

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Juli 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2116/11 - 3.3.03

Anmeldenummer: 96945824.9

Veröffentlichungsnummer: 0892830

IPC: C08L23/10, B32B27/32

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Mehrlagenfolie, Verfahren Zu Ihrer Herstellung Und Ihre
Verwendung

Patentinhaber:

Coveris Flexibles Deutschland GmbH

Einsprechenden:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
PolyCine GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56

Schlagwort:

Neuheit - (ja)
Erfinderische Tätigkeit - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 1122/09, T 0764/03, T 0095/83



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2116/11 - 3.3.03

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 17. Juli 2014**

Beschwerdeführerin: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
(Einsprechende 1) Frankfurter Strasse 6-8
66606 St. Wendel (DE)

Vertreter: Mai, Dörr, Besier
Patentanwälte
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
Kreuzberger Ring 64
65205 Wiesbaden (DE)

Beschwerdeführerin: PolyCine GmbH
(Einsprechende 2) Im Gewerbepark Klinkenthal 33
66578 Schiffweiler (DE)

Vertreter: Isenbruck, Günter
Isenbruck Bösl Hörschler LLP
Eastsite One
Seckenheimer Landstrasse 4
68163 Mannheim (DE)

Beschwerdegegnerin: Coveris Flexibles Deutschland GmbH
(Patentinhaberin) Anton-Böhlen-Str. 5
34414 Warburg (DE)

Vertreter: Neidl-Stippler, Cornelia
Neidl-Stippler
Patentanwaltskanzlei
Rauchstrasse 2
81679 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0892830 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 14. Juli 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende B. ter Laan
Mitglieder: D. Marquis
 C. Brandt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden der Einsprechenden richten sich gegen die am 14. Juli 2011 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent 0 892 830 mit der Anmeldenummer 96 945 824.9 in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde.

- II. Gegen das Patent waren zwei Einsprüche eingelegt worden, wobei die Einspruchsgründe gemäß Art. 100(a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) (beide Einsprechenden) sowie Artikel 100(b) EPÜ (Einsprechende 01) geltend gemacht wurden. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 10. Oktober 2006, das Patent wegen mangelnder Offenbarung (Artikel 83 EPÜ) zu widerrufen, legte die Patentinhaberin Beschwerde ein (T 0192/07). Mit ihrer Entscheidung vom 7. Juni 2010 beschloss die Beschwerdekammer, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

- III. Auf Grundlage des am 07. Juni 2010 während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Anspruchssatzes entschied die Einspruchsabteilung, dass das Streitpatent unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genüge.

- IV. Das Patent wie aufrechterhalten enthielt achtzehn Ansprüche, wobei die Ansprüche 1, 12 und 18 unabhängige Ansprüche waren. Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Transparente Mehrlagenfolie mit einer Polymer-Außenschicht, mindestens einer gute Haftung mit benachbarten Schichten eingehenden Verbindungsschicht einer Mischung eines Polypropylenhomopolymeren und/oder Copolymeren und mindestens einem thermoplastischen Elastomeren und/oder Polyisobutylen, und einer an der benachbarten Verbindungsschicht haftenden Innenschicht aus einer Mischung eines Polypropylenhomopolymeren und/oder Copolymeren mit mindestens einem thermoplastischen Elastomeren, wobei ein Temperaturgefälle der Schmelzpunkte der Folienschichten von der Außen- zu Innenschicht besteht, so dass unter Wärmeeinwirkung die heiss-siegelbare Innenschicht vor der Außenschicht schmilzt."

Die Ansprüche 2 bis 11 waren auf bevorzugte Ausführungsformen der transparenten Mehrlagenfolie nach Anspruch 1 gerichtet. Anspruch 12 betraf ein Verfahren zur Herstellung dieser Mehrlagenfolien. Die Ansprüche 13 bis 17 waren auf bevorzugte Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 12 und Anspruch 18 auf die Verwendung der Mehrlagenfolien gerichtet.

- V. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 14. Juli 2011 legten beide Einsprechenden am 22. September 2011 Beschwerde ein. In den jeweils am 23. November 2011 und 24. November 2011 eingereichten Beschwerdebegründungen beantragten beide Beschwerdeführerinnen die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents aufgrund mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ). Auch wurden weitere Dokumente eingereicht.
- VI. Die Beschwerdeerwiderung der Patentinhaberin ging mit Schreiben vom 30. Mai 2012 ein. Darin beantragte die

Beschwerdegegnerin, die Beschwerden zurückzuweisen und das Streitpatent auf Basis des am 7. Juni 2010 eingereichten Anspruchssatzes (Hauptantrag) aufrechtzuerhalten.

- VII. Am 15. April 2014 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung. In einer am 15. Mai 2014 zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung versandten Mitteilung äußerte die Kammer ihre vorläufige Meinung hinsichtlich der Artikel 54 und 56 EPÜ.
- VIII. Am 13. Juni 2014 reichte die Einsprechende 1/ Beschwerdeführerin weitere Argumente zur Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sowie weitere Dokumente ein.
- IX. Mit am 15. Juli 2014 beim EPA eingegangenen Schreiben vom 14. Juli 2014 beantragte die Beschwerdeführerin, als Hauptantrag das Streitpatent auf Basis des am 7. Juni 2010 eingereichten Anspruchssatzes oder hilfsweise auf Basis eines der Hilfsanträge 1 bis 5, die mit dem Schreiben vom 14. Juli 2014 eingereicht wurden, aufrechtzuerhalten.
- X. Die mündliche Verhandlung fand am 17. Juli 2014 statt. Nachdem die Kammer die Schlussfolgerung angegeben hatte, dass die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ erfüllt, aber die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ, ausgehend von D3 als nächstliegendem Stand der Technik, nicht erfüllt waren, und nachdem die Zulässigkeit der mit Schreiben vom 14. Juli eingereichten Hilfsanträge besprochen worden war, reichte die Beschwerdegegnerin, unter Rücknahme aller vorherigen Anträge, einen neuen Hauptantrag ein. Nach Diskussion der Frage, ob dieser Hauptantrag in das Verfahren zugelassen werden konnte, reichte die Beschwerdegegnerin eine "ergänzte" Version

dieses Hauptantrags ein.

XI. Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:

1. Transparente Mehrlagenfolie mit einer Polymer- Außenschicht, mindestens einer guten Haftung mit benachbarten Schichten eingehenden Verbindungsschicht ^(die in Kombination ist) einer Polypropylenverbindung und/oder einer Mischung eines Polypropylenhomopolymeren und/oder Copolymeren und mindestens einem thermoplastischen Elastomeren und/oder Polyisobutylen, und einer an der benachbarten Verbindungsschicht haftenden heissiegelbaren Innenschicht ^{aus einer Mischung eines PP-Copolymeren und einem TPE-S (bev. 10-50 Gew.-% der jeweiligen Schicht SEES)} aus einer Mischung eines Polypropylenhomopolymeren und/oder Copolymeren mit mindestens einem thermoplastischen Elastomeren, wobei ein Temperaturgradient der Schmelzpunkte der Folienschichten von der Außen- zur Innenschicht besteht, so daß unter Wärmeeinwirkung die heissiegelbare Innenschicht vor der Außenschicht schmilzt. ^{Handel der jeweiligen Schicht SEES}

100% (bestimmte) 90% mind. 2 Schichten, die schichtgefalte von oben nach unten mit Absicherung erfolgt.

XII. Die Argumente der Beschwerdeführerinnen hinsichtlich der Zulässigkeit des Hauptantrags lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der erst während der mündlichen Verhandlung vorgelegte neue Hauptantrag überraschte die Einsprechenden und benachteiligte sie unberechtigterweise. Es entspreche nicht der Verfahrensgerechtigkeit, dass man sich während der mündlichen Verhandlung erstmalig mit einem neuen Hauptantrag befassen müsste. Der vorgelegte neue Hauptantrag sei verspätet und enthalte neue und komplexe Sachverhalte, die im bisherigen Verfahren keine Rolle gespielt hätten und erscheine darüber hinaus *prima facie* nicht gewährbar zu sein im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ und Artikel 123(2) EPÜ (Anwesenheit von TPE-S in Kombination mit den Merkmalen des neuen Anspruchs 1). Weil die schockartige Kühlung einer extrudierten Polypropylenfolie schon aus R6 bekannt war, sei es auch nicht *prima facie* erkennbar, dass die in Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale einen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisteten, so dass der Antrag nicht in das Verfahren zugelassen werden sollte. Falls

die Kammer dennoch den spät eingereichten Antrag zulassen sollte, wäre eine hinreichend lange Unterbrechung der mündlichen Verhandlung notwendig. Deshalb solle dieser neue Hauptantrag nicht zugelassen werden.

XIII. Die Argumente der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der Zulässigkeit des in der mündlichen Verhandlung gestellten Hauptantrags lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der neue Hauptantrag könnte nicht als verspätet angesehen werden, da er durch die während der mündlichen Verhandlung stattgefundene Diskussion verursacht worden sei. Er sei ferner auf die Überwindung der Beanstandung bezüglich Artikel 56 EPÜ gerichtet, durch Klarstellung, dass die Folie eine Mischung von PP-Copolymer und TPE-S enthalte, dass die Mehrlagenfolie heißsterilisierbar sei und durch Hinzufügung des Coextrudierens von mindestens zwei Schichten der Mehrlagenfolie von oben nach unten unter Abschrecken erfolgt. Auch wenn der neue Hauptantrag erst während der mündlichen Verhandlung eingereicht wurde, so würden die Anspruchsänderungen keine besonderen Schwierigkeiten bereiten, die nicht während der mündlichen Verhandlung untersucht und diskutiert werden könnten. Die einschränkenden Merkmale seien bereits klar in den erteilten Ansprüchen 1, 7, 10, 12, 13 und 14 offenbart. Die neue Merkmalskombination trage erheblich zur Lösung der im Streitpatent angegebenen Aufgabe bei, nämlich die Verbesserung der Flexibilität sowie Transparenz der Folie gegenüber nicht abgeschreckten Folien, da durch Abschrecken der amorphe Zustand des Polymeren aus der Schmelze erhalten werde. Darüber hinaus konnte der Hauptantrag nicht früher eingereicht werden, da die

Beschwerdegegnerin erst vor kurzem aufgekauft wurde und die unterstützende technische Abteilung nicht mehr vorhanden sei. Deshalb sollte der Hauptantrag zugelassen werden.

- XIV. Die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Europäischen Patents Nr. 0892830.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung überreichten ergänzten Hauptantrags (Ansprüche 1 bis 14). Sie erhob weiterhin die Rüge mangelnden rechtlichen Gehörs, da der während der mündlichen Verhandlung überreichte ergänzte Hauptantrag nicht in das Verfahren zugelassen wurde.

- XV. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.
2. Zulassung des Hauptantrags
 - 2.1 Die Beschwerdegegnerin hat in der Erwiderung auf die in der Beschwerdebegründung ausführlich dargelegte Einwendung des Verstoßes gegen Artikel 56 EPÜ von Anspruch 1 des damaligen Hauptantrags reagiert, ohne den Anspruch zu ändern. Erst nachdem in der mündlichen Verhandlung die besagten Einwände erneut diskutiert

worden waren, hat die Patentinhaberin den Hauptantrag, in dem Anspruch 1 aus einer Kombination der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Ansprüche 1, 7, 10, 12 und 13 bestand, eingereicht.

- 2.2 Dieses Verhalten der Patentinhaberin steht in mehrererlei Weise nicht im Einklang mit der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des EPA sowie der hierzu ergangenen Rechtsprechung (Siehe T 1122/09, Punkt 3 der Entscheidungsgründe).
- 2.3 Gemäß Artikel 12(2) VOBK muss die Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung den vollständigen Sachvortrag der Beschwerdegegnerin enthalten. Hierzu zählen nach ständiger Rechtsprechung neben allen Argumenten, Tatsachen und Beweismitteln, insbesondere auch alle Anträge (s. z.B. T 764/03, Punkt 6.7 der Entscheidungsgründe). Im Hinblick auf Artikel 56 EPÜ hat die Patentinhaberin in ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilungen beider Beschwerdeführerinnen lediglich ihre von Argumenten unterstützte Meinung vertreten, dass die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ erfüllt seien, ohne diesbezüglich Änderungen an den Ansprüchen vorzunehmen.
- 2.4 Gemäß Artikel 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens des Beschwerdegegners nach Einreichung seiner Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung zuzulassen, wobei die Komplexität des Vorbringens, der Verfahrensstand und die Verfahrensökonomie zu berücksichtigen sind. Nach Artikel 13(3) VOBK sind Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zuzulassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem anderen Beteiligten ohne Verlegung

- der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.
- 2.5 Wenn die Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren beabsichtigt, geänderte Ansprüche einzureichen, sollte dies allgemein zum frühestmöglichen Zeitpunkt geschehen. Ein nicht rechtzeitig eingereichter Antrag auf Änderungen ist von der Kammer nur ausnahmsweise und nur dann zu berücksichtigen, wenn sowohl das späte Einreichen gerechtfertigt ist, als auch der Grund der Änderungen dargelegt wird (s. z.B. T 95/83, Punkt 8 der Entscheidungsgründe).
- 2.6 Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin keine überzeugenden Gründe vorbringen können, warum der derzeitige Antrag erst derartig spät eingereicht wurde. Es ist der Kammer nicht ersichtlich, wie der erst am 18. Juni 2014 eingereichte Rechtsübergang des Streitpatents die Beschwerdegegnerin daran hindern konnte, in der Zeit zwischen der Beschwerdeerwiderung vom 28. Mai 2012 und der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 15. April 2014 geänderte Anspruchssätze einzureichen. Die Behauptung der Patentinhaberin, dass die Beurteilung der Änderungen keine besonderen Schwierigkeiten bereiten dürfte, stellt keine Begründung für die späte Einreichung dar, die als solche schon die Beschwerdeführerinnen benachteiligt. Für die Kammer sind auch keine entsprechenden Gründe ersichtlich. Da die in der mündlichen Verhandlung erörterten Einwände unter Artikel 56 EPÜ bereits in der Beschwerdebegründung detailliert vorgebracht worden waren, hätten Anträge zur Überwindung dieser Einwände bereits mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung eingereicht werden können und sollen.
- 2.7 Darüber hinaus würde die Zulassung dieses erst während der mündlichen Verhandlung vorgelegten neuen

Hauptantrags die gegenseitige Partei und die Kammer in die unzumutbare Lage versetzen, sich in einer relativ kurzen Zeit auf das Vorbringen neuer Einwände gegen die in der mündlichen Verhandlung zum ersten Mal beanspruchte Merkmalskombination vorbereiten zu müssen. Dies würde sowohl gegen den Grundsatz der Verfahrensgerechtigkeit verstoßen, als auch die abschließende Behandlung der zu erwartenden Einwände durch die Kammer ohne Vertagung der mündlichen Verhandlung in Frage stellen.

2.8 Zum Schluss ist ein insbesondere erst in der mündlichen Verhandlung eingereichter Antrag wie der vorliegende regelmäßig dann nicht zu berücksichtigen, wenn er nicht eindeutig gewährbar ist (s. z.B. T 95/83). Genau dies scheint im vorliegenden Fall der Fall zu sein, da die Änderungen im Anspruch 1 neue Probleme hinsichtlich Artikel 84, bzw. 123 (2) und (3) EPÜ aufzuwerfen scheinen.

2.8.1 Die in Anspruch 1 definierte Innenschicht soll einerseits aus "einer Mischung eines PP-Copolymeren und einem TPE-S (bevorzugt 10-50 Gew.% der jeweiligen Schicht SEBS)" und andererseits "aus einer Mischung eines Polypropylenhomopolymeren und/oder Copolymeren mit mindestens einem thermoplastischen Elastomeren" bestehen. Da die zwei für die Innenschicht angegebenen Definitionen sich widersprechen (das Polypropylen muss im ersten Fall ein Homo- oder Copolymer sein, im zweiten Fall kann es nur ein Copolymer sein), mangelt es Anspruch 1 des Hauptantrags an Klarheit (Artikel 84 EPÜ).

2.8.2 Darüber hinaus ist die gewählte Formulierung des geänderten Anspruchs 1 bezüglich der Verbindungsschicht zweideutig. Die Beschreibung der Zusammensetzung der

Verbindungsschicht ist, je nach Interpretation, entweder unklar (Artikel 84 EPÜ), weil die zwei angegebenen Definitionen der (einen) Verbindungsschicht sich widersprechen, oder sie verstößt gegen die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ, weil sie sich auf eine spezifische Kombination von zwei Verbindungsschichten bezieht (eine aus "einer Mischung eines Polypropylenhomopolymeren und/oder Copolymeren und mindestens einem thermoplastischen Elastomeren und/oder Polyisobutylene" und die andere aus "einer Mischung eines PP-Copolymeren und einem TPE-S (bevorzugt 10-50 Gew.% der jeweiligen Schicht SEBS)", die so nicht im ursprünglichen Anspruch 1 oder im dritten Absatz der Seite 5 der ursprünglichen Anmeldung offenbart sind.

- 2.8.3 Der geänderte Hauptantrag ist demzufolge hinsichtlich Artikel 84 EPÜ bzw. Artikel 123(3) EPÜ *prima facie* nicht gewährbar und wirft Fragen auf, deren Behandlung ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht möglich ist.
- 2.9 Gemäß Artikel 13(3) VOBK ist ein solcher Antrag nicht zuzulassen. Daher entscheidet die Kammer, diesen Antrag nicht in das Verfahren zuzulassen.
- 2.10 Da der Hauptantrag als einziger Antrag nicht zulässig ist, ist das Patent zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Europäische Patent Nr. 0892830 wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



B. ter Heijden

B. ter Laan

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt