

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. April 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0122/11 - 3.3.09

Anmeldenummer: 99107255.4

Veröffentlichungsnummer: 952176

IPC: C08J 5/18, B32B 15/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Mehrschichtige, biaxial orientierte Polyesterfolie, Verfahren
zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung

Patentinhaber:

Mitsubishi Polyester Film GmbH

Einsprechender:

Toray Industries, Inc.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84

Schlagwort:

-

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0122/11 - 3.3.09

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 9. April 2013

Beschwerdeführer: Toray Industries, Inc.
(Einsprechender) 1-1, Sonoyama 1-chome, Otsu
Shiga 520-8558 (JP)

Vertreter: Schindele, Claus
Kador & Partner
Corneliusstraße 15
D-80469 München (DE)

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. 952176 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 2. November 2010.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Jardón Álvarez
Mitglieder: W. Ehrenreich
F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

I. Das Europäische Patent Nr. 0 952 176 der Firma *Mitsubishi Polyester Film GmbH* wurde mit der am 14. Oktober 2010 mündlich verkündeten und am 2. November 2010 schriftlich begründeten Entscheidung der Einspruchsabteilung in geändertem Umfang aufrechterhalten.

Basis für die Entscheidung waren die am 14. Oktober 2010 eingereichten Ansprüche 1 bis 12, deren Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Koextrudierte, zumindestens zweischichtige, biaxial orientierte Polyesterfolie mit einer Basisschicht, die zu mindestens 80 Gew.-% aus einem thermoplastischen Polyester besteht, und mindestens einer Deckschicht, die interne und/oder inerte Partikel enthält, wobei die Folie dadurch gekennzeichnet ist, daß

- ihre planare Orientierung Δp größer als 0,165 ist,
- sie Partikel mit einem mittleren Primärpartikeldurchmesser von kleiner als 100 nm und/oder Partikel mit einem mittleren Primärpartikeldurchmesser von größer als 1 μm enthält und
- die metallisierte Folie eine Sauerstoffbarriere aufweist, die kleiner ist als $1,0 \text{ cm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{bar} \cdot \text{d}.$ "

Die Einspruchsabteilung befand, dass die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100a) und 100b) EPÜ, auf die der Einspruch der Einsprechenden *Toray Industries Inc.* gestützt war, der Aufrechterhaltung des Patents im Umfang der obigen Ansprüche nicht entgegenstehen.

II. Am 29. Dezember 2010 legte die Einsprechende (nachfolgend: Beschwerdeführerin) Beschwerde ein und begründete die Beschwerde am 14. März 2011. Mit der Beschwerdebegründung wurden eine Reihe von neuen Dokumenten eingeführt, unter anderem

D16 JP-A 06 134940

D16a englische Übersetzung der JP-A 06 134940

D16b Versuchsbereich betreffend das Beispiel 1 und das Vergleichsbeispiel 4 von D16/D16a

D17 Chemistry of Powder Production, S. 212-224 (1996).

Die im Einspruchsverfahren unter Artikel 100a) und 100b) EPÜ vorgebrachten Einwände wurden aufrechterhalten und teilweise noch ergänzt. Zusätzlich wurden bezüglich der Änderungen im Anspruch 1 der von der Einspruchsabteilung gewährten Anspruchsfassung vom 14. Oktober 2010 Einwände im Rahmen von Artikel 84 und 123(2) EPÜ erhoben.

III. Die Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin nahm zu den Einwänden der Beschwerdeführerin sachlich nicht Stellung. Mit Schreiben vom 26. Juli 2011 teilte sie lediglich mit, dass sie den Ausführungen der Beschwerdeführerin widerspreche, die Entscheidung der Einspruchsabteilung für begründet halte und sich dieser vollinhaltlich anschließe.

IV. Mit Verfügung vom 25. September 2012 wurden die Parteien zum mündlichen Verhandlung geladen. Der Termin wurde auf den 9. April 2013 festgesetzt.

V. Mit Schreiben vom 29. November 2012 teilte die Beschwerdegegnerin mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde und beantragte - ohne

sachliche Stellungnahme - die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents im Rahmen der Ansprüche 1 bis 12, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 14. Oktober 2010 (einziger Antrag).

VI. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, die lediglich unter Beteiligung der Beschwerdeführerin stattfand, wurden im Rahmen von Artikel 84 EPÜ folgende Änderungen im Anspruch 1 diskutiert:

- a) Einfügung dass *"die metallisierte Folie eine Sauerstoffbarriere aufweist, die kleiner ist als $1,0 \text{ cm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{bar} \cdot \text{d}$ ";*
- b) Einfügung dass die Folie *"Partikel mit einem mittleren Primärpartikeldurchmesser von kleiner als 100 nm und/oder Partikel mit einem mittleren Primärpartikeldurchmesser von größer als $1 \mu\text{m}$ enthält"*.

VII. Die entscheidungsrelevanten Argumente der Beschwerdeführerin hierzu sind nachfolgend zusammengefasst.

Änderung a)

Zwar betreffe diese Änderung die Aufnahme eines Merkmals aus dem erteilten Anspruch 3, jedoch wurden nicht alle Merkmale des Anspruchs 3 aufgenommen, sondern nur die Bedingung, dass die Folie in metallisierter Form eine Sauerstoffbarriere von kleiner als $1,0 \text{ cm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{bar} \cdot \text{d}$ aufweist. Somit sei aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 *"Koextrudierte ... Polyesterfolie ... wobei die Folie dadurch gekennzeichnet ist, daß ...die metallisierte*

Folie eine Sauerstoffbarriere aufweist, die kleiner ist als $1,0 \text{ cm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{bar} \cdot \text{d}$ "

nicht klar, ob eine nicht metallisierte Polyesterfolie beansprucht wird, die nur unter der Bedingung, dass sie metallisiert ist, die genannte Sauerstoffbarriere aufweisen muss, oder ob der Anspruch auf eine metallisierte Polyesterfolie im Sinne des erteilten Anspruchs 3 gerichtet ist.

Änderung b)

Diese Änderung stamme aus der Beschreibung und betreffe den mittleren Primärpartikeldurchmesser, für dessen Bestimmung jedoch keine Methode angegeben werde. Es sei aber bekannt, dass die Gestalt von pulverförmigen Partikeln inhomogen sei, so dass kein einheitliches Maß für die Definition eines Partikeldurchmessers existiere. Daher gebe es diverse Methoden zur Bestimmung des Partikeldurchmessers, die nicht zum selben Ergebnis führten. Dies werde aus D17, Figur 5.4 (Seite 217) deutlich. Auch hänge die mittlere Korngrößenverteilung von der Gestalt und Homogenität der Partikel ab, wie sich beispielsweise aus D17, Figuren 5.6 und 5.7 (Seiten 220/221) ergebe. Das Merkmal des mittleren Primärpartikeldurchmessers im Anspruch 1 sei daher ohne Angabe seiner Bestimmungsmethode unklar.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zulässigkeit neu eingereichter Dokumente

Von den von der Beschwerdeführerin mit der Beschwerdebegründung neu eingereichten Dokumenten sind für die Diskussion des beanspruchten Gegenstandes unter Artikel 84 EPÜ zumindestens D16a, D16b und D17 relevant. Da diese Dokumente bereits mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden, keine Einwände gegen ihre Zulässigkeit erhoben wurden und die Kammer von sich aus keine Gründe sieht, die einer Zulassung entgegenstehen könnten, werden D16a, D16b und D17 zum Verfahren zugelassen.

3. Klarheit - Artikel 84 EPÜ
 - 3.1 Die Einfügung des Merkmals in den Anspruch 1, dass die metallisierte Folie eine Sauerstoffbarriere von kleiner als $1,0 \text{ cm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{bar} \cdot \text{d}$ ist, stammt aus dem erteilten Anspruch 3. Es ist zwar gängige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass die Aufnahme von Unteransprüchen in den Hauptanspruch in der Regel unter Artikel 84 EPÜ nicht angreifbar ist, jedoch liegt hier der abweichende Fall vor, dass nicht alle Merkmale des Anspruchs 3 aufgenommen wurden, sondern nur der zweite Teil, der als Bedingung für den angegebenen Sauerstoffbarriere-Bereich der Folie deren Metallisierung voraussetzt. Der so geänderte Anspruch 1 drückt aber nicht mehr eindeutig den Sinn des erteilten Anspruchs 3 aus, der klar auf eine metallisierte Folie gerichtet ist, sondern lässt nunmehr im Ungewissen, ob in seinen Schutzbereich eine

nicht metallisierte Folie mit uneingeschränkter Sauerstoffbarriere fällt, die nur im Falle ihrer Metallisierung die Sauerstoffbarriere von kleiner $1,0 \text{ cm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{bar} \cdot \text{d}$ haben muss, oder ob sein Schutz nicht metallisierte Folien ausschließt.

- 3.2 Die Änderung, dass die Polyesterfolie Partikel mit einem mittleren Primärpartikeldurchmesser von kleiner als 100 nm und/oder größer als 1 μm enthält, ist die Aufnahme eines Merkmals aus der Beschreibung. Eine Messmethode zur Bestimmung dieses Parameters ist weder den Ursprungsunterlagen noch der Patentschrift zu entnehmen.

Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung unter Bezugnahme auf die Druckschrift D17 überzeugend dargelegt, dass

- Partikel unterschiedliche Größen und unregelmäßige Formen aufweisen (D17, Seite 212, Zeilen 13/14 und Abschnitt 5.1.1), so dass es problematisch sei, den Anteil eines Partikels zu bestimmen, dessen Längenausdehnung als Maß für einem Partikeldurchmesser verwendet werden kann;
- aufgrund der Neigung von Partikeln zur Bildung von Agglomeraten mit einer jeweils charakteristischen Partikeldurchmesser-Verteilung verschiedene in ihrem Wert unterschiedliche Arten von mittleren Partikeldurchmessern existierten, deren Bestimmung mit verschiedenen prinzipiell unterschiedlichen Mess- und Berechnungsmethoden erfolgen müsse (D17, Figuren 5.6 und 5.7 sowie Abschnitt 5.1.3 und Tabelle 5.4).

Der Fachmann, der eine bestimmte Bestimmungsmethode für den mittleren Partikeldurchmesser verwende, wisse somit nicht, ob er sich im beanspruchten Bereich befinde oder nicht.

Die Kammer schließt sich den Argumenten der Beschwerdeführerin an und kommt zu dem Schluss, dass das Merkmal des mittleren Primärpartikeldurchmessers ohne Angabe seiner Bestimmungsmethode den Anspruch 1 unklar macht.

An dieser Beurteilung kann auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Versuchsbericht D16b, der das Beispiel 1 der Druckschrift D16a nachstellt, einen mittleren Partikeldurchmesser für Calciumcarbonat von 0.6 µm ohne Definition seiner Bestimmungsmethode angibt, nichts ändern. Beide Dokumente stammen nämlich von der Beschwerdeführerin selbst und zudem ist in D16a im Abschnitt [0033] eine Bestimmungsmethode für den mittleren Partikeldurchmesser angegeben. Das von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Argument, dass davon auszugehen sei, dass auch im Versuchsbericht D16b dieselbe Bestimmungsmethode angewandt wurde, ist daher überzeugend.

- 3.3 Nach alledem kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Anspruch 1 des einzigen Antrags der Beschwerdegegnerin nicht klar ist und die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt. Der Antrag ist daher nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende

M. Cañueto-Carbajo

J. Jardón-Álvarez