

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. Januar 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0147/07 - 3.3.09

Anmeldenummer: 01925478.8

Veröffentlichungsnummer: 1285023

IPC: C08J 5/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Elastische Folie

Anmelder:

Nicola, Thomas

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 54, 83, 84

Schlagwort:

"Ausreichende Offenbarung - ja"

"Klarheit - ja"

"Neuheit - ja"

"Zurückverweisung - ja"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0147/07 - 3.3.09

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 12. Januar 2010

Beschwerdeführer:

Nicola, Thomas
7, Impasse des Blaireaux
F-57350 Spicheren (FR)

Vertreter:

Isenbruck, Günter
Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann LLP
Eastsite One
Seckenheimer Landstrasse 4
D-68163 Mannheim (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 7. August 2006
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 01925478.8
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Kitzmantel
Mitglieder: J. Jardón Álvarez
W. Sekretaruk

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung 01 925 478.8, eingereicht am 16. März 2001 als internationale Anmeldung PCT/EP01/03030 war unter der Nr. WO-01/88022 am 22. November 2001 veröffentlicht worden. Mit Entscheidung vom 7. August 2006 wurde sie von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

II. Der Entscheidung lagen die am 13. April 2005 eingegangenen Ansprüche 1 bis 6, betreffend eine mehrschichtige, elastische non-PVC Folie zugrunde. Die unabhängigen Ansprüche 1, 5 und 6 lauteten:

"1. Mehrschichtige, elastische non-PVC Folie auf Polypropylen-Basis, welche im wesentlichen nicht verstreckt ist (d.h. eine Orientierung von weniger als etwa 2% aufweist) und deren Spannungs-Dehnungs-Diagramm keinen Punkt aufweist, in welchem die Steigung des Graphen <0 ist.

5. Verwendung einer Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4 zur Herstellung von medizinischen Beuteln.

6. Medizinische Beutel, umfassend mindestens eine Folie nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 betrafen bevorzugte Ausführungsformen der Folie gemäß Anspruch 1.

III. Die Zurückweisung wurde damit begründet, dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Dokument

D5: EP - A - 0 739 713

nicht neu sei, das Erfordernis der Klarheit nicht gegeben sei und die Erfindung nicht ausreichend offenbart sei. Deshalb seien die Erfordernisse der Artikel 54, 84 und 83 EPÜ 1973 nicht erfüllt.

Zur Begründung führte die Prüfungsabteilung aus, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 der im Versuch B in D5 offenbarten siebenschichtigen Folie vorweggenommen sei. Die im Anspruch geforderte Charakteristik des Spannungs-Dehnungs-Diagramms in D5 sei zwar nicht explizit offenbart, ergebe sich jedoch implizit daraus, dass die bekannte Mehrschichtfolie Propylen enthalte, elastisch und nicht verstreckt sei.

Bezüglich Artikel 83 EPÜ 1973 vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, dass der Fachmann auf Basis der vorliegenden Anmeldung nicht in der Lage sei, außer den auf den drei spezifisch genannten Polypropylenen basierenden Folien weitere Folien mit der anspruchsgemäßen Spannungs-Dehnungscharakteristik herzustellen.

Die Prüfungsabteilung stellte weiterhin fest, dass der Ausdruck "im wesentlichen nicht verstreckt (d.h. eine Orientierung von weniger als etwa 2% aufweist)" unklar sei.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH (jetzt Thomas Nicola) am 9. Oktober 2006 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr

Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ist am 18. Dezember 2006 eingegangen.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf Basis der Ansprüche 1 bis 6, eingereicht am 13. April 2005, hilfsweise auf Basis der Ansprüche 1 bis 6, eingereicht am 18. Dezember 2006 mit der Beschwerdebegründung.

Anspruch 1 des Hilfsantrags lautete:

"1. Dreischichtige, elastische non-PVC Folie, welche nicht verstreckt ist und deren Spannungs-Dehnungs-Diagramm keinen Punkt aufweist, in welchem die Steigung des Graphen < 0 ist, umfassend mindestens einen teilkristallinen Kunststoff mit einem Kristallisationsgrad von $< 50\%$, welcher aus flexiblen Polyolefinen auf Polypropylenbasis ausgewählt ist."

Ansprüche 2 bis 6 waren identisch mit den entsprechenden Ansprüchen des Hauptantrages.

- V. Mit Bescheid vom 27. August 2009 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, dass sie der Auffassung sei, dass der Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ 1973 nicht erfülle. Die in den Anspruch 1 des Hilfsantrags aufgenommene Definition des Polymers räume jedoch die Bedenken der Kammer bezüglich der Ausführbarkeit aus. Die Kammer stellte weiter fest, dass die Ansprüche des Hilfsantrags auch die Erfordernisse der Artikel 84 und 54 EPÜ 1973 erfüllen und sie unter diesen Umständen beabsichtige, die Angelegenheit zur

weiteren Behandlung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

- VI. Mit Schreiben vom 6. November 2009 beantragte die Beschwerdeführerin das Verfahren auf Basis des Hilfsantrags fortzusetzen. Sie teilte außerdem mit, dass sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung unter der Bedingung zurücknehme, dass die Kammer anerkenne, dass der Hilfsantrag die Erfordernisse der Artikel 84 und 54 EPÜ 1973 erfüllt.
- VII. Die schriftlich vorgetragene Argumente der Beschwerdeführerin, soweit sie für diese Entscheidung relevant sind, können wie folgt zusammengefasst werden:
- Die Präzisierung des Ausdrucks "im wesentlichen nicht verstreckt" durch Streichung des Begriffs "im wesentlichen" sollte die Bedenken bezüglich mangelnder Klarheit ausräumen.
 - Die erfindungsgemäße Lehre enthalte ausreichende Informationen zur Vorauswahl des Materials für die Folie. Es handle es sich um ein elastisches, nicht verstrecktes non-PVC Material, umfassend ein teilkristallines flexibles Polyolefin auf Polypropylenbasis mit einem Kristallisationsgrad von <50%. Die Beschreibung nenne Beispiele für solche Materialien. Der Fachmann könne somit ohne Weiteres eine Vorauswahl treffen und in einfacher Weise mittels Routineversuchen ermitteln, ob ein bestimmtes Material geeignet sei.
 - Ferner sei der Gegenstand der vorliegenden Ansprüche, die die Präzisierungen enthalten, dass die Folie aus

drei Schichten bestehen muss und das Polymer auf Polypropylenbasis teilkristallin mit einem kristallinen Anteil von unter 50% sein muss, nicht in D5 offenbart.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Basis der Ansprüche 1 bis 6 des Hilfsantrags, eingereicht am 18. Dezember 2006 zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

HILFSANTRAG

2. *Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

2.1 Anspruch 1 wurde gegenüber der ursprünglichen Fassung dieses Anspruchs durch Aufnahme einiger Merkmale aus der Beschreibung ergänzt. Diese Änderungen sind in der Beschreibung wie folgt offenbart:

Die Tatsache, dass bevorzugt eine teilkristalline polymere Verbindung mit einem Kristallisationsgrad von <50% eingesetzt wird, steht auf Seite 5, dritter Absatz der Beschreibung. Dass bevorzugt flexible Polyolefine auf Propylenbasis verwendet werden, findet sich auf Seite 5 fünfter Absatz. Eine dreischichtige Folie ist in Figur 3 und Beispiel 2 gezeigt. In dem Beispiel sind außerdem alle wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1 in Kombination offenbart.

2.2 Außerdem wurden im Anspruch 1 im Ausdruck "im wesentlichen nicht verstreckt" die Wörter "im wesentlichen" gestrichen, um den Einwand mangelnder Klarheit auszuräumen.

2.3 Die übrigen Ansprüche 2 bis 6 entsprechen den Ansprüchen 2, 3 und 9 bis 11 der ursprünglich eingereichten Fassung.

2.4 Die Ansprüche sind demzufolge im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nicht zu beanstanden.

3. *Zurückweisungsgründe*

3.1 Die Prüfungsabteilung hat die Anmeldung wegen mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPÜ 1973) gegenüber dem Dokument D5, mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ 1973) und mangelnder Klarheit (Artikel 84 EPÜ 1973) zurückgewiesen.

3.2 Alle Zurückweisungsgründe sind durch den nun geltenden Anspruch 1 ausgeräumt:

3.3 Durch Beschränkung des Anspruchsgegenstands auf eine dreischichtige Folie ist die im Versuch B des Dokuments D5 offenbarte siebenschichtige Folie nicht mehr neuheitsschädlich. Die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ 1973 sind daher gegenüber diesem Dokument erfüllt.

3.4 Der neuformulierte Anspruch 1, in dem der Ausdruck "im wesentlichen nicht verstreckt (d.h. eine Orientierung von weniger als etwa 2% aufweist)" durch der Ausdruck "nicht verstreckt" ersetzt wurde, ist bezüglich mangelnder Klarheit (Artikel 84 EPÜ 1973) nicht mehr zu beanstanden.

3.5 Die Präzisionen im Anspruch 1 ermöglichen dem Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Ermittlung eines für die Folie geeigneten Materials. Es handelt es sich nun um ein elastisches, nicht verstrecktes non-PVC Material auf Polypropylenbasis mit einem Kristallisationsgrad von < 50%. Die Beschreibung nennt Beispiele für solche Materialien. Darüber hinaus enthält diese detaillierte Angaben zur Ermittlung des Spannungs-Dehnungs-Diagramms (siehe Seite 5, Zeilen 4 - 16). Der Fachmann kann damit ohne Weiteres eine Vorauswahl treffen und auf einfache Weise in Routinenversuchen ermitteln, ob ein bestimmtes Material für die Folie geeignet ist. Die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ 1973 sind daher erfüllt.

4. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973)*

4.1 Artikel 111 (1) EPÜ 1973 bestimmt, dass die Beschwerdekammer nach der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, über diese entscheidet. Dabei wird sie entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung zurück. Die Prüfungsabteilung hat in ihrer Entscheidung die Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht behandelt. Im Hinblick darauf übt die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, dass sie die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die Prüfungsabteilung zurückverweist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens auf Grundlage des Hilfsantrags (Ansprüche 1 bis 6 eingereicht am 18. Dezember 2006) an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Röhn

P. Kitzmantel