, das Sedimentationsverhalten von Aufhellerformulierungen zu verbessern, werde, bei Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens, dem Fachmann durch den in genau bezeichneten Textstellen der Entgegenhaltungen (1) oder (2) beschrieben Stand der Technik nahegelegt.

Darüber hinausgehende Anforderungen sind an die

Einspruchsschrift nicht zu stellen, um die Zulässigkeit des Einspruchs zu begründen. Die Einspruchsschrift erfüllt daher, jedenfalls hinsichtlich des Einspruchsgrunds mangelnder erfinderischer Tätigkeit, alle in Regel 55 c) EPÜ genannten Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines Einspruchs.

Ob der sachliche Inhalt der in der Einspruchsschrift genau bezeichneten Fundstellen für Stand der Technik tatsächlich die Behauptung mangelnder erfinderischer Tätigkeit stützt, ob er also stichhaltig ist, ist eine Frage der materiellen Begründetheit des Einspruchs, nicht aber seiner Zulässigkeit (vgl. T 0925/91, Amtsblatt des EPA 1995, 469, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe) und bleibt hier außer Betracht.

6. Bei dieser Sachlage bedarf es keiner Entscheidung, ob auch der Einwand mangelnder Neuheit in der Einspruchsschrift ausreichend begründet wurde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angegriffene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

E. GÖrgmaier

A. Nuss