

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 18. März 2019**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1608/17 - 3.5.07

**Anmeldenummer:** 04790930.4

**Veröffentlichungsnummer:** 1683139

**IPC:** G11B7/013, G11B7/007

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Hybrider optischer Datenträger mit modifizierter CD-Schicht

**Patentinhaber:**

Schreiber, Stefan

**Einsprechende:**

- 1) Two Sided Mastering Limited
- 2) Sonopress GmbH

**Stichwort:**

Hybrider optischer Datenträger II/SCHREIBER

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit - (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0230/07, T 1130/09, T 0166/11



**Beschwerdekammern**

**Boards of Appeal**

**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1608/17 - 3.5.07**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.5.07**  
**vom 18. März 2019**

**Beschwerdeführerin:** Two Sided Mastering Limited  
(Einsprechende 1) Veale Wasbrough  
Orchard Court, Orchard Lane  
Bristol BS 1 5WS (GB)

**Vertreter:** Haseltine Lake LLP  
Lincoln House, 5th Floor  
300 High Holborn  
London WC1V 7JH (GB)

**Beschwerdegegner:** Schreiber, Stefan  
(Patentinhaber) Kesselweg 14  
95326 Kulmbach (DE)

**Vertreter:** Dendorfer, Claus  
Dendorfer & Herrmann  
Patentanwälte Partnerschaft mbB  
Neuhauser Straße 47  
80331 München (DE)

**Weitere  
Verfahrensbeteiligte:** Sonopress GmbH  
(Einsprechende 2) Carl-Bertelsmann-Straße 161  
33332 Gütersloh (DE)

**Vertreter:** Beckord & Niedlich Patentanwälte PartG mbB  
Marktplatz 17  
83607 Holzkirchen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1683139 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 4. Mai 2017**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** R. Moufang  
**Mitglieder:** M. Jaedicke  
P. San-Bento Furtado

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Einsprechende 1 (Beschwerdeführerin) legte Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein, wonach das europäische Patent Nr. 1 683 139 in geänderter Form den Erfordernissen des EPÜ genügt.

II. Es waren zwei Einsprüche eingelegt worden, die das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a), b) und c) EPÜ angriffen. Nachdem die erste Entscheidung der Einspruchsabteilung in Bezug auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ von der Beschwerdekammer in einer anderen Besetzung aufgehoben und die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverwiesen worden war (siehe die Entscheidung T 166/11 vom 14. Oktober 2015), entschied die Einspruchsabteilung in der angegriffenen Zwischenentscheidung, dass einerseits Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber der Kombination der Dokumente E2<sub>2</sub> und E7<sub>1</sub> nicht erfinderisch sei, andererseits der erste Hilfsantrag allen Erfordernissen des EPÜ genüge.

III. In ihrer Entscheidung zitierte die Einspruchsabteilung unter anderem die folgenden Dokumente (wobei die tiefgestellten Ziffern 1 bzw. 2 sich auf die Dokumente der Einsprechenden 1 bzw. 2 beziehen; die Nummerierung der Einspruchsabteilung wird beibehalten):

E2<sub>1</sub>: US 6,009,072, veröffentlicht am 28. Dezember 1999;

E4<sub>1</sub>: WO 01/11617 A1, veröffentlicht am 15. Februar 2001;

E7<sub>1</sub>: Standard ECMA-267, 3rd Edition, April 2001;

E2<sub>2</sub>: DE 200 12 391 U1, veröffentlicht am 30. November 2000;

E32: "Die DVD Plus - von welcher Seite man es auch betrachtet...", Sonopress-Internetseite zur DVD plus aus dem Jahr 1999, [www.sonopress.de/sononews/15-99/dvdplus.htm](http://www.sonopress.de/sononews/15-99/dvdplus.htm).

Der Patentinhaber (Beschwerdegegner) hatte bereits im Laufe des Erteilungsverfahrens folgende Dokumente eingereicht:

- P1: Fox, Barry, "DVD-A Hybrid in Doubt", Hi-FiNews, Juni 2003, Seite 10;
- P2: Fox, Barry, "Opinion", Hi-FiNews, Juli 2003, Seite 17;
- P3: Fox, Barry, "DVD-Audio Still Looking for Hybrid Salvation", Hi-FiNews, Dezember 2003, Seite 8;
- P4: Fox, Barry, "Opinion", Hi-FiNews, Mai 2004, Seite 17;
- P5: Fox, Barry, "Opinion", Hi-FiNews, Juni 2005, Seite 17.

- IV. In ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung und den Widerruf des Patents sowie hilfsweise eine mündliche Verhandlung. Sie trug Argumente für einen Widerruf des Patents hinsichtlich der Artikel 56, 83, 84 und 88 EPÜ vor.
- V. Mit seiner Erwiderung auf die Beschwerde beantragte der Beschwerdegegner, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag) bzw. hilfsweise die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückzuverweisen, das europäische Patent in geändertem Umfang mit den zusammen mit der Erwiderung eingereichten Ansprüchen gemäß einem ersten bzw. zweiten Hilfsantrag und den sonstigen Unterlagen wie in

der Entscheidung der Einspruchsabteilung aufrechtzuerhalten.

- VI. Mit einem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid wurden die Beteiligten über die vorläufige und nicht bindende Meinung der Kammer informiert.
- VII. Die Einsprechende 2 äußerte sich als weitere Verfahrensbeteiligte nicht zur Beschwerde, teilte aber als Antwort auf die Ladung mit, dass sie nicht an der Verhandlung teilnehmen würde.
- VIII. Sowohl die Beschwerdeführerin als auch der Beschwerdegegner antworteten auf die Ladung und brachten weitere Argumente vor.
- IX. Die mündliche Verhandlung fand am 18. März 2019 in Anwesenheit der Vertreter der Beschwerdeführerin und des Beschwerdegegners statt. Am Ende der Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.
- X. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 683 139.

Der Beschwerdegegner beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückzuverweisen, das Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage eines der beiden Anspruchssätze, die mit Schreiben vom 1. Februar 2018 als erster und zweiter Hilfsantrag eingereicht wurden, und den sonstigen Unterlagen wie in der erstinstanzlichen Entscheidung aufrechtzuerhalten.

XI. Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung für gewährtbar erachteten Antrags, der im folgenden als "Hauptantrag" bezeichnet wird, lautet wie folgt:

"Optischer Datenträger im Scheibenformat mit mindestens einer CD-Schicht mit optisch lesbaren CD-Datenstrukturen, deren Längen entsprechend der EFM-Modulation zwischen dem 3-fachen und dem 11-fachen einer Grundlänge T betragen, wobei

- das 3-fache der Grundlänge T (3T-Wert) mindestens 0,9 Mikrometer beträgt,
- das 11-fache der Grundlänge (11T-Wert) mindestens 3,3 Mikrometer beträgt,
- die CD-Schicht von derjenigen Oberfläche des Datenträgers, durch die hindurch die CD-Schicht ausgelesen wird, sich in einer Schichttiefe von weniger als 1,0 mm befindet,
- der Datenträger genau eine weitere Datenschicht, nämlich eine DVD-Schicht mit Pitstrukturen gemäß den für Datenträger mit einer einzigen DVD-Schicht geltenden physikalischen Spezifikationen des Standards ECMA-267 bzw. ECMA-268, aufweist,
- die CD-Schicht und die DVD-Schicht von entgegengesetzten Seiten des Datenträgers ausgelesen werden,
- der Datenträger ein DVD-Substrat mit einer DVD-Substratdicke von weniger als 0,570 mm und mindestens 0,55 mm aufweist, und
- die Gesamtdicke des Datenträgers höchstens 1,5 mm beträgt."

XII. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass der Text "von weniger als 1,0 mm" durch "von ca. 0,9 mm" ersetzt wurde.

XIII. Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags durch die Streichung des Worts "ca." vor "0,9 mm".

XIV. *Argumente der Beschwerdeführerin*

In ihrer Beschwerdebegründung (Punkte 7.1 bis 7.7) sowie in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer argumentierte die Beschwerdeführerin insbesondere, dass es dem Gegenstand des Anspruchs 1 an einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf Dokument E4<sub>1</sub> in Verbindung mit Dokument E3<sub>2</sub> mangle. Die Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen.

Die Beschwerdeführerin habe schon in ihrer Einspruchsschrift (Punkt 1.4) vorgebracht, dass alle Merkmale des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 in E4<sub>1</sub> offenbart seien.

Anspruch 1 des Hauptantrags weise gegenüber dem erteilten Anspruch 1 folgende weitere Merkmale auf:

- M1: Die CD-Schicht befindet sich in einer Schichttiefe von weniger als 1,0 mm.
- M2: Das DVD-Substrat hat eine Substratdicke von mindestens 0,55 mm (und weniger als 0,570 mm).
- M3: Die Gesamtdicke des Datenträgers beträgt höchstens 1,5 mm.

Die Beschwerdeführerin verwies weiter auf ihre in Punkt 19 der angegriffenen Entscheidung wiedergegebene Argumentation zur erfinderischen Tätigkeit.

Die von der Einspruchsabteilung in Punkt 19.2 gegebene Begründung für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit auf Grundlage einer Auswählerfindung sei fehlerhaft. E4<sub>1</sub> offenbare ein CD-Substrat von 1,1 bis 1,3 mm und

eine Dicke des DVD-Substrats zwischen 0,5 mm und 0,7 mm, vorzugsweise etwa 0,6 mm (Ansprüche 1 und 3). Der im Hauptantrag beanspruchte Bereich für die DVD-Substratdicke von weniger als 0,570 mm und mindestens 0,55 mm stelle unter Berücksichtigung der Kriterien, die in den EPA-Prüfungsrichtlinien (G-VI 8 ii)) zur Beurteilung der Neuheit von einem aus einem größeren Zahlenbereich des Stands der Technik ausgewählten Teilbereich genannt werden, keine erfinderische Auswahl im Hinblick auf E4<sub>1</sub> dar. Insbesondere könne der für die DVD-Substratdicke ausgewählte Bereich nicht als andere Erfindung angesehen werden und sei auch nicht ausreichend von dem in der Entgegenhaltung E4<sub>1</sub> offenbarten Wert von etwa 0,6 mm entfernt.

Der technische Effekt gegenüber E4<sub>1</sub> liege daher in der reduzierten Gesamtdicke des Datenträgers, und die zu lösende Aufgabe habe darin bestanden, den hybriden Datenträger auf einer größeren Anzahl von CD-Abspielgeräten wie etwa im Auto wiedergeben zu können.

Eine Verringerung der Dicke des hybriden Datenträgers mit dem Ziel, seine Abspielbarkeit auf mehr Geräten zu ermöglichen, sei jedoch offensichtlich gewesen. Dem Fachmann sei das Problem bereits bekannt gewesen, und zwar sowohl aus dem Dokument E4<sub>1</sub> (Seite 9, letzter Absatz) als auch aus seinem allgemeinen Fachwissen (z.B. E3<sub>2</sub>: "Insgesamt wird die DVD Plus dann nur noch gute 1,5 mm 'dünn' sein und damit eine hervorragende Figur machen - auch in Wechslern."). Da der Fachmann für das in E4<sub>1</sub> explizit genannte Problem bei Abspielgeräten in Autos eine Anregung zur Reduzierung der Dicke der CD-Seite einer DVD Plus auf 0,9 mm aus dem Dokument E3<sub>2</sub> erhalte ("Sonopress arbeitet daran, die CD-Seite in ihrer Dicke von den bisherigen 1,2 auf 0,9 mm zu verringern"), sei es offensichtlich gewesen,

die Dicke der CD-Seite zu reduzieren, um die gewünschte Gesamtdicke zu erreichen. Somit würde der Fachmann ausgehend von E4<sub>1</sub> und unter Berücksichtigung von E3<sub>2</sub> durch routinemäßige Anpassungen zur beanspruchten Lösung gelangen.

XV. *Argumente des Beschwerdegegners*

Die für die Entscheidung relevanten Argumente des Beschwerdegegners, die insbesondere in seiner Erwiderung auf die Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgetragen wurden, lassen sich wie folgt zusammenfassen.

Die Entgegenhaltung E4<sub>1</sub> sei eine Beschreibung der frühen DVD Plus aus dem Jahre 1999, die in dem Streitpatent als Stand der Technik vorausgesetzt werde.

Die Gesamtdicke einer Hybridplatte gemäß E4<sub>1</sub> werde mit 1,6 mm bis 2,0 mm angegeben, und vorzugsweise zwischen 1,7 mm und 1,9 mm (Seite 4, Zeile 23; Anspruch 5). Die Dicke des CD-Substrats liege eindeutig im vom Standard definierten Bereich. Es handele sich also um eine typische DVD Plus-Ausführung in eineinhalbfacher Höhe.

Die technische Lehre der Entgegenhaltung E4<sub>1</sub> basiere explizit auf der Idee, eine gesteigerte Dicke des Speichermediums zu tolerieren, um bestimmte Probleme beim Lesen des Datenträgers zu vermeiden. Diese gesteigerte Dicke sei mit einer Lesbarkeit durch die meisten herkömmlichen Lesegeräte kompatibel (E4<sub>1</sub>, Seite 3, Zeilen 11 bis 14). Eine erhöhte Gesamtdicke des Datenträgers sei daher gemäß der Entgegenhaltung E4<sub>1</sub> keineswegs als eine schlechte Lösung aufzufassen. Der Fachmann müsste auf dem von E4<sub>1</sub> eingeschlagenen Weg

einer gesteigerten Schichtdicke umkehren, um zu der beanspruchten Lösung zu gelangen.

Den beim DVD-Substrat in der Entgegenhaltung E4<sub>1</sub> angegebenen Bereich einer Dicke zwischen 0,5 mm und 0,7 mm, vorzugsweise etwa 0,6 mm (Seite 3, Zeilen 18 und 19), würde der Fachmann eher als eine grobe Definition einer DVD-Halbplatte über einen ungefähren Dickenbereich lesen. Im oberen und unteren Bereich sei das DVD-Substrat nicht abspielbar. Auch widerspreche der für das DVD-Substrat angegebene Dickenbereich dem in der Entgegenhaltung auf Seite 3, Zeilen 19 bis 23, angegebenen Ziel. Als DVD-Dicke werde darüber hinaus in der gesamten Entgegenhaltung konsequent "ein (optimaler) Wert" von vorzugsweise 0,6 mm empfohlen. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei daher in Bezug auf das Vorliegen einer Auswählerfindung richtig.

Eine technische Lehre, die DVD-Dicke zu reduzieren, könne der Entgegenhaltung E4<sub>1</sub> wegen der standardgerechten Ausführung des CD-Substrats und der angegebenen Gesamtdicke des Datenträgers nicht entnommen werden. Dies gelte auch im Hinblick auf die Dicke der Klebeschicht (Seite 6, Zeilen 10 und 11), die lediglich der Dicke einer konventionellen Klebeschicht entspreche. Daher müsste der Fachmann vom eingeschlagenen Weg einer Erhöhung der Gesamtdicke umkehren. Er werde hierzu jedoch auch durch die Bemerkung auf Seite 9, Zeilen 16 bis 20, von E4<sub>1</sub> nicht motiviert, da hier nur mögliche Kompatibilitätsprobleme durch eine Gesamtdicke des Datenträgers von etwa 2,0 mm angesprochen würden.

Folglich offenbare E4<sub>1</sub> keinen der drei im Anspruch festgelegten relevanten Dickenbereiche (siehe die unten

aufgeführten Anspruchsmerkmale e, h, h1 und i).

Entgegen den Behauptungen der Beschwerdeführerin beruhe die Erfindung keineswegs auf einer routinemäßigen Anpassung der Substratdicke. Zwischen 1999 und dem Prioritätsdatum des Streitpatents sei die erfinderische Lösung weder von der Einsprechenden 2 noch von anderen DVD Plus-Anbietern entwickelt worden. Dabei sei in den Jahren 2002 und 2003 aktiv, aber vergeblich nach einer hybriden DVD/CD mit einer Gesamtdicke von höchstens 1,5 mm gesucht worden. Der Beschwerdegegner verwies als Beleg hierfür sowohl in seiner Erwiderung auf die Ladung als auch in der mündlichen Verhandlung bezüglich der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf mehrere Zeitschriftenartikel von Barry Fox (P1 bis P5). Auf einige dieser Artikel hatte er auch bereits in seiner Antwort auf die Beschwerdebegründung Bezug genommen (siehe dort Seiten 13 und 14, Punkt 14).

Die behaupteten "routinemäßigen Anpassungen" seien in der Praxis somit nicht erfolgt und wären auch zu teuer gewesen. Angesichts der Vielzahl der technischen Parameter eines hybriden Datenträgers wie Materialien, Pitstrukturen und Schichtdicken sei die Erkenntnis, dass es ausreiche, die Schichtdicken der CD- und DVD-Seite zu optimieren, ein erfinderischer Beitrag. Daher sei eine erfinderische Tätigkeit für den beanspruchten Datenträger gegeben.

## **Entscheidungsgründe**

### *1. Zulässigkeit der Beschwerde*

Die Beschwerde genügt den in Regel 101 EPÜ genannten Bestimmungen und ist somit zulässig.

2. *Die Erfindung*

Wie bereits in Punkt 4 der Begründung der ersten Entscheidung der Beschwerdekammer zu dem angegriffenen Patent (T 166/11 vom 14. Oktober 2015) ausgeführt, ist es Ziel der beanspruchten Erfindung, einen hybriden optischen Datenträger bereitzustellen, der eine CD-Schicht sowie eine DVD-Schicht aufweist und gute Kompatibilität mit gängigen CD-Spielern und DVD-Spielern bietet.

Ausgangspunkt für die Erfindung ist eine konventionelle DVD-CD (oder "DVD Plus"), wie sie die ursprüngliche Anmeldung in den Figuren 1 und 2 zeigt und auf Seite 17, Zeile 13, bis Seite 18, Zeile 10, beschreibt. Die DVD-CD besteht aus einer DVD-Seite 10 und einer CD-Seite 13, getrennt von einer Klebeschicht 12. Die DVD-Seite ist eine DVD-Halbplatte, die eine Datenschicht 11 enthält und den physikalischen DVD-Spezifikationen entspricht. Die CD-Seite enthält eine CD-Datenschicht 14, die hinsichtlich der Pitstruktur den für CD-Standards gegebenen Empfehlungen entspricht.

Laut Seite 18, Zeilen 11 bis 23, der ursprünglich eingereichten Beschreibung betrifft die Erfindung eine modifizierte DVD-CD. Die vorgeschlagenen Änderungen beziehen sich auf die Substratdicke und Pitstrukturen der DVD-Seite, die Dicke der Klebeschicht und die Substratdicke und Pitstrukturen der CD-Seite.

**Hauptantrag**

3. *Merkmalsanalyse des Hauptantrags*

Anspruch 1 des Hauptantrags ist auf einen Datenträger gerichtet, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern

lassen (siehe Beschwerdebegründung, Punkt 5.2):

- a Optischer Datenträger im Scheibenformat mit mindestens einer CD-Schicht mit optisch lesbaren CD-Datenstrukturen,
- b deren Längen entsprechend der EFM-Modulation zwischen dem 3-fachen und dem 11-fachen einer Grundlänge T betragen, wobei
- c das 3-fache der Grundlänge T (3T-Wert) mindestens 0,9 Mikrometer beträgt,
- d das 11-fache der Grundlänge (11T-Wert) mindestens 3,3 Mikrometer beträgt,
- e die CD-Schicht von derjenigen Oberfläche des Datenträgers, durch die hindurch die CD-Schicht ausgelesen wird, sich in einer Schichttiefe von weniger als 1,0 mm befindet,
- f der Datenträger genau eine weitere Datenschicht, nämlich eine DVD-Schicht mit Pitstrukturen gemäß den für Datenträger mit einer einzigen DVD-Schicht geltenden physikalischen Spezifikationen des Standards ECMA-267 bzw. ECMA-268, aufweist,
- g die CD-Schicht und die DVD-Schicht von entgegengesetzten Seiten des Datenträgers ausgelesen werden,
- h der Datenträger ein DVD-Substrat mit einer DVD-Substratdicke von weniger als 0,570 mm und
- h1 mindestens 0,55 mm aufweist, und
- i die Gesamtdicke des Datenträgers höchstens 1,5 mm beträgt.

[Anmerkung der Kammer: aufgrund der weiteren Merkmale h1 und i ergibt sich die weitere Einschränkung, dass die Schichttiefe in Merkmal e jedenfalls nicht mehr als 0,95 mm betragen darf]

#### 4. *Erfinderische Tätigkeit*

- 4.1 Die Einsprechenden haben mehrere Dokumente als mögliche Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit genannt. Eines von ihnen ist die Entgegenhaltung E4<sub>1</sub>, die in der Einspruchsschrift der Beschwerdeführerin angeführt und in der angefochtenen Entscheidung erörtert wurde. Auf sie hat sich die Beschwerdeführerin auch im Rahmen des Beschwerdeverfahrens gestützt (siehe Punkte 7.1 bis 7.7 der Beschwerdebegründung). Für die nachfolgende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit geht die Kammer von dieser Entgegenhaltung als nächstem Stand der Technik aus.
- 4.2 Es besteht weitgehende Einigkeit zwischen der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdegegner, dass die Unterschiede zwischen der Lehre der Entgegenhaltung E4<sub>1</sub> und dem Gegenstand gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags in den drei relevanten Dickenbereichen liegen (siehe die von der Beschwerdeführerin definierten Merkmale M1, M2 und M3 bzw. die Anspruchsmerkmale e, h, h1 und i).
- 4.2.1 Die übrigen Merkmale gemäß Anspruch 1 sind für den Fachmann aus E4<sub>1</sub> bekannt: Merkmal a ist auf Seite 3, Zeilen 7 bis 10, und in den Ansprüchen 1 und 3 offenbart. Dieselben Fundstellen offenbaren Merkmal b, da eine CD-Seite des standardkonformen Compact Disc-Only Typs (CD-O) offenbart wird. Hierdurch sind auch die Merkmale c und d implizit offenbart, da die beanspruchten 3T- und 11T-Werte standardkonform sind (dies war unstrittig, wird aber beispielsweise auch durch die Entgegenhaltung E2<sub>1</sub>, Spalte 1, Zeilen 19 bis 21, belegt). Merkmal f ist implizit offenbart, da der offenbarte Datenträger eine DVD-Seite des Typs DVD-5 aufweist, die damit implizit Pitstrukturen gemäß den

für Datenträger mit einer einzigen DVD-Schicht geltenden physikalischen Spezifikationen des Standards ECMA-267 bzw. ECMA-268 aufweist (E4<sub>1</sub>, Seite 3, Zeilen 7 bis 10; Ansprüche 1 und 3). Merkmal g ist in E4<sub>1</sub>, Ansprüche 1 und 3 und Figur 2, offenbart.

- 4.3 Gemäß der Offenbarung von E4<sub>1</sub> befindet sich die CD-Schicht in einer Tiefe von etwas weniger als 1,1 mm bis etwas weniger als 1,3 mm, da die Dicke des CD-Substrats zwischen 1,1 mm und 1,3 mm beträgt (Seite 3, Zeilen 15 bis 17, Ansprüche 1 und 3). Damit ist die in Merkmal e bzw. M1 geforderte Schichttiefe von weniger als 1,0 mm [bzw. von nicht mehr als 0,95 mm, s. die obige Anmerkung der Kammer zur Merkmalsanalyse in Punkt 3] nicht offenbart.

Da E4<sub>1</sub> auf Seite 4, Zeilen 22 und 23, lediglich eine Gesamtdicke von 1,6 mm bis 2,0 mm offenbart, ist auch eine Gesamtdicke von höchstens 1,5 mm, wie von Merkmal i bzw. M3 gefordert, nicht offenbart.

Im Vergleich zu dem in E4<sub>1</sub> offenbarten Bereich für die DVD-Substratdicke von 0,5 mm bis 0,7 mm, vorzugsweise etwa 0,6 mm, ist der beanspruchte Bereich von 0,55 mm bis weniger als 0,570 mm, der in den Merkmalen h und h1 definiert ist, wesentlich enger und hat einen gewissen Abstand vom in E4<sub>1</sub> bevorzugten Wert von "etwa 0,6 mm". Im Folgenden geht die Beschwerdekammer daher zugunsten des Beschwerdegegners davon aus, dass auch die Merkmale h und h1 einen Unterschied gegenüber der Lehre von E4<sub>1</sub> begründen (siehe auch - zur Neuheit von Auswahlbereichen - die Entscheidungen T 230/07 vom 5. Mai 2010, Punkt 4.1.6 der Begründung, und T 1130/09 vom 5. Mai 2011, Punkt 3.2 der Begründung).

4.4 Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ ist die Frage zu beantworten, ob sich der beanspruchte Gegenstand für den Fachmann zum relevanten Zeitpunkt in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.

4.4.1 Aus den Unterschieden für die Dickenbereiche gemäß den Merkmalen M1 bis M3 (Anspruchsmerkmale e, h, h1, und i) ergibt sich der Effekt einer reduzierten Gesamtdicke bei einer akzeptablen Lesbarkeit beider Datenseiten und damit insgesamt der Effekt einer erhöhten Verwendbarkeit des optischen Datenträgers, insbesondere auch für Abspielgeräte wie CD-Spieler im Auto, die hybride Datenträger mit der von E4<sub>1</sub> vorgeschlagenen Gesamtdicke nicht lesen können.

4.4.2 Damit ergibt sich ausgehend von E4<sub>1</sub> die objektive technische Aufgabe, einen hybriden Datenträger bereitzustellen, der in Abspielgeräten wie CD-Spielern im Auto verwendbar ist.

Wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, wird diese Aufgabe direkt durch die Offenbarung des Problems in E4<sub>1</sub> selbst auf Seite 9, Zeilen 16 bis 20, angeregt. Hier wird insbesondere dargelegt, dass der hybride Datenträger zu dick ist, um von bestimmten Abspielgeräten wie Musiksystemen im Auto gelesen zu werden.

4.4.3 Im Hinblick auf die zu lösende Aufgabe würde der Fachmann zunächst den Stand der Technik nach geeigneten Lösungen durchsuchen. Die Beschwerdekammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, dass er hierbei auf die Entgegenhaltung E3<sub>2</sub> stoßen würde, die eine Weiterentwicklung der in E4<sub>1</sub> offenbarten DVD Plus zur Lösung der gestellten Aufgabe beschreibt. Dies wird aus

dem folgenden Satz aus E3<sub>2</sub> deutlich: "Insgesamt wird die DVD Plus dann nur noch gute 1,5 mm 'dünn' sein und damit eine hervorragende Figur machen - auch in Wechslern." Der Fachmann entnimmt hieraus das Ziel eines Datenträgers mit einer Gesamtdicke von gut 1,5 mm zur Sicherstellung einer Kompatibilität mit CD-Abspielgeräten im Auto (Wechslern). Wie vom Beschwerdegegner selbst vorgetragen (siehe seine Eingabe vom 1. Februar 2018, Punkt 14, sowie seine Eingabe vom 18. Februar 2019, Punkt 8), wurde auch in der Industrie nach einem hybriden Datenträger von höchstens 1,5 mm Dicke gesucht. Daher war für den Fachmann auch das Ziel einer Gesamtdicke von höchstens 1,5 mm offensichtlich. Folglich war das Merkmal M3 (Anspruchsmerkmal i) für den Fachmann vom Stand der Technik nahegelegt.

Zur Erreichung der angestrebten Gesamtdicke lehrt E3<sub>2</sub> zudem explizit, die CD-Schichttiefe zu verringern: "Sonopress arbeitet daran, die CD-Seite in ihrer Dicke von den bisherigen 1,2 auf 0,9 mm zu verringern."

In ihrer Entscheidung wies die Einspruchsabteilung darauf hin, dass die Gesamtdicke von 1,5 mm in E3<sub>2</sub> nicht ausführbar offenbart sei und insbesondere die Klebeschicht nicht berücksichtigt worden sei.

Aus Sicht der Beschwerdekammer ist dieser Einwand der Einspruchsabteilung nicht überzeugend. Die Entgeghaltung E3<sub>2</sub> regt den Fachmann dazu an, eine Gesamtdicke von "gut" 1,5 mm durch Reduzierung der Dicke der CD-Schicht auf 0,9 mm zu erreichen. Auch wenn diese Entgeghaltung die Klebeschicht nicht erwähnt, ist für den Fachmann unmittelbar ersichtlich, dass bei "gut" 1,5 mm Gesamtdicke und 0,9 mm Dicke der CD-Seite sowie 0,6 mm Dicke der DVD-Seite noch Raum für eine

ausführbare Klebeschicht vorhanden ist. Da sich die Anspruchsmerkmale nur durch die festgelegten Dickenmerkmale  $e$ ,  $h$ ,  $h_1$  und  $i$  von dem in der Entgegenhaltung  $E4_1$  offenbarten Datenträger unterscheiden, lässt sich der beanspruchten Lösung nicht entnehmen, dass eine Anpassung weiterer Merkmale des Datenträgers erforderlich ist. Auch die Formulierung "Sonopress arbeitet daran [...]" kann für sich genommen eine mangelnde Ausführbarkeit nicht begründen, da hieraus kein spezifisches Problem in Bezug auf die Ausführbarkeit ersichtlich ist. Auch eine fehlende Vermarktung entsprechender hybrider Datenträger durch Sonopress kann eine mangelnde Ausführbarkeit nicht stützen, da hierfür beispielsweise ausschließlich wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend gewesen sein können. Somit ist nicht nachvollziehbar, warum der Fachmann die Entgegenhaltung  $E3_2$  unberücksichtigt lassen sollte.

Da sich bei einer Dicke der CD-Seite von 0,9 mm die CD-Schicht zwangsläufig in einer Schichttiefe von weniger als 1,0 mm befindet, wird dem Fachmann somit von  $E3_2$  das Merkmal  $M1$  (Anspruchsmerkmal  $e$ ) unmittelbar nahegelegt.

Nach Abzug der 0,9 mm für die CD-Seite bleiben von der gewünschten Gesamtdicke des Datenträgers von höchstens 1,5 mm noch höchstens 0,6 mm übrig, um die DVD-Seite und die Klebeschicht zwischen CD- und DVD-Seite des in  $E4_1$  gelehnten hybriden Datenträgers zu realisieren. Da die Klebeschicht in  $E4_1$  mindestens 0,04 mm und vorzugsweise mindestens 0,05 mm dick ist (Seite 6, Zeilen 4 bis 12), würde der Fachmann erkennen, dass 0,55 mm bis 0,56 mm dicke DVD-Seiten mögliche Realisierungen bei einer Gesamtdicke von 1,5 mm darstellen, zumal dieser Bereich für die DVD-

Substratdicke noch innerhalb des von E4<sub>1</sub> vorgegebenen Bereichs von 0,5 mm bis 0,7 mm liegt. Da eine Dicke von 0,55 mm auch aus den relevanten DVD-Standards (siehe beispielsweise E7<sub>1</sub>, Figur 10) als Untergrenze für die Dicke des DVD-Substrats für zweischichtige DVD-Typen bekannt war, hätte der Fachmann noch einen zusätzlichen Anreiz gehabt, einen hybriden Datenträger mit den beanspruchten Dickenbereichen in Betracht zu ziehen, da vermutet werden konnte, dass die nur leicht verringerte Untergrenze für zweischichtige DVDs auch für das Lesen von einschichtigen DVDs toleriert werden würde. Somit war es für den Fachmann naheliegend zu versuchen, die in E3<sub>2</sub> offenbarte Dicke der DVD-Seite von 0,6 mm in Richtung der in den DVD-Standards für einschichtige DVDs vorgegebenen Untergrenze von 0,57 mm oder leicht darunter auszudünnen. Folglich konnte der Fachmann in naheliegender Weise zu einem Datenträger mit Merkmal M2 (Anspruchsmerkmale h und h1) gelangen. Da die Entgegenhaltung E3<sub>2</sub> zur Lösung der gestellten Aufgabe die Änderung der Gesamtdicke sowie der CD-Seite vorschlägt, war der Fachmann auch gar nicht dazu angehalten, weitere Parameter wie Materialien oder Pitstrukturen zur Lösung des Problems zu modifizieren. Vielmehr wurde ihm durch E3<sub>2</sub> nahegelegt, eine Lösung allein über eine Optimierung der Dickenbereiche zu suchen. Die diesbezüglichen Argumente des Beschwerdegegners (siehe oben Punkt XVI, letzter Absatz) können daher nicht überzeugen.

- 4.4.4 Die vom Beschwerdegegner zitierten Dokumente P1 bis P5, die teilweise nach dem Prioritätsdatum veröffentlicht sind, können keinesfalls darlegen, warum der Fachmann auf dem oben aufgezeigten Lösungsweg nicht zur beanspruchten Erfindung gelangen würde. Insbesondere wird in keinem der Dokumente dargelegt, warum der Fachmann die in der Entgegenhaltung E3<sub>2</sub> aufgezeigte

Weiterentwicklung der in E4<sub>1</sub> beschriebenen DVD Plus nicht weiterverfolgen sollte.

Vielmehr belegen diese Dokumente gemäß dem Vortrag des Beschwerdegegners selbst, dass die Industrie schon vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents nach einem hybriden Datenträger mit einer Gesamtdicke von höchstens 1,5 mm suchte. Dies belegt, dass die objektive technische Aufgabe schon allgemein bekannt war und dass der Fachmann am relevanten Datum die Lehre der Entgeghaltung E3<sub>2</sub> dahingehend optimiert hätte, eine Gesamtdicke von höchstens 1,5 mm zu realisieren.

Im Übrigen ist es zur Verneinung der erfinderischen Tätigkeit keineswegs erforderlich, wie der Beschwerdegegnern anhand der Dokumente P1 bis P5 darzulegen scheint, dass die beanspruchte Erfindung der Öffentlichkeit prototypisch realisiert vorlag oder sie sogar bereits vermarktet wurde. Entscheidend ist ausschließlich, dass sich der beanspruchte Datenträger am relevanten Datum für den Fachmann aus dem Stand der Technik in naheliegender Weise ergab.

- 4.5 Die angefochtene Entscheidung begründet in ihrem Punkt 19.2 nicht überzeugend, warum der Fachmann nicht in naheliegender Weise zu einer Lösung gelangen würde. Insbesondere wird dort nicht analysiert, wie der Fachmann die technische Lehre der E3<sub>2</sub> zur Abänderung des aus E4<sub>1</sub> bekannten hybriden Datenträgers anwenden würde und warum er nicht in naheliegender Weise zu der beanspruchten Lösung gelangen konnte.

Im vorliegenden Fall finden sich jedoch, wie oben dargelegt, in E3<sub>2</sub> relevante Hinweise auf die beanspruchte Lösung, die der Fachmann in der Erwartung einer besseren Lesbarkeit durch CD-Spieler im Auto auch

berücksichtigt hätte.

- 4.6 Aus den obigen Ausführungen folgt, dass Anspruch 1 ausgehend von E4<sub>1</sub> unter Berücksichtigung von E3<sub>2</sub> nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).
5. Aus den obigen Gründen kann das Patent nicht in geänderter Fassung auf der Grundlage des Hauptantrags aufrechterhalten werden. Die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung ist somit aufzuheben.

#### **Erster und zweiter Hilfsantrag**

6. Anspruch 1 des ersten bzw. zweiten Hilfsantrags reduziert die Schichttiefe von "weniger als 1,0 mm" laut Anspruch 1 des Hauptantrags auf "ca. 0,9 mm" bzw. "0,9 mm" auf Grundlage des ursprünglichen Anspruchs 24 bzw. auf Grundlage von Seite 15, Zeile 26, der Beschreibung der Anmeldung.
7. *Erfinderische Tätigkeit*
- 7.1 Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit für den Hauptantrag dargelegt, regt die Entgegenhaltung E3<sub>2</sub>, vorletzter Satz, den Fachmann dazu an, die Tiefe der CD-Schicht auf 0,9 mm zu verringern.
- 7.2 Dem Argument des Beschwerdegegners, die Beurteilung der Hilfsanträge sei "nur 'am grünen Tisch' erdacht" und entspreche "nicht der Praxis und der tatsächlichen Entwicklung auf dem Gebiet der vorliegenden Erfindung", die schon für den Hauptantrag dargelegt wurde, kann die Beschwerdekammer keine überzeugende Begründung einer erfinderischen Tätigkeit für die Hilfsanträge abgewinnen, da die beanspruchte Einschränkung der Tiefe

der CD-Schicht auf (ca.) 0,9 mm explizit von der Entgegenhaltung E3<sub>2</sub> angeregt wird und da bereits bei der Beurteilung des Hauptantrags dargelegt wurde, dass der Fachmann ausgehend von E4<sub>1</sub> die Entgegenhaltung E3<sub>2</sub> als relevanten Stand der Technik berücksichtigen würde.

Folglich war ein optischer Datenträger gemäß Anspruch 1 der Hilfsanträge für einen Fachmann auf dem Gebiet optischer Datenträger, der selbstverständlich mit den relevanten CD- und DVD-Standards vertraut ist, am Prioritätsdatum ausgehend von E4<sub>1</sub> unter Berücksichtigung von E3<sub>2</sub> naheliegend. Eine erfinderische Tätigkeit ist somit für Anspruch 1 der Hilfsanträge nicht gegeben (Artikel 56 EPÜ).

8. Aus den obigen Gründen kann das Patent nicht in geänderter Fassung auf Grundlage des ersten oder zweiten Hilfsantrags aufrechterhalten werden.
9. Da die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben ist und das Patent auch nicht auf Grundlage des ersten oder zweiten Hilfsantrags aufrechterhalten werden kann, ist es zu widerrufen (Artikel 101 (3) (b) EPÜ).

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



I. Aperribay

R. Moufang

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt