

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. Juli 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0746/13 - 3.3.03

Anmeldenummer: 04787154.6

Veröffentlichungsnummer: 1675906

IPC: C08L23/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

WICKELFOLIE AUS POLYPROPYLENCOPOLYMER UND EINEM MIT
POLYPROPYLEN UNVERTRÄGLICHEN POLYMER

Anmelder:

TESA SE

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPC Art. 84

Schlagwort:

Klarheit - (nein) - Hauptantrag, 1. und 2. Hilfsanträge

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



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 0746/13 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 24. Juli 2014

Beschwerdeführer: TESA SE
(Anmelder) Quickbornstraße 24
20253 Hamburg (DE)

Vertreter: Stubbe, Andreas
tesa AG,
Kst. 9500 - Bf. 645,
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 26. Oktober 2012 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 04787154.6 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender F. Rousseau
Mitglieder: M. C. Gordon
C. Brandt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Anmelderin betrifft die am 26 Oktober 2012 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung bezüglich der Zurückweisung der Anmeldung Nr. 04 787 154.6.
- II. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung erfolgte auf Grundlage des mit Schreiben vom 29 Januar 2007 eingereichten Antrags, wobei Anspruch 1 folgenden Wortlaut hatte:
- "1. Flammfeste, halogenfreie Wickelfolie aus mindestens einem Polypropylencopolymeren, mindestens einem anorganischen Flammschutzmittel und 1 bis 30 phr, vorzugsweise 5 bis 15 phr mindestens einem mit dem Polypropylencopolymer unverträglichen Polymer, wobei der Löslichkeitsparameter σ der unverträglichen Polymere mindestens $19 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$ beträgt."
- III. Gemäß der angefochtenen Entscheidung offenbarte D2 (EP-A-1 097 976) eine flammfeste, halogenfreie Wickelfolie aus einem Polypropylencopolymer, mehreren anorganischen Flammschutzmitteln und zwischen 1 und 30 phr EVAFLEX P 1905 mit einem Löslichkeitsparameter von $18,7 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$. Anspruch 1 der Anmeldung definierte einen Löslichkeitsparameter von mindestens $19 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$, nicht mindestens $19,0 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$. Mindestens $19 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$ umfasste einen Wert von $18,5 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$. Somit war Beispiel 4 von D2 für den Gegenstand des Anspruchs 1. neuheitsschädlich.
- IV. Gegen diese Entscheidung wurde am 17 Dezember 2012 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ging am 1. März 2013, zusammen mit einem Hauptantrag

und zwei Hilfsanträgen ein, wobei der Hauptantrag dem von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Antrag entsprach.

Anspruch 1 des 1. und 2. Hilfsantrags unterschied sich jeweils vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass statt " $19 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$ " der Wert " $19,0 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$ " (1. Hilfsantrag) bzw. " $19000 \text{ J}^{1/2}/\text{m}^{3/2}$ " (2. Hilfsantrag) definiert wurde.

- V. Am 7. Mai 2014 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung. In einer am 6. Juni 2014 versandten Mitteilung legte die Kammer ihre vorläufige Meinung dar. Die Kammer stellte unter anderem fest, dass Anspruch 1 des Hauptantrags sowie des 1. und 2. Hilfsantrags die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht zu erfüllen schien. Es wurde unter anderem eingewandt, dass die geschlossene Formulierung "bestehend aus" im Anspruch 1 zu einem Widerspruch mit den Ansprüchen 10-12 führte, und dass der Begriff "Löslichkeitsparameter" im Anspruch 1 unklar sei.
- VI. Mit Schreiben vom 22. Juli 2014 reichte die Beschwerdeführerin drei neue Anspruchsätze (Hauptantrag und zwei Hilfsanträge) ein, wobei das Merkmal "aus" des Anspruchs 1 in jedem Antrag jeweils durch das Merkmal "enthaltend" ersetzt wurde. Der Anspruch 1 des Hauptantrags lautet somit:

"Flammfeste, halogenfreie Wickelfolie, enthaltend mindestens ein Polypropylencopolymer, mindestens ein anorganisches Flammenschutzmittel und 1 bis 30 phr, vorzugsweise 5 bis 15 phr mindestens ein mit dem Polypropylencopolymer unverträgliches Polymer, wobei der Löslichkeitsparameter σ der unverträglichen Polymere mindestens $19 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$ beträgt."

Anspruch 1 der 1. und 2. Hilfsanträge unterschied sich jeweils vom Anspruch 1 des Hauptantrags wie oben im Abschnitt IV angegeben.

Die Beschwerdeführerin reichte außerdem ein neues Dokument (D8) ein:

D8: "Polymer Handbook, 4. Auflage, Wiley & Son, 1999, Seite VII/679-VII/683".

Ferner teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

- VII. Die mündliche Verhandlung fand am 24. Juli 2014 in der angekündigten Abwesenheit der Beschwerdeführerin statt.
- VIII. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden.

Hauptantrag

- a) Die in der Anmeldung angegebenen Löslichkeitsparameter seien Hildebrand-Parameter (Anmeldung Seite 11, Zeile 4). Aus dem Abschnitt 2 des Dokuments D8 gehe hervor, dass für Polymere eine Berechnung für die Bestimmung des Löslichkeitsparameters ausscheide. Gemäß Abschnitt 2.1 von D8 sei die Standardmethode, die der Fachmann ohne weitere Anmerkung verwenden würde, das "Solvency testing" Verfahren. Da die Anmeldung keine Angaben zur Bestimmung des Löslichkeitsparameters enthalte, würde der Fachmann das üblicherweise gewählte Verfahren verwenden. Ferner enthalte die Anmeldung keinerlei Anhaltspunkte, dass vom Standardverfahren

abgewichen werden würde. Somit sei zweifelsfrei gezeigt worden, dass der Löslichkeitsparameter in der Anmeldung mittels des "Solvency Testing" Verfahrens zu bestimmen sei.

- b) Der anspruchsgemäße Wert des Löslichkeitsparameters von mindestens $19 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$ sei als absolute Angabe zu betrachten. Sollte die Beschwerdekammer der Auffassung sein, dass der Wert kein absoluter Zahlenwert, sondern mit einer gewissen Messgenauigkeit verknüpft sei, würde sich der Fachmann an der Genauigkeit des Meßverfahrens, mit dem dieser Wert gemessen werde, und nicht allein an der Form, mit dem der Zahlenwert angegeben sei, orientieren.
- c) Die Genauigkeit der genannten "Solvency testing" Standardmessmethode sei in D8 nicht explizit erwähnt. Anspruch 1 bedürfe wie jeder Anspruch eine gewissen Auslegung, ohne "dass hierunter ein Unklarheitsbegriff zu verstehen" (*sic*) sei. Diese Auslegung der Patentansprüche sei unter anderem in Artikel 69 EPÜ kodifiziert. Da in der Anmeldung sämtliche gemessenen Löslichkeitsparameter mit einer Nachkommastelle angegeben seien (Tabelle auf den Seiten 25 bis 27), ergebe sich, dass die Genauigkeit, mit der der Löslichkeitsparameter bestimmt werden könnte, mindestens eine Nachkommastelle betragen müsste. Der Fachmann würde in diesem Fall die beanspruchte Angabe von $19 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$ im Sinne der Gesamtoffenbarung so auslegen, dass der Löslichkeitsparameter mit einer Genauigkeit von einer Nachkommastelle zu messen sei, also der angegebenen Wert in der Tat $19,0 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$ betrage.

Eine Unklarheit des Anspruchs 1 sei daher nicht zu erkennen. Wenn eine Auslegung eines Anspruches nicht möglich sein sollte, was die sehr enge Sichtweise der Beschwerdekammer darstelle, würde nahezu jeder Anspruch *per se* unklar sein.

1. und 2. Hilfsantrag

- d) Für den 1. und 2. Hilfsantrag wurden keine weiteren Argumente bezüglich der zu verwendenden Messmethode vorgetragen.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage des Anspruchssatzes gemäß Hauptantrag, hilfsweise des Anspruchssatzes gemäß dem 1. Hilfsantrag bzw. gemäß dem 2. Hilfsantrag, alle eingereicht mit Schreiben vom 22. Juli 2014, zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Der Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. Zulässigkeit der neuen Anträge und des neuen Beweismittels D8
- 2.1 Die Änderung, die mit den neuen Anträgen gegenüber den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen durchgeführt wurde, besteht lediglich in der Änderung der Formulierung "bestehend aus" in "enthaltend". Diese Änderung stellt eine Reaktion auf den Bescheid der Kammer vom 6. Juni 2014 dar, in dem eingewandt wurde, dass der Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllte. Das gleiche gilt für

das Einreichen des Dokuments D8, das den Begriff "Löslichkeitsparameter" und dessen Bestimmung erläutern soll.

- 2.2 Daher entscheidet die Kammer, sowohl den neuen Hauptantrag, den ersten und zweiten Hilfsantrag, als auch das Dokument D8 in das Verfahren zuzulassen (Artikels 13(1) VOBK).

3. Artikel 123(2) EPÜ

Anspruch 1 basiert auf den Merkmalen der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 3. Darüber hinaus wurde die Formulierung "aus" durch "enthaltend" in der ersten Zeile des Anspruchs 1 ersetzt. Diese Formulierung kann unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglich eingereichten Beschreibung abgeleitet werden. Auf Seite 13, Zeilen 8 bis 12 wird nämlich beschrieben, dass die Wickelfolie neben den im Anspruch 1 genannten Komponenten weitere Additive enthalten kann. Auch in den Beispielen werden Folien enthaltend Ruß und Lichtschutzmittel hergestellt.

Der Wortlaut der restlichen Ansprüche entspricht dem der ursprünglich eingereichten Ansprüche 2 und 4-14.

Somit sind die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt.

4. Klarheit

- 4.1 Anspruch 1 definiert das mit dem Polypropylencopolymer unverträgliche Polymer durch seinen "Löslichkeitsparameter".

- 4.2 Anspruch 1 definiert jedoch nicht, was unter diesem Begriff zu verstehen ist. Geht man zu Gunsten der Beschwerdeführerin davon aus, dass der Begriff "Löslichkeitsparameter" als Hildebrand Löslichkeitsparameter zu verstehen ist, was von der Beschreibung (Seite 11, Zeile 4) nicht widersprochen wird, stellt sich die Frage, ob es für den Fachmann bekannt ist, welches Verfahren und welche Bedingungen für die Bestimmung dieses Parameters zur Anwendung kommen.
- 4.3 Die Beschwerdeführerin behauptet, D8 verweise eindeutig auf die "Solvency testing" Methode als klassische und daher Standardmethode zur Bestimmung des Hildebrand Parameters (D8, Abschnitt 2.1). Der Fachmann würde daher eindeutig verstehen, dass der Löslichkeitsparameter mittels dieser Methode bestimmt wird.
- Dem kann sich die Kammer jedoch nicht anschließen. Neben der "Solvency testing method" werden eine Reihe weitere sogenannte "Indirect methods" zur - indirekten - Bestimmung des Hildebrand Löslichkeitsparameters als üblich dargestellt (Seite 680 bis 682 Abschnitt 2.1). Alternativ lässt sich der Löslichkeitsparameter mittels sogenannter "Correlation methods" (D8, Seite 682, Abschnitt 2.2), bestimmen, welche Methoden ebenfalls als üblich dargestellt werden.
- 4.4 Die Beschwerdeführerin hat nicht vorgebracht, und die Kammer hat keinen diesbezüglichen Hinweis, dass alle in D8 dargestellte Methoden für die Bestimmung des Hildebrand Löslichkeitsparameters zu denselben, innerhalb angemessener Messgenauigkeitsgrenzen, Ergebnissen führen. Dies ist um so weniger glaubhaft, als zum Beispiel die "Correlation methods" lediglich eine Schätzung des Hildebrand Parameters liefern.

Selbst für die "Solvency testing method" hängt der Wert davon ab, ob der Mittelpunkt des Löslichkeitsbereiches als Wert genommen wird, welcher mit Werten, die durch die anderen Methoden bestimmt wurden, nicht übereinstimmen kann (D8 Punkt 2.1, "Solvency testing"). Somit besteht auch im Hinblick auf D8 Unklarheit über den im Anspruch 1 definierten Löslichkeitsparameter, selbst wenn solcher als Hildebrand Parameter zu verstehen wäre. Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt somit nicht die Bedingungen des Artikels 84 EPÜ.

4.5 Der Hauptantrag ist nicht gewährbar.

1. und 2. Hilfsantrag

5. Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass der Löslichkeitsparameter mit einer Genauigkeit von einer Stelle nach dem Komma angegeben wird ($19,0 \text{ J}^{1/2}/\text{cm}^{3/2}$). Gemäß Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags beträgt der Löslichkeitsparameter $19000 \text{ J}^{1/2}/\text{m}^{3/2}$.

6. Diese Änderungen können den Einwand der mangelnden Klarheit nicht ausräumen, da sie weder explizit noch implizit die Bedeutung des von Anspruch 1 angegebenen Merkmals "Löslichkeitsparameter" und die Methode zu deren Bestimmung näher definieren. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 1. und 2. Hilfsantrags ist somit ebenfalls nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. ter Heijden

F. Rousseau

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt