

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. August 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2115/08 - 3.3.09
Anmeldenummer: 01923560.5
Veröffentlichungsnummer: 1268207
IPC: B32B 27/36
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Weisse, siegelfähige, flammhemmend ausgerüstete, biaxial orientierte Polyesterfolie, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung

Patentinhaber:

Mitsubishi Polyester Film GmbH

Einsprechender:

DuPont Teijin Films U.S. Limited Partnership

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Änderungen - Klarheit (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

T 1129/97, T 0560/09

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2115/08 - 3.3.09

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 4. August 2011

Beschwerdeführer: DuPont Teijin Films U.S. Limited Partnership
(Einsprechender) Building 27
Barley Mill Plaza
Routes 141 & 48
Wilmington
Delaware 19805 (US)

Vertreter: Cockerton, Bruce Roger
Carpmaels & Ransford
One Southampton Row
London WC1B 5HA (GB)

Beschwerdegegner: Mitsubishi Polyester Film GmbH
(Patentinhaber) Kasteler Strasse 45
D-65203 Wiesbaden (DE)

Vertreter: Schweitzer, Klaus
Plate Schweitzer Zounek
Patentanwälte
Rheingaustrasse 196
D-65203 Wiesbaden (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1268207 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 8. August 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Sieber
Mitglieder: M. O. Müller
F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde des Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass das Patent EP 1 268 207 B1 auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung als Hauptantrag eingereichten Ansprüche 1-24 sowie der daran angepassten Beschreibung die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

- II. Der Einsprechende hatte den Widerruf des Patentes im gesamten Umfang auf der Grundlage der Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit), Artikel 100 b) EPÜ sowie Artikel 100 c) EPÜ beantragt.

- III. In der am 14. Juli 2008 mündlich verkündeten und am 8. August 2008 schriftlich begründeten Entscheidung erkannte die Einspruchsabteilung die Klarheit des in Anspruch 1 des Hauptantrages eingefügten Begriffes "weiß" an. Die Einspruchsabteilung argumentierte, dass es für den Fachmann klar sei, was unter dem in Anspruch 1 eingefügten Begriff "weiß" zu verstehen sei. Außerdem könne der Weißgrad nach der angegebenen Messmethode in der Beschreibung ermittelt werden. Darüber hinaus war nach Ansicht der Einspruchsabteilung die Erfindung im Streitpatent so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Der beanspruchte Gegenstand sei auch gegenüber dem zitierten Stand der Technik neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- IV. Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer (Einsprechender) am 17. Oktober 2008 Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. In der

am 18. Dezember 2008 eingereichten Beschwerdebeurteilung
reichte der Beschwerdeführer ein:

D26: Produktdatenblatt "®Hostaphan RHS",

D27: Grafik zur Siegelfähigkeit,

D28: WO 97/37849 A1 und

D29: US 5,171,625 A1.

V. Mit seiner Erwiderung vom 20. Juli 2009 reichte der
Beschwerdegegner (Patentinhaber) eine Kopie der in der
mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichten Beschreibungsseiten 2-16 und Ansprüche 1-
24 ein.

VI. Mit Schreiben vom 14. August 2009 wurden vom
Beschwerdeführer Versuchsdaten bezüglich des Beispiels 1
der D2 vorgelegt. In Erwiderung hierzu wurde vom
Beschwerdegegner mit Schreiben vom 15. Juli 2010
beantragt, die mit diesem Schreiben des
Beschwerdeführers eingereichten Versuchsdaten nicht in
das Verfahren zuzulassen.

VII. Im Anschluss hieran wurden die Parteien mit Bescheid vom
7. Februar 2011 zur mündlichen Verhandlung geladen. Die
Ladung enthielt als Annex die vorläufige Meinung der
Kammer, in der mitgeteilt wurde, dass einer der in der
mündlichen Verhandlung zu diskutierenden Punkte die
Klarheit des Begriffes "weiß" sein würde.

VIII. Mit Schreiben vom 2. Juni 2011 wurden vom
Beschwerdeführer eingereicht:

- D4a: EP 0 952 176 A1,
- D30: EP 1 274 577 B1,
- D31: EP 0 515 096 A2,
- D32: CA 2,138,904 A1,
- D33: Erklärung und Versuchsbericht (I) von K. Rakos,
I. Ridley und A. Lovatt, datiert 21. Mai und
2. Juni 2011,
- D34: Erklärung von A. Lovatt, datiert 27. Mai 2011 und
- D35: Versuchsbericht zur Oberflächenrauigkeit als
Funktion des Füllergehaltes in der Basisschicht.
- IX. Mit Schreiben vom 30. Juni 2011 teilte der
Beschwerdegegner mit, dass er an der mündlichen
Verhandlung nicht teilnehmen werde. Der Antrag auf
mündliche Verhandlung wurde entsprechend zurückgenommen.
- X. Am 4. August 2011 fand die mündliche Verhandlung vor der
Kammer statt, in der der Beschwerdegegner, wie
angekündigt, nicht vertreten war. Der Beschwerdeführer
hielt seinen bereits schriftlich vorgebrachten Antrag
auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
Widerruf des Streitpatents aufrecht.
- XI. Die im schriftlichen Verfahren sowie der mündlichen
Verhandlung vorgebrachten Argumente des
Beschwerdeführers können, soweit sie für die vorliegende

Entscheidung relevant sind, wie folgt zusammengefasst werden:

Der in Anspruch 1 eingefügte Begriff "weiß" führe zu einem Klarheitsmangel. Ein Weißgrad von größer 70 werde lediglich im abhängigen Anspruch 4 genannt und somit umfasse Anspruch 1 Folien mit Weißgraden kleiner 70. Es fehle jedoch jegliche Information darüber bis zu welchem Weißgrad das Merkmal "weiße Polyesterfolie" erfüllt sei. Auch könne eine weiße Folie einen Gelb- oder Grauanteil aufweisen und es sei für den Fachmann nicht deutlich, bis zu welchem Farbanteil eine Folie als weiß anzusehen sei. Schließlich bestehe ein Widerspruch zwischen Ansprüchen und Beschreibung des Streitpatentes dahingehend, dass gemäß Tabelle 1 des Streitpatentes die erfindungsgemäße Folie einen Weißgrad von größer 70 aufweise, während Anspruch 1 Folien mit kleineren Weißgraden abdecke.

XII. Die im schriftlichen Verfahren vorgebrachten Argumente des Beschwerdegegners können, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, wie folgt zusammengefasst werden:

Der Begriff "weiß" sei eine rein qualitative, dem Fachmann das Verständnis der Erfindung erleichternde Eigenschaftszuweisung und bedürfe als solche keiner näheren Definition. Für einen Fachmann sei klar, dass sich eine weiße Folie funktional von anderen unterscheide, da sie laut Anspruch 1 ja Weißpigmente in der Basisschicht enthalte.

Darüber hinaus sei der Begriff "weiß" in der Patentschrift über den Weißgrad der Folien in Tabelle 1

näher definiert und dieser könne nach der Messmethode nach Berger ermittelt werden. Somit führe die Einfügung des Merkmals "weiß" in Anspruch 1 nicht zu einem Klarheitsmangel.

XIII. Der Beschwerdeführer (Einsprechender) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 268 207.

XIV. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte im schriftlichen Verfahren die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Streitpatentes auf der Grundlage der mit Schreiben vom 20. Juli 2009 eingereichten Ansprüche 1-24 ("Hauptantrag") sowie den Seiten 2-16 der daran angepassten Beschreibung (entspricht den Unterlagen, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde lagen).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Änderungen - Klarheit*
 - 2.1 Anspruch 1 des Hauptantrages unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 u. a. dadurch, dass die Polyesterfolie auf eine weiße Polyesterfolie eingeschränkt wurde. Das Merkmal einer "weißen Polyesterfolie" ist in keinem der erteilten Ansprüche enthalten. Somit ist zu prüfen, ob dieses Merkmal das Erfordernis der Klarheit gemäß Artikel 84 EPÜ erfüllt.

Laut Artikel 84 EPÜ müssen die Ansprüche deutlich gefasst sein. Wie in Entscheidung T 560/09 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht; Punkt 2) ausgeführt wird, impliziert dieses Erfordernis, dass der Fachmann ohne jeden Zweifel zwischen anspruchsgemäßen und nicht anspruchsgemäßen Ausführungsformen unterscheiden kann. Es ist daher im vorliegenden Fall zu prüfen, ob für den den Anspruch 1 des Hauptantrages lesenden Fachmann das Merkmal "weiße Polyesterfolie" klar ist und ob insbesondere eine Unterscheidung zwischen weißen und nicht weißen Polyesterfolien ohne jeden Zweifel möglich ist.

2.1.1 Die einzige Information, die Anspruch 1 bezüglich der Weißheit der Polyesterfolie liefert, besteht darin, dass Weißpigmente in der Basisschicht der Polyesterfolie vorhanden sein müssen. Fügt man einer transparenten Polyesterfolie Weißpigmente in steigender Menge zu, so wird die Folie ihre Transparenz verlieren und zunehmend trüber ("milchiger") werden bis schließlich eine weiße Folie erhalten wird. Es fehlen jedoch im Anspruch Angaben zur Menge des Weißpigments. Insbesondere sind im Anspruch keine Angaben enthalten, ab welchem Trübungsgrad bzw. Weißpigmentanteil die Polyesterfolie das Merkmal einer "weißen Polyesterfolie" erfüllt.

2.1.2 Darüber hinaus können Polyesterfolien und die darin enthaltenen Pigmente neben einem Weißanteil auch andere Farbanteile, wie beispielsweise Grau- oder Gelbanteile enthalten. So geht aus Seite 6, Zeile 58 des Streitpatentes ("Die Folie erhält hierdurch ein brillantes weißes Aussehen, ohne gelbstichig zu sein") im Umkehrschluss hervor, dass weiße Polyesterfolien auch gelbstichig sein können. Es fehlen jedoch Angaben im Anspruch, bis zu welchem Gelbanteil eine Polyesterfolie

im Sinne des Anspruchs dann noch als "weiß" anzusehen ist.

2.1.3 Schließlich ist entgegen den Angaben des Beschwerdegegners die weiße Polyesterfolie in Anspruch 1 nicht durch einen Weißgrad von größer 70 definiert. Vielmehr ist eine solche Definition in den Ansprüchen lediglich im vom Anspruch 1 abhängigen Anspruch 4 enthalten, was impliziert, dass es sich hierbei lediglich um ein bevorzugtes Merkmal handelt. Daher umfasst Anspruch 1 auch Ausführungsformen ohne dieses Merkmal, d. h. Polyesterfolien mit einem Weißgrad von kleiner 70. Im Anspruch fehlt jedoch jegliche Information darüber, bis zu welchem Weißgrad Polyesterfolien noch unter das Anspruchsmerkmal "weiße Polyesterfolie" fallen.

Vom Beschwerdegegner wurde in diesem Zusammenhang argumentiert, dass sich die Definition des Weißgrades in Anspruch 1 durch die Beschreibung, insbesondere den in der Tabelle 1 des Streitpatentes angegebenen Weißgrad von größer 70 ergebe.

Es ist dem Beschwerdegegner darin zu folgen, dass in Tabelle 1 des Streitpatentes ein Weißgrad von größer 70 als erfindungsgemäßer Bereich angegeben wird. Dies steht jedoch im Widerspruch zu den Ansprüchen des Streitpatentes, aus denen hervorgeht, dass Anspruch 1 Folien mit Weißgraden von kleiner 70 umfasst (siehe 1. Absatz des Punktes 2.1.3). Darüber hinaus geht aus dem Wortlaut des Artikels 84 EPÜ hervor, dass ein Anspruch für sich genommen klar sein muss (siehe beispielsweise T 1129/97; Abl. EPO 2001, 273; Punkte 2.1.2 and 2.1.3). Eine Erläuterung des Begriffes "weiß"

in der Beschreibung des Streitpatentes kann daher ohnehin nicht dazu führen, dass der an sich unklare Begriff "weiße Polyesterfolie" in Anspruch 1 als klar anzusehen ist.

2.2 Somit kann der auf dem Gebiet der Polyesterfolien tätige Fachmann dem Merkmal "weiße Polyesterfolie" in Anspruch 1 des Hauptantrages keine eindeutige Bedeutung zuordnen. Insbesondere kann er, wie oben aufgezeigt wurde, nicht eindeutig die Grenze hinsichtlich des Trübungsgrades/Weißpigmentanteils, Gelbanteils und/oder Weißgrades ermitteln, bis zu der eine Folie das Anspruchsmerkmal "weiße Polyesterfolie" erfüllt. Eine zweifelsfreie Unterscheidung zwischen anspruchsgemäßen und nicht anspruchsgemäßen Polyesterfolien ist somit unmöglich. Die vom Beschwerdegegner in den Anspruch aufgenommene Beschränkung auf weiße Polyesterfolien führt daher zu einem Klarheitsmangel des Anspruchs 1.

2.3 Vom Beschwerdegegner wurde in der Beschwerdeerwiderung vom 20. Juli 2009 noch argumentiert, dass der Begriff "weiß" eine rein qualitative, dem Fachmann das Verständnis der Erfindung erleichternde Eigenschaftszuweisungen sei. Dieser Begriff bedürfe daher keiner näheren Definition.

Diese Auffassung scheint zu implizieren, dass für qualitative Merkmale ein spezielles weniger striktes Klarheitserfordernis gilt. Dies steht jedoch im Widerspruch zu Artikel 84 EPÜ, der keinerlei Unterscheidung bezüglich qualitativer und quantitativer Merkmale enthält, sondern unterschiedslos fordert, dass die Ansprüche deutlich gefasst sein müssen. Das Argument des Beschwerdegegners geht daher ins Leere.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent EP 1 268 207 wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Röhn

W. Sieber