

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26 October 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0160/04 - 3.3.09

Anmeldenummer: 95928395.3

Veröffentlichungsnummer: 0781201

IPC: B32B 27/30

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verbundplatte

Patentinhaber:

SENOPLAST KLEPSCH & CO.GMBH & CO.KG

Einsprechende:

Lucite International UK Limited
British Vita plc

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 114(2), 123(2)(3), 84, 102(3), 111(1)
EPÜ R. 57a

Schlagwort:

"Verspätetes Vorbringen (nein)"

"Änderungen - durch Einspruchsgründe veranlaßt (ja) -
Erweiterungen (verneint)"

"Klarheit - Prüfungsbefugnis (verneint)"

"Entscheidung über die Beschwerde - Zurückverweisung (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0681/00, T 0472/88

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0160/04 - 3.3.09

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 26 October 2006

Beschwerdeführer: SENOPLAST KLEPSCH & CO.GMBH & CO.KG
(Patentinhaber) Nr. 444
A-5721 Piesendorf (AT)

Vertreter: Torggler, Paul Norbert
Patentanwälte
Torggler & Hofinger
Wilhelm-Greil-Straße 16
Postfach 556
A-6021 Innsbruck (AT)

Beschwerdegegner: Lucite International UK Limited
(Einsprechender 01) Queens Gate, 15-17 Queens Terrace
Southampton,
Hampshire S014 3BP (GB)

Vertreter: Frith, Richard Willem
Appleyard Lees
15 Clare Road
Halifax HX1 2HY (GB)

(Einsprechender 02)

British Vita plc
Oldham Road, Middleton
Manchester M242DB (GB)

Metzeler Plastics GmbH
Im Reinfeld 2
D-52428 Jülich-Kirchberg (DE)

Vertreter:

Preissner, Nicolaus
Flügel Preissner Kastel Schober
Patentanwälte
Postfach 31 02 03
D-80102 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 3. Dezember 2003 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0781201 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Kitzmantel
Mitglieder: A. T. Liu
W. Sekretaruk

Sachverhalt und Anträge

- I. Das Europäische Patent Nr. 781 201 wurde auf die europäische Patentanmeldung Nr. 95928395.3 der Senoplast Klepsch & Co.GmbH & Co.KG mit 5 Ansprüchen erteilt.
- II. Gegen das Patent wurde, gestützt auf die Bestimmungen der Artikel 100 (a) und (b) EPÜ, von den Firmen Imperial Chemical Industries PLC (jetzt Lucite International UK Ltd) (Einsprechende 01) und British Vita Plc / Metzeler Plastics GmbH (Einsprechende 02) jeweils Einspruch erhoben und der Widerruf des Patents im gesamten Umfang wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit und mangelnder Offenbarung gemäß Artikel 54, 56 bzw. 83 EPÜ beantragt. Ein weiterer Einspruch der Beitretenden Athlone Extrusions et al (Einsprechende 03) wurde mit Schreiben vom 26. Juli 2002 zurückgenommen.
- III. In der mündlichen Verhandlung vom 13. November 2003 hat die Einspruchsabteilung entschieden, das Patent zu widerrufen. Dieser Entscheidung lagen die geänderten Patentansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 6 zugrunde, die alle mit Schriftsatz vom 16. Juni 2000 eingereicht worden waren.
- IV. In der schriftlichen Begründung vom 3. Dezember 2003 wurde der Widerruf damit begründet, dass das neu hinzugefügte technische Merkmal in den unabhängigen Ansprüchen 1 aller Anträge, wonach "der E-Modul der im Überzug (3) eingesetzten Mischung 2500 bis 2800 MPa beträgt", die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfülle.

V. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Patentinhaberin am 2. Februar 2004 Beschwerde eingereicht. Gleichzeitig wurden 7 Sätze Patentansprüche, als Hilfsanträge 1 bis 7 bezeichnet, vorgelegt. Die Ansprüche der Hilfsanträge 2 bis 7 wurden mit Schreiben vom 19. September 2005 zurückgenommen und durch einen neuen 2. Hilfsantrag ersetzt.

VI. In der Mitteilung vom 8. August 2006 wies die Kammer die Parteien darauf hin, dass der strittige Parameter des E-Moduls bereits Gegenstand des erteilten Anspruchs 3 war und dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern folglich einen Einwand mangelnder Klarheit in Bezug auf dieses Merkmal im Einspruchsverfahren im Allgemeinen nicht zulasse. Die Kammer kündigte ihre Absicht an, den Fall unter diesen Umständen nicht abschließend zu entscheiden, sondern an die Einspruchsabteilung zurück zu verweisen.

VII. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer am 26. Oktober 2006 wurde die Zulässigkeit des Anspruchssatzes gemäß dem mit der Beschwerde eingereichten "1. Hilfsantrag" im Hinblick auf die Erfordernisse der Regel 57a EPÜ erörtert. Daraufhin wurde dieser "Hilfsantrag" zurückgenommen und durch einen "geänderten Hilfsantrag 1" ersetzt. Dieser besteht aus 4 Ansprüchen, wobei der unabhängige Anspruch 1 lautet:

"Verbundplatte zum Herstellen eines Einsatzes für Sanitärgegenstände (Badewannen, Duschtassen, Spülen, Waschbecken) durch Tiefziehen, wobei auf einer Unterlage insbesondere aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) ein Überzug (3) aus Polymethylmetacrylat (PMMA, Acrylglas)

angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Überzug aus Acrylglas aus einer Mischung von schlagzähmodifiziertem PMMA und Standard-PMMA besteht, wobei der E-Modul der im Überzug (3) eingesetzten Mischung 2500 bis 2800 MPa beträgt."

VIII. Die Beschwerdeführerin brachte folgende Argumente vor:

- Der "geänderte Hilfsantrag 1" sei nicht verspätet vorgebracht, da er sachlich nur einen Verzicht auf früher eingereichte Patentansprüche bedeute, die die Regel 57a EPÜ verletzen könnten.
- Der E-Modul sei unabhängig von dem Schmelzindex MFI der Mischung ursprünglich offenbart. Dessen Aufnahme in den Anspruch 1 sei daher im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ zulässig.
- Die Art der Bezeichnung des E-Moduls, wie in Anspruch 1 erfolgt, sei in Fachkreisen üblich. Darüber hinaus enthalte die Patentschrift einen Bezug auf die Messmethode. Dadurch sei die Klarheit dieses umstrittenen technischen Merkmals gegeben.
- Abgesehen davon sei der E-Modul bereits Inhalt eines erteilten Anspruchs. Es gebe keinen Grund, von der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern abzuweichen und die Klarheit des Anspruchs 1 in Frage zu stellen.
- Die von den Beschwerdegegnerinnen zitierten Entscheidungen T 681/00 und T 472/88 betrafen Spezialfälle, die nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar seien.

IX. Die Beschwerdegegnerinnen haben im wesentlichen folgendes vorgetragen:

- Der "geänderte Hilfsantrag 1" sei verspätet vorgelegt.
- Der E-Modul im Bereich von 2500 bis 2800 MPa sei nur in Kombination mit einem MFI der Mischung von unter 0,8 g/10' ursprünglich offenbart. Der Gegenstand gemäß dem Anspruch 1 gehe daher über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.
- Der Bezug auf die Norm ISO 527 als Messverfahren reiche nicht aus, um den E-Modul ausreichend klar zu definieren.
- Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (z.B. Entscheidungen T 681/00 und T 472/88) sei auch im Einspruchsverfahren ein Einwand auf der Grundlage von Artikel 84 EPÜ zulässig, wenn durch die vorgenommene Änderung eine Unklarheit zu Tage trete.

X. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Europäischen Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1-4 vom 26. Oktober 2006 oder auf der Grundlage der Ansprüche 1-3 vom 19. September 2005.

Die Beschwerdegegnerinnen 01 und 02 beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

Die Einsprechende 03 war durch die Rücknahme ihres Einspruchs am Beschwerdeverfahren nicht mehr beteiligt.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. In der mündlichen Verhandlung vom 26. Oktober 2006 hat die Kammer darauf hingewiesen, dass der mit der Beschwerde eingereichte "1. Hilfsantrag" 15 Ansprüche enthält. Angesichts der Tatsache, dass der erteilte Anspruchssatz nur 5 Ansprüche enthalten hat, äußerte die Kammer Bedenken, ob alle geänderten Ansprüche tatsächlich durch Einspruchsgründe veranlasst waren, wie es Regel 57a EPÜ verlangt. In der Folge dieser Diskussion wurde ein neuer, den vorherigen "1. Hilfsantrag" ersetzender, 4 Ansprüche umfassender Anspruchssatz mit dem Titel "geänderter Hilfsantrag 1" vorgelegt, der die früheren Ansprüche 5 bis 15 nicht mehr enthielt, und der *de facto* trotz der seiner abweichenden Bezeichnung den **Hauptantrag** der Beschwerdeführerin darstellt (siehe Punkte VII und X oben).

2. Verspätetes Vorbringen, Artikel 114 (2) EPÜ

Wie oben erwähnt, wurde der Einwand unter Regel 57a EPÜ erstmals in der mündlichen Verhandlung erhoben. Der Beschwerdeführerin muss deshalb die Möglichkeit gegeben werden, auch noch in diesem Verfahrensstadium mit einem geänderten Antrag darauf zu reagieren. Die Änderung besteht lediglich in der Streichung der Ansprüche 5 bis 15, während die verbleibenden Ansprüche 1 bis 4

unverändert geblieben sind und nun allein die Grundlage des geänderten Antrags darstellen. Diese wurden bereits mit der Beschwerdebegründung vorgelegt. Unter diesen Umständen sieht die Kammer keinen Grund, den vorliegenden Antrag als verspätet nicht zuzulassen.

3. Änderungen, Artikel 123 (2) und (3) EPÜ

- 3.1 Der vorliegende Anspruch 1 unterscheidet sich von dem ursprünglich eingereichten bzw. erteilten Anspruch 1 im Wesentlichen nur durch das neu hinzugefügte Merkmal, dass "der E-Modul der im Überzug (3) eingesetzten Mischung 2500 bis 2800 MPa beträgt". Ansprüche 2 bis 4 sind gegenüber den erteilten Ansprüchen 2, 4 und 5 praktisch unverändert.

Die Änderung des Anspruchs 1 ist dem erteilten Anspruch 3 entnommen. Die Beschwerdegegnerinnen haben eingewendet, durch den Rückbezug im erteilten Anspruch 3 auf Ansprüche 1 **und** 2 (von der Kammer hervorgehoben) sei dieses Merkmal zwangsläufig nur im Zusammenhang mit dem technischen Merkmal des "MFI" im erteilten Anspruch 2 offenbart. Daher verletze die Aufnahme allein des technischen Merkmals "E-Modul" in den Anspruch 1 ohne gleichzeitige Aufnahme auch des "MFI"-Merkmals die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

- 3.2 Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass die Änderung des Anspruchs 1 durch die ursprüngliche Beschreibung gestützt ist. Dort wird angegeben, dass nur ein relativ geringer Bereich der möglichen PMMA Mischungen höchste Anforderungen erfüllt und dass dieser geringe Bereich durch den Schmelzindex **und/oder** (durch die Kammer hervorgehoben) den E-Modul

der Mischungen aus schlagzähmodifiziertem PMMA mit Standard-PMMA am besten beschrieben wird (ursprüngliche Beschreibung, Seite 4, Zeilen 4 bis 15). Die Kammer ist daher der Auffassung, dass an der zitierten Stelle die ursprüngliche Offenbarung eindeutig die Alternativen anbietet, dass der erwünschte Bereich entweder durch einen dieser Parameter ("durch den Schmelzindex oder den E-Modul"), oder durch die Kombination beider ("durch den Schmelzindex und den E-Modul) definiert werden kann. Die weitere Angabe der in Frage kommenden Bereiche für diese beiden Parameter "nämlich MFI unter 0,8 und E-Modul zwischen 2500 und 2800 MPa" vermag an dieser Auffassung nichts zu ändern (Seite 4, Zeilen 15 bis 16).

Diese Interpretation wird dadurch bestätigt, dass im darauf folgenden Absatz der Beschreibung erklärt wird: "Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse werden höchste Heiß-Kalt-Wasserbeständigkeit und Spannungsrisssbeständigkeit (insbesondere gegen Alkohole) durch Mischungen von schlagzähmodifiziertem PMMA mit Standard-PMMA erreicht, die einen MFI 230°C/3,8 nach DIN 53753 von höchstens 0,8 und gleichzeitig einen E-Modul (gemäß ISO 527) von 2500 bis 2800 MPa aufweisen" (Seite 4, Zeilen 18 bis 24). Diese Stelle macht dann nur Sinn, wenn die Kombination der Parameter "MFI" und "E-Modul" eine weitere Bevorzugung gegenüber der Wahl nur eines einzelnen dieser Parameter ist. Wäre dies nicht der Fall, und würde die Offenbarung im vorangehenden Absatz ausschließlich eine Kombination dieser beiden betreffen, wäre diese zusätzliche Aussage redundant (vgl. Seite 4, Zeilen 4 bis 16).

- 3.3 Es ist ferner unstrittig, dass durch den definierten E-Modul der Mischung der Gegenstand des so geänderten

Anspruchs 1 gegenüber dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 einschränkt ist. Infolgedessen ist die Änderung des Anspruchs 1 im Sinne der Artikel 123 (2) und (3) EPÜ zulässig.

4. Klarheit, Artikel 84 EPÜ

4.1 Der Widerruf des Streitpatents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass der E-Modul nicht klar definiert sei. Die Aufnahme dieses Merkmals in den unabhängigen Anspruch 1 führe somit zu einem Gegenstand, der den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ nicht genüge. Infolgedessen war die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass Artikel 102 (3) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents mit diesem geänderten Anspruch 1 entgegen stehe (Entscheidungsgründe, Punkt 2, Seiten 3 bis 5).

4.2 Festzuhalten ist, dass der Klarheitseinwand kein Einspruchsgrund und deshalb die Prüfung der Voraussetzungen des Artikels 84 EPÜ auf die Fälle beschränkt ist, bei denen eine Änderung vorgenommen wurde (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Auflage 2001, II.A.6.2, Seite 178).

Es ist im vorliegenden Fall unstrittig, dass der E-Modul bereits Gegenstand des erteilten Anspruchs 3 ist. Daher ist die Kammer der Auffassung, dass die Aufnahme des E-Moduls in den Anspruch 1 keine "im Einspruchsverfahren vorgenommene Änderung" im Sinne des Artikels 102 (3) EPÜ darstellt.

Darüber hinaus haben weder die Beschwerdegegnerinnen vorgetragen, noch ist es für die Kammer ersichtlich, dass durch seine Aufnahme in den Anspruch 1 das

betroffene Merkmal eine Sinnänderung gegenüber der vorher geltenden Bedeutung erfahren hätte. Daher kann auch kein Mangel an Klarheit durch die vorgenommene Änderung entstanden sein. Unter diesen Umständen ist die Kammer zu einer Prüfung der Voraussetzungen des Artikels 84 EPÜ nicht befugt.

- 4.3 Die von den Beschwerdegegnerinnen zitierte (nicht im Amtsblatt veröffentlichte) Entscheidung T 681/00 betrifft den Fall, dass der erteilte Anspruch 1 auf eine durch zwei allgemeine chemische Formeln definierte Organosiloxanverbindung gerichtet war. Bei einer bestimmten Belegung dieser Formeln war die beanspruchte Verbindung ein Mono-organosiloxanpolymer. Im Einspruch wurde das Merkmal "Eine Organosiloxanverbindung" im erteilten Anspruch 1 durch das Merkmal "Ein im wesentlichen lineares oder ringförmiges Di-organosiloxanpolymer" aus dem erteilten abhängigen Anspruch 7 ersetzt. Die Änderung hatte somit zur Folge, dass der neue Anspruch Merkmale enthielt, die einander widersprechen (siehe dort Punkte 5.3, 5.3.1 und 5.4, 2. Absatz).

Ein ähnlicher Sachverhalt liegt der (ebenfalls im Amtsblatt nicht veröffentlichten) Entscheidung T 472/88 zugrunde. Dies wurde von den Beschwerdegegnerinnen nicht bestritten. Wie in der Entscheidung T 681/00 selbst festgestellt, betrifft diese ebenso wie die darin zitierte Entscheidung T 472/88 Spezialfälle, bei denen durch die vorgenommene Änderung der Fachmann erst auf eine bis dahin versteckte Unklarheit aufmerksam gemacht wurde (siehe hierzu dort, Punkt 5.2, 2. Absatz). Da diese speziellen Voraussetzungen hier nicht vorliegen,

sind diese Entscheidungen im vorliegenden Fall nicht anwendbar.

4.4 Es ist für die vorliegende Entscheidung deshalb unerheblich, ob das Merkmal "E-Modul" im Anspruch 1 ausreichend klar definiert ist oder nicht.

5. Zurückverweisung, Artikel 111 (1) EPÜ

Der Widerrufgrund mangelnder Klarheit trägt - wie dargestellt - die angefochtene Entscheidung nicht. Um den Beteiligten den Instanzenzug zu erhalten, sieht die Kammer davon ab, den Fall abschließend auf der Basis des Hauptantrags zu entscheiden und verweist stattdessen die Sache zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die erste Instanz zurück, Artikel 111 (1) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die erste Instanz zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

G. Röhn

P. Kitzmantel