

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. Januar 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1695/17 - 3.2.05

Anmeldenummer: 05007142.2

Veröffentlichungsnummer: 1586511

IPC: B29L31/00, B29C47/00,
B29C47/06, B29C47/26,
B65D77/04, B29C49/22, B65D77/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Gegen elektrostatische Aufladungen geschützter Behälter

Patentinhaber:
Schneider, Ekkehard, Dipl.-Ing.

Einsprechende:
PROTECHNA S.A.

Relevante Rechtsnormen:
VOBK 2020 Art. 13(2), 11
EPÜ Art. 54(3), 87(1), 111(1) Satz 2

Schlagwort:

Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände -
berücksichtigt (ja)
Neuheit - Auswählerfindung - Hauptantrag (nein)
Neuheit - Hilfsantrag (ja)
Priorität - erste Anmeldung (ja)
Zurückverweisung - besondere Gründe für Zurückverweisung (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/98, G 0001/03, G 0002/10, T 0989/15, T 0709/16,
T 0584/17



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 1695/17 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 28. Januar 2022

Beschwerdeführer: Schneider, Ekkehard, Dipl.-Ing.
(Patentinhaber) Petersbachweg 4
57610 Altenkirchen (DE)

Vertreter: Geskes, Christoph
Geskes Patent- und Rechtsanwälte
Gustav-Heinemann-Ufer 74b
50968 Köln (DE)

Beschwerdegegnerin: PROTECHNA S.A.
(Einsprechende) Avenue de la Gare 14
1701 Fribourg (CH)

Vertreter: advotec.
Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft
Tappe mbB
Bahnhofstrasse 4
57072 Siegen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1586511 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 29. Mai 2017.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: M. Holz
C. Brandt

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde des Patentinhabers richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, in der festgestellt wurde, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen gemäß dem der Einspruchsabteilung vorliegenden Hilfsantrag 1 das europäische Patent Nr. 1 586 511 (im Folgenden "das Patent" genannt) und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.

II. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem die folgenden Druckschriften vorgelegt:

- D0: Prioritätsbescheinigung über die Einreichung der Patentanmeldung DE 10 2004 017 326.5
- D1: EP 1 439 131 B1
- D2: Prioritätsbescheinigung über die Einreichung der Patentanmeldung DE 10 301 217.6
- D24: "Kunststoff-Taschenbuch", Ausgabe 26, 1995, Seiten 134, 135, 140, 141, 704 und 705.
- D26: "Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen - Richtlinien 'Statische Elektrizität' -", Gesetzliche Unfallversicherung, Januar 1992.

Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer überreichte die Beschwerdegegnerin ferner die folgende Druckschrift:

- D1': EP 1 439 131 A1

III. Mit Ladung vom 21. Mai 2021 wurden die Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung vor der Kammer geladen.

In einer am 17. August 2021 erlassenen Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in der seit dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung (VOBK 2020, ABl. EPA 2019, A63) brachte die Kammer unter anderem ihre vorläufige Auffassung hinsichtlich des Neuheitseinwands ausgehend von der Druckschrift D1 zum Ausdruck. Sie wies insbesondere auf die Frage hin, ob es sich bei einer europäischen Patentschrift wie der Druckschrift D1 um Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ handeln könne.

IV. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 28. Januar 2022 statt.

V. Die Beteiligten stellten in der mündlichen Verhandlung folgende Schlussanträge:

Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten, oder hilfsweise die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 9, jeweils umfassend einen am 29. September 2017 eingereichten Anspruchssatz, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

VI. Anspruch 1 des erteilten Patents (Hauptantrag) lautet wie folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt):

"1. **[1.1]** Gegen elektrostatische Aufladungen geschützter Behälter (1) für Transport und/oder Lagerung von fließfähigen Stoffen, **[1.2]** dessen Wandungen mindestens einschichtig aufgebaut sind, **[1.3]** wobei die mindestens eine Schicht (10) ein erstes Kunststoffmaterial (A) umfaßt [sic], **[1.4]** das einen mittleren spezifischen Widerstand von kleiner als $10^8 \Omega$ aufweist, **[1.5]** wobei das erste Kunststoffmaterial (A) als Basiskunststoff ein Homo-, Co-, Block- und/oder Randompolymer umfaßt [sic], ausgewählt aus einer Gruppe umfassend Polyethylene und/oder Polypropylene, **[1.6]** und weiterhin mindestens einen weiteren Kunststoff umfasst, der leitfähig ist, **[1.7]** wobei der mittlere spezifische Widerstand der Schicht kleiner als $190 \times 10^{15} \Omega$ ist."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch 1 im Wesentlichen darin, dass die Merkmale 1.3 und 1.5 durch die Merkmale 1.3' und 1.5' ersetzt wurden:

"**[1.3']** wobei die mindestens eine Schicht ein erstes Kunststoffmaterial (A) in einer Menge von 0,5 Gew.% bis 50 Gew.%, bezogen auf die gesamte Schicht, umfasst,"

"**[1.5']** wobei das erste Kunststoffmaterial (A) als Basiskunststoff ein Homo-, Co-, Block- und/oder Randompolymer, ausgewählt aus einer Gruppe umfassend Polyethylene und/oder Polypropylene, in einer Menge von mindestens 90 Gew. %, bezogen auf die Gesamtmenge des ersten Kunststoffmaterials (A), umfasst,"

VII. Der Vortrag der Beteiligten, soweit für diese Entscheidung relevant, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) *Zulassung der Druckschrift D1' in das
Beschwerdeverfahren*

i) *Beschwerdeführer*

Der Beschwerdeführer beantragte, die von der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichte Druckschrift D1' nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Es sei von Beginn an klar gewesen, dass die Patentschrift D1 keinen Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ darstelle. Dies hätte ein zugelassener Vertreter auch erkennen müssen. Es lägen keine außergewöhnlichen Umstände vor, welche die Vorlage der Druckschrift D1' erst in der mündlichen Verhandlung rechtfertigen könnten.

Im Übrigen führte der Beschwerdeführer während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer aus, er kenne die Druckschrift D1', so dass keine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung für das Studium dieser Druckschrift nötig sei. Der Beschwerdegegnerin sei auch darin zuzustimmen, dass sich die Angaben in Absatz [0007] der Druckschrift D1 hinsichtlich der Zusammensetzung des Kunststoffmaterials aus den Absätzen [0004] und [0005] der Druckschrift D1' ergeben. Der erteilte Anspruch 1 unterscheide sich von der Druckschrift D1', ebenso wie von der Druckschrift D1, lediglich durch die Merkmale 1.4 und 1.7.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Mit der Druckschrift D1' werde die zu der bereits im Einspruchsverfahren zitierten europäischen Patentschrift D1 zugehörige europäische Patentanmeldung eingereicht. Die Druckschriften D1 und D1' seien im Wesentlichen inhaltsgleich. So ergäben sich die Angaben

in Absatz [0007] der Druckschrift D1 hinsichtlich der Zusammensetzung des Kunststoffmaterials aus den Absätzen [0004] und [0005] der Druckschrift D1'. Diese seien auch die einzigen Textpassagen der Druckschrift D1', die für die Diskussion über die strittigen Merkmale 1.4 und 1.7 des Anspruchs 1 relevant seien. Es lägen ferner außergewöhnliche Umstände vor, da in der Mitteilung der Kammer vom 17. August 2021 zum ersten Mal die Frage aufgeworfen worden sei, ob der Inhalt einer europäischen Patentschrift, wie der Druckschrift D1, nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik gelten könne. Es sei zuvor nicht erforderlich erschienen, die Druckschrift D1' vorzulegen. Die Druckschrift D1' sei daher ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

b) *Hauptantrag*

i) *Beschwerdeführer*

Die Merkmale 1.4 und 1.7 des Anspruchs 1 seien in der Druckschrift D1' nicht offenbart. Hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten impliziten Offenbarung der Merkmale 1.4 und 1.7 in der Druckschrift D1' seien bei der Ermittlung des Offenbarungsgehaltes diejenigen technischen Informationen zu ermitteln, die der Durchschnittsfachmann mitlese, wozu es einer unmittelbaren und einer eindeutigen Offenbarung bedürfe. Mitlesen bedeute in diesem Zusammenhang, dass der Fachmann ergänze, was zwar nicht ausdrücklich beschrieben sei, das für ihn selbstverständlich oder aber für die Ausführbarkeit der beschriebenen technischen Lehre unerlässlich sei. Erweiterungen, Abwandlungen oder Schlussfolgerungen, die der Fachmann

aus der beschriebenen technischen Lehre des Standes der Technik entnehme, gehörten nicht zum Offenbarungsgehalt, und zwar auch dann nicht, wenn sie vom Fachwissen des angesprochenen Fachmannes gedeckt seien.

Die Druckschrift D26 richte sich an Praktiker, die mit den darin beschriebenen Stoffen Umgang hätten. Sie belege aber nicht das allgemeine Fachwissen des hier einschlägigen Fachmanns, bei dem es sich um einen Konstrukteur von Behältern handle.

Darüber hinaus betreffe keine der Druckschriften D24 und D26 Mischungen von zwei Kunststoffen, wie sie in der Druckschrift D1' beschrieben sind. Anders als die Druckschrift D1' bezögen sich die Druckschriften D24 und D26 auch nicht auf intrinsisch leitfähige Kunststoffe. Die Druckschrift D26 gehe vielmehr von Zusätzen aus Leitruß aus, wie dies im Jahre 1992, aus welchem die Druckschrift D26 stamme, üblich gewesen sei. Die in Merkmal 1.4 definierte Bereichsgrenze von $10^8 \Omega$ sei keiner der Druckschriften D24 und D26 zu entnehmen gewesen. Insbesondere die Angabe in Punkt 7.1.1.1 der Druckschrift D26 hinsichtlich der Grenze von $10^8 \Omega$ stehe ausdrücklich im Zusammenhang mit ausreichend dicht verteilten Metallfasern in Textilfiltern und sei daher nicht unmittelbar und eindeutig auf die in der Druckschrift D1' beschriebenen Behälter anwendbar. Der in Merkmal 1.4 genannte Bereich sei auch eng gegenüber dem in den Druckschriften D24 und D26 genannten Widerstandsbereich von kleiner als $10^9 \Omega$, da der in Merkmal 1.4 genannte Bereichsendpunkt von $10^8 \Omega$ eine Zehnerpotenz unter dem bekannten Endpunkt liege. Das Merkmal 1.4 sei daher der Druckschrift D1' auch in Anbetracht der Rechtsprechung

zu Auswählerfindungen nicht implizit zu entnehmen gewesen. Das gleiche gelte für das Merkmal 1.7.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Das Prioritätsrecht sei hinsichtlich des Patents nicht wirksam in Anspruch genommen worden. Bei der Anmeldung, auf welche die Druckschrift D0 zurückgehe und deren Priorität für das Streitpatent in Anspruche genommen sei, handle es sich nicht um die erste Anmeldung der Erfindung, da mit den Druckschriften D1' und D2 ältere Anmeldungen für denselben Gegenstand wie in dem Streitpatent und der Druckschrift D0 existierten. Da an den älteren Anmeldungen Rechte bestehen geblieben seien, könne nach Artikel 87 (4) EPÜ das Patent nicht wirksam die Priorität der Druckschrift D0 beanspruchen. Dem Patent müsse daher als relevanter Anmeldetag der 1. April 2005 zugerechnet werden.

Es sei ferner unverständlich, wie ein Oberflächenwiderstand eines Kunststoffmaterials gemäß Merkmal 1.4 in einer Mischung mit einem weiteren Kunststoffmaterial (B), wie beispielsweise in Anspruch 7 vorgesehen, messbar sein sollte. Das Merkmal 1.4 sei daher als nicht einschränkend anzusehen.

Die Merkmale 1.4 und 1.7 seien der Druckschrift D1' darüber hinaus zwar nicht explizit, aber doch implizit zu entnehmen gewesen. Gemäß Absatz [0004] der Druckschrift D1' sei die Schicht des Behälters aus einem elektrisch eigenleitenden Kunststoffmaterial gebildet, welches sich nicht elektrostatisch aufladen könne. Der Textstelle in Spalte 2, Zeilen 39 bis 42 der Druckschrift D1' hätte der Fachmann entnommen, dass es hierbei auf den Oberflächenwiderstand des

Kunststoffmaterials ankomme. Die Wandung sei demnach dann aufladbar, wenn der Oberflächenwiderstand so hoch sei, dass ein Potentialunterschied auf der Oberfläche nicht ausgeglichen werden könne, also keine Elektronen fließen könnten. In der Druckschrift D1' sei allerdings nicht explizit angegeben, ab welchem Widerstandswert dies der Fall sei.

Die Druckschriften D24 und D26 belegten das in diesem Zusammenhang einschlägige Fachwissen. Nach der in der Druckschrift D24, Seite 141, dritter Absatz, angeführten Definition weise ein nicht-aufladbares Material einen Oberflächenwiderstand von kleiner als $10^9 \Omega$ auf. Der in Merkmal 1.4 genannte Bereich von kleiner als $10^8 \Omega$ falle in diesen Bereich bzw. weiche nicht wesentlich von diesem ab. Weiter gehe aus der Druckschrift D26 (siehe Seite 11, Abs. 2.11 und 2.12) hervor, dass Stoffe mit einem Oberflächenwiderstand von größer als $10^9 \Omega$ aufladbar und Stoffe mit einem Oberflächenwiderstand von kleiner als $10^9 \Omega$ nicht aufladbar seien. Letzteres ergebe sich auch aus der Figur unten auf Seite 64 der Druckschrift D26. In Anbetracht eines zu berücksichtigenden Sicherheitsabstands zur Vermeidung von Aufladungen auch bei extremen Umweltbedingungen hätte der Fachmann der Figur sogar einen Bereich von unter $10^8 \Omega$ entnommen. Ein solcher Bereich sei auch auf Seite 26, Abs. 7.1.1.1, der Druckschrift D26 angegeben. Die dort aufgeführten Materialien seien nur als Beispiele zu verstehen. Die Druckschrift D26 betreffe darüber hinaus Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherung, die auch von einem Konstrukteur vor Aufladung geschützter Behälter zu berücksichtigen seien. Diese Richtlinien seien ihm daher bekannt und gehörten zum einschlägigen allgemeinen Fachwissen. Es komme auch nicht darauf an, dass sich die Druckschriften D24 und D26 nicht auf

intrinsisch leitfähige Kunststoffe bezögen. Letztere seien bereits in der Druckschrift D1' genannt.

Merkmal 1.7 sei darüber hinaus redundant gegenüber dem Merkmal 1.4, da der in Merkmal 1.4 genannte Widerstandsbereich in denjenigen des Merkmals 1.7 falle, und da die dort genannte Schicht aus dem ersten Kunststoffmaterial bestehe. Die Druckschrift D1' offenbare daher auch dieses Merkmal.

Der Offenbarungsgehalt der Druckschrift D2 gehe in den hier relevanten Gesichtspunkten nicht über denjenigen der Druckschrift D1' hinaus.

c) *Hilfsantrag 1: Neuheit gegenüber der Druckschrift D1'*

i) *Beschwerdeführer*

Die Druckschrift D1' offenbare nicht die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthaltenen Merkmale 1.3' und 1.5'. Der Einwand der Beschwerdegegnerin hinsichtlich einer vermeintlich mangelnden Nachweisbarkeit dieser Merkmale am fertigen Behälter beziehe sich darüber hinaus auf Probleme der Beweisführung in einem möglichen Verletzungsverfahren, sei jedoch für die Frage der Neuheit unbeachtlich.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Nach Merkmal 1.3' des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 bestehe die Schicht aus dem ersten Kunststoffmaterial (A) mit einem Anteil von 0,5 bis 50 Gewichtsprozent, wobei der Rest gemäß Anspruch 7 aus einem weiteren Kunststoffmaterial (B), welches nach den

Ansprüchen 8 und 9 dem Basiskunststoff entspreche, bestehe. Das erste Kunststoffmaterial (A) sei seinerseits nach Merkmal 1.5' mit > 90 Gewichtsprozent Basiskunststoff und < 10 Gewichtsprozent leitfähigen Kunststoffs gebildet. Bei einer fertig hergestellten Schicht bzw. einem Behälter sei daher nicht feststellbar, wie hoch ein Anteil des Basiskunststoffs des Kunststoffmaterials (A) und ein Anteil des Basiskunststoffs des weiteren Kunststoffmaterials (B) sei, da es sich bei dem Basiskunststoff beider Kunststoffmaterialen um den gleichen Basiskunststoff handle. Die Merkmale 1.3' und 1.5' seien daher nicht als einschränkend anzusehen.

Die Merkmale 1.3' und 1.5' seien in der Druckschrift D1' zwar nicht offenbart, könnten aber die Neuheit nicht begründen, da sie somit nicht am fertigen Produkt nachweisbar seien. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 sei daher als nicht neu anzusehen.

d) *Zurückverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung*

Nachdem der Vorsitzende der Kammer in der mündlichen Verhandlung die Schlussfolgerung der Kammer verkündet hatte, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 neu gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D1' ist, erklärten die Beteiligten ihr Einverständnis mit der Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung.

Entscheidungsgründe

1. Zulassung der Druckschrift D1' in das Beschwerdeverfahren

Die Druckschrift D1' bezieht sich auf die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung, auf welche die bereits im Einspruchsverfahren zitierte europäische Patentschrift D1 zurückgeht. Die Vorlage der Druckschrift D1' in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer stellt unbestritten eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin dar, über deren Zulassung nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 zu entscheiden ist.

Artikel 13 (2) VOBK 2020 implementiert die sogenannte dritte Stufe des im Beschwerdeverfahren anzuwendenden Konvergenzansatzes und sieht somit die am weitesten reichenden Beschränkungen für Beschwerdevorbringen vor, das erst in einem vorgerückten Verfahrensstadium erfolgt (siehe Dokument CA/3/19, Abschnitt VI, Erläuterungen zu Artikel 13 (2), erster Absatz, erster Satz; siehe auch Zusatzpublikation 2, ABl. EPA 2020, Seite 17 ff.). Nach dem Wortlaut des Artikels 13 (2) VOBK 2020 bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen. Stichhaltige Gründe für das Vorliegen solcher Umstände können beispielsweise gegeben sein, wenn die Kammer einen Einwand das erste Mal in einer Mitteilung erhoben hat (siehe Dokument CA/3/19,

Sektion VI, Erläuterungen zu Artikel 13 (2), dritter Absatz, dritter Satz).

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, sie reagiere mit der Vorlage der Druckschrift D1' auf den Hinweis der Kammer auf Seite 13, letzter Absatz, der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020, wonach fraglich sei, ob der Inhalt einer europäischen Patentschrift wie der Druckschrift D1 nach Artikel 54 (3) EPÜ überhaupt als Stand der Technik gelten könne. Diese Frage sei zuvor nicht aufgeworfen worden.

Die Kammer schließt sich dieser Ansicht an und sieht in diesem Umstand stichhaltige Gründe dafür, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen. Der Beschwerdeführer führt dagegen zwar an, dass ein zugelassener Vertreter bereits früher hätte erkennen müssen, dass es sich bei der Druckschrift D1 um eine europäische Patentschrift handelt, während sich Artikel 54 (3) EPÜ auf den Inhalt europäischer Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung bezieht. Allerdings hat dies offenbar auch der Beschwerdeführer selbst nicht bemerkt, der noch in seiner Beschwerdebegründung davon ausging, dass die Druckschrift D1 als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ gelten könne (siehe beispielsweise Seite 2, zweiter Absatz in Punkt 1.a) der Beschwerdebegründung). Die gleiche Auffassung vertrat im Übrigen auch die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung (siehe Punkt 1.3, erster Satz des letzten Absatzes auf Seite 7 der Entscheidungsgründe). Die Ausführungen des Beschwerdeführers stehen somit nicht der Auffassung entgegen, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

Wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, kann die Kammer ferner in Ausübung ihres Ermessens entscheiden,

eine Änderung zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Verfahrens zuzulassen (siehe Dokument CA/3/19, Abschnitt VI, Erläuterungen zu Artikel 13 (2), dritter Absatz, letzter Satz). In der dritten Stufe des im Beschwerdeverfahren anzuwendenden Konvergenzansatzes steht es der Kammer dabei frei, die in Artikel 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien heranzuziehen, wenn sie in Anwendung des Artikels 13 (2) VOBK 2020 und in Ausübung ihres Ermessens darüber entscheidet, ob eine in diesem Verfahrensstadium vorgenommene Änderung zugelassen wird (siehe Dokument CA/3/19, Abschnitt VI, Erläuterungen zu Artikel 13 (2), vierter Absatz; siehe z.B. auch T 709/16, Punkte 5.2 bis 5.4 der Entscheidungsgründe, T 989/15, Punkt 16.2 der Entscheidungsgründe und T 584/17, Punkte 1.2.7 bis 1.2.10 der Entscheidungsgründe).

Nach Artikel 13 (1) VOBK 2020 berücksichtigt die Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens unter anderem die Eignung der Änderung zur Lösung der von der Kammer selbst aufgeworfenen Fragen und ob die Änderung der Verfahrensökonomie abträglich ist.

Die Kammer stellt diesbezüglich fest, dass der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung erklärte, dass er mit der Druckschrift D1' vertraut sei und eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung zum Studium dieser Druckschrift nicht erforderlich sei.

Die Kammer stellt ferner fest, dass sich die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung (siehe Punkt 1.3 der Entscheidungsgründe) hinsichtlich der strittigen Merkmale 1.4 und 1.7 insbesondere auf Absatz [0007] der Druckschrift D1 bezogen hat. Nach übereinstimmender Ansicht der Beteiligten ergeben sich die darin enthaltenen Angaben hinsichtlich der

Zusammensetzung des Kunststoffmaterials aus den Absätzen [0004] und [0005] der Druckschrift D1'. Der erteilte Anspruch 1 unterscheidet sich nach Ansicht des Beschwerdeführers von der Druckschrift D1', ebenso wie von der Druckschrift D1, ferner nur durch die Merkmale 1.4 und 1.7. Die Offenbarung der übrigen Anspruchsmerkmale in der Druckschrift D1' wurde vom Beschwerdeführer nicht bestritten.

Angesichts der Ausführungen der Beteiligten konnte die Kammer somit davon ausgehen, dass die Diskussion einer möglichen impliziten Offenbarung der Merkmale 1.4 und 1.7 in der Druckschrift D1' nicht wesentlich von der entsprechenden bisherigen Diskussion hinsichtlich der Druckschrift D1 abweichen würde und insbesondere keine neuen Fragen aufwerfen würde. Bei dieser Sachlage war nicht zu erwarten, dass eine Zulassung der Druckschrift D1' der Verfahrensökonomie abträglich wäre.

Ferner überreichte die Beschwerdegegnerin mit der Druckschrift D1' die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung, auf welcher die Druckschrift D1 beruht, und bezog sich in ihrer Argumentation nunmehr auf die Druckschrift D1' anstelle der Druckschrift D1. Insoweit wurde durch die Vorlage der Druckschrift D1' die von der Kammer in der Mitteilung vom 17. August 2021 aufgeworfene Frage, ob die Druckschrift D1 als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gelten könne (siehe letzter Absatz auf Seite 13 der Mitteilung), ausgeräumt.

Vor diesem Hintergrund übte die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, dass sie die Druckschrift D1' in das Beschwerdeverfahren zuließ (Artikel 13 (2) VOBK 2020).

2. Offenbarungsgehalt der Druckschrift D1'

2.1 Es ist zwischen den Beteiligten unstrittig, dass die Druckschrift D1' die Merkmale 1.4 und 1.7 nicht explizit offenbart. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin seien diese Merkmale für den Fachmann jedoch der Druckschrift D1' implizit zu entnehmen gewesen. Das Merkmal 1.4 schränke den Gegenstand des Anspruchs 1 darüber hinaus aber auch gar nicht ein. Der Beschwerdeführer tritt diesen Auffassungen entgegen.

2.2 Die Ansicht der Beschwerdegegnerin, das Merkmal 1.4 schränke den Anspruchsgegenstand nicht ein, vermag die Kammer nicht zu überzeugen. Zwar scheint der mittlere spezifische Widerstand des ersten Kunststoffmaterials am fertigen Behälter insbesondere dann nicht mehr unmittelbar messbar zu sein, wenn die im Anspruch genannte Schicht außer dem ersten Kunststoffmaterial noch ein zweites Kunststoffmaterial umfasst, wie dies in den abhängigen Ansprüchen 7 bis 9 durchaus vorgesehen ist. Wenn der mittlere spezifische Widerstand im Sinne eines spezifischen Oberflächenwiderstands (siehe Abs. [0012] der Patentschrift) verstanden wird, würde eine Messung an der Oberfläche der Schicht nicht nur durch den mittleren spezifischen Widerstand des ersten Kunststoffmaterials bestimmt sein, sondern im Allgemeinen auch von den Eigenschaften und dem Mengenanteil des zweiten Kunststoffmaterials beeinflusst sein.

Allerdings ist in der Regel auch am fertigen Behälter feststellbar, welche Kunststoffmaterialien in der Schicht (oder den Schichten) der Wandungen vorhanden sind. Soweit es sich bei dem im Merkmal 1.4 genannten

mittleren spezifischen Widerstand um eine Eigenschaft des Kunststoffmaterials selbst handelt, kann sodann beispielsweise anhand von Nachschlagewerken (wie beispielsweise der Tabelle auf den Seiten 704 und 705 der von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Druckschrift D24) oder Messungen an Proben des jeweiligen (reinen) Kunststoffmaterials dessen mittlerer spezifischer Widerstand ermittelt werden. Eine direkte Messung des mittleren spezifischen Widerstands des ersten Kunststoffmaterials am fertigen Behälter ist somit nicht erforderlich.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das Merkmal 1.4 eine strukturelle Einschränkung des Anspruchsgegenstandes darstellt, die bei der Neuheitsprüfung nicht unberücksichtigt bleiben kann.

- 2.3 Gemäß Merkmal 1.4 weist das von der ersten Schicht umfasste erste Kunststoffmaterial (A) einen mittleren spezifischen Widerstand von kleiner als $10^8 \Omega$ auf. Es ist unstrittig, dass dieser Zahlenwert in der Druckschrift D1' nicht explizit genannt ist. Dort ist allerdings von "*einem Kunststoffmaterial mit elektrisch-eigenleitenden (intrinsischen) Eigenschaften*" die Rede (siehe beispielsweise Spalte 1, Zeile 57, bis Spalte 2, Zeile 1). Ferner ist angegeben, dass diese Eigenschaft des Kunststoffmaterials zur Sicherung gegen elektrostatische Aufladungen dient (siehe beispielsweise Spalte 2, Zeilen 19 bis 26). Aus diesen Angaben ist für den Fachmann sodann in Anbetracht der folgenden Überlegungen eindeutig erkennbar, wie der spezifische Widerstand des Kunststoffmaterials zu wählen ist.

Hierzu wird zunächst festgestellt, dass die von der Beschwerdegegnerin zitierten Druckschriften D24 und D26

dazu geeignet sind, das allgemeine Fachwissen des Fachmanns zu belegen. Dies wurde vom Beschwerdeführer zwar hinsichtlich der Druckschrift D26 bestritten, da sich diese Druckschrift, Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherung betreffend, seiner Ansicht nach an denjenigen wende, der mit entsprechenden Behältern umgehe, aber nicht an denjenigen, der diese entwerfe. Diese Ansicht teilt die Kammer jedoch nicht. Vielmehr muss auch der Konstrukteur eines gegen Aufladungen geschützten Behälters die einschlägigen Richtlinien der Versicherer berücksichtigen und somit kennen.

Der Druckschrift D24, Seite 141, dritter Absatz, ist zu entnehmen, dass man bei Oberflächenwiderständen unterhalb $10^9 \Omega$ nicht mehr von einem aufladbaren Material sprechen kann. Diese Angabe stimmt mit derjenigen in der Druckschrift D26, Punkt 2.11 auf Seite 11, sowie in der Figur unten auf Seite 64 überein. Zwar mögen sich andere Textstellen der Druckschrift D26, wie vom Beschwerdeführer angemerkt, auf durch Zusätze leitfähig gemachte und somit nicht intrinsisch leitfähige Kunststoffe beziehen (siehe beispielsweise Punkt 7.1.1.1). Die zitierten Angaben in Punkt 2.11 auf Seite 11 sowie in der Figur unten auf Seite 64 sind jedoch nicht auf bestimmte Materialien, wie beispielsweise durch Zusätze leitfähig gemachte Kunststoffe, beschränkt. Vielmehr handelt es sich um eine allgemeine Definition für nicht-aufladbare Stoffe. Ob der hierbei vorgesehene Oberflächenwiderstand von unter $10^9 \Omega$ beispielsweise durch den Zusatz von Leitruß oder durch intrinsische Eigenschaften eines Kunststoffes erreicht wird, ist für die dort angegebene Definition irrelevant.

Der Fachmann hätte diese Definition daher auch im Kontext der Druckschrift D1' mitgelesen und das dort

genannte Kunststoffmaterial mit elektrisch-eigenleitenden (intrinsischen) Eigenschaften als durch einen Oberflächenwiderstand von unter $10^9 \Omega$ gekennzeichnet angesehen. Damit ist ein solches Kunststoffmaterial in der Druckschrift D1' implizit, aber eindeutig offenbart.

Die Kammer schließt sich hingegen nicht der Auffassung der Beschwerdegegnerin an, der Fachmann entnehme der Druckschrift D1' angesichts des in Punkt 7.1.1.1 der Druckschrift D26 dargelegten Fachwissens einen Oberflächenwiderstand von unter $10^8 \Omega$. Dieser Wert ist in dem ersten Absatz des Punkts 7.1.1.1 vielmehr ausdrücklich im Zusammenhang mit Metallfasern in Filtern aus Textilien genannt, deren Verteilung ausreichend dicht sei, *"wenn der Widerstand, gemessen nach DIN 54345 Teil 1 'Prüfung von Textilien; Elektrostatisches Verhalten, Bestimmung elektrischer Widerstandsgrößen', $10^8 \Omega$ nicht überschreite."* Es gibt keinen Anhaltspunkt für die Annahme, der Fachmann würde diesen Widerstandsbereich auch im Zusammenhang mit den in der Druckschrift D1' genannten Behältern mitlesen.

Für die Behauptung der Beschwerdegegnerin, der Fachmann hätte erkannt, dass aus Sicherheitsgründen statt eines Oberflächenwiderstands von unter $10^9 \Omega$ (wie in den Druckschriften D24 und D26 angegeben) ein Oberflächenwiderstand von unter $10^8 \Omega$ zu wählen sei, wurde ferner kein Nachweis erbracht. Selbst wenn der Fachmann in der Praxis einen Sicherheitsabstand vorgesehen hätte, ist nicht erkennbar, dass ihn dies unmittelbar und eindeutig zu einem oberen Bereichsendwert von $10^8 \Omega$ geführt hätte.

3. Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs

Das Patent geht auf eine europäische Patentanmeldung zurück, die am 1. April 2005 eingereicht wurde und für welche das Prioritätsrecht an einer am 6. April 2004 eingereichten deutschen Patentanmeldung mit der Anmeldenummer 10 2004 017 326.5 in Anspruch genommen wurde. Die im Beschwerdeverfahren als Druckschrift D0 bezeichnete Prioritätsbescheinigung betrifft diese deutsche Patentanmeldung. Die Beschwerdegegnerin bestreitet jedoch, dass die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts wirksam ist, da mit den Druckschriften D1' und D2 ältere Anmeldungen für denselben Gegenstand wie in dem Streitpatent und der Druckschrift D0 existierten.

Wenn es neben der Anmeldung, deren Priorität in der europäischen Nachanmeldung beansprucht wird, noch eine ältere Voranmeldung gibt, ist für die Überprüfung der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu untersuchen, ob die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung bereits in dieser älteren Voranmeldung offenbart ist (siehe auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019 - im Folgenden: "Rechtsprechung" -, II.D.4). Bei der Prüfung der Frage, ob die in der europäischen Nachanmeldung beanspruchte Erfindung schon in der älteren Voranmeldung offenbart wurde, sind dieselben Grundsätze anzuwenden wie auch sonst bei der Prüfung auf Identität der Erfindung in der prioritätsbegründenden und prioritätsbeanspruchenden Anmeldung: Die Frage ist, ob der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs der Nachanmeldung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der älteren Voranmeldung entnehmen kann oder erst der Jüngeren (siehe "Rechtsprechung", II.D.

4.1, insbesondere G 2/98, ABl. EPA 2001, 413). Dabei ist die Offenbarung als Grundlage für das Prioritätsrecht nach Artikel 87 (1) EPÜ genauso zu interpretieren wie als Grundlage für Änderungen in der Anmeldung nach Artikel 123 (2) EPÜ (siehe beispielsweise G 1/03, ABl. EPA 2004, 413, Punkt 4 der Entscheidungsgründe, und G 2/10, ABl. EPA 2012, 376, Punkt 4.6 der Entscheidungsgründe). Für die Prüfung auf das Vorliegen "derselben Erfindung" im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ verwendet die Kammer den in der Rechtsprechung hinsichtlich des Artikels 123 (2) EPÜ entwickelte "Goldstandard" (siehe auch "Rechtsprechung", II.E.1.1).

Bezüglich der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs stellt sich somit angesichts der zitierten Rechtsprechung die Frage, ob der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig einer der älteren Voranmeldungen (vgl. Druckschriften D1' und D2) entnehmen konnte.

Aus den oben genannten Gründen ist jedenfalls der in Merkmal 1.4 definierte Endpunkt von $10^8 \Omega$ nicht unmittelbar und eindeutig in der Druckschrift D1' offenbart. Somit ist die Druckschrift D1' nicht die erste Anmeldung im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ für die im erteilten Anspruch 1 definierte Erfindung und steht der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs also nicht entgegen. Da der Offenbarungsgehalt der Druckschrift D2 in den hier relevanten Gesichtspunkten unbestritten nicht über denjenigen der Druckschrift D1' hinausgeht, gilt dies auch für die Druckschrift D2.

Die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Einwände stehen daher der Wirksamkeit des für das Patent

beanspruchten Prioritätsrechts nicht entgegen. Der für die Bestimmung des Stands der Technik relevante Zeitrang des Patents ist somit der 6. April 2004.

4. Hauptantrag: Einspruchsgrund nach Artikel 100 a), 54 (1) und 54 (3) EPÜ

Die Druckschrift D1' bezieht sich auf eine am 21. Juli 2004 veröffentlichte europäische Patentanmeldung, für welche die Priorität einer am 15. Januar 2003 eingereichten deutschen Patentanmeldung in Anspruch genommen wird. Der Inhalt der Druckschrift D1' gilt nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik.

Während der Beschwerdeführer die Merkmale 1.4 und 1.7 als nicht in der Druckschrift D1' offenbart ansieht, vertritt die Beschwerdegegnerin die Ansicht, diese Merkmale seien der Druckschrift D1' implizit zu entnehmen gewesen.

Aus den oben in Punkt 2.3 genannten Gründen entnahm der Fachmann der Druckschrift D1' implizit, aber eindeutig, dass das dort genannte Kunststoffmaterial mit elektrisch-eigenleitenden (intrinsischen) Eigenschaften durch einen Oberflächenwiderstand von unter $10^9 \Omega$ gekennzeichnet ist. Bei dem in Merkmal 1.4 angegebenen Bereich von kleiner als $10^8 \Omega$ handelt es sich demgegenüber um eine Auswahl bzw. einen Teilbereich.

Nach ständiger Rechtsprechung setzt die Neuheit der Auswahl eines Teilbereichs numerischer Zahlenwerte aus einem größeren Bereich zumindest voraus, dass der ausgewählte Teilbereich eng ist und genügend Abstand

von dem - durch Beispiele belegten - bekannten Bereich hat (siehe auch "Rechtsprechung", I.C.6.3.1).

Der Beschwerdeführer hat geltend gemacht, dass der in Merkmal 1.4 genannte Bereich von kleiner als $10^8 \Omega$ eng gegenüber dem aus dem Stand der Technik bekannten Bereich von unter $10^9 \Omega$ sei, da der erstgenannte Endwert eine Zehnerpotenz unter dem Zweitgenannten liegt.

Allerdings ist nach Überzeugung der Kammer ein Abstand von lediglich einer Zehnerpotenz nicht ausreichend groß angesichts des in der Figur unten auf Seite 64 der Druckschrift D26 dargestellten, sich über fünf Zehnerpotenzen erstreckenden Bereichs von $10^4 \Omega$ bis $10^9 \Omega$, in dem sich der Oberflächenwiderstand für nicht aufladbare Stoffe bewegen kann. Folglich ist zumindest eines der Kriterien, die in der Rechtsprechung entwickelt wurden, um von einer die Neuheit begründenden Auswahl eines Teilbereichs numerischer Zahlenwerte auszugehen, nicht erfüllt. Das Merkmal 1.4 kann somit nicht die Neuheit gegenüber der Druckschrift D1' begründen.

Da die Wandungsschicht in der Druckschrift D1' aus dem Kunststoffmaterial gefertigt ist (siehe beispielsweise Absatz [0004]), entspricht der mittlere spezifische Widerstand dieser Schicht darüber hinaus demjenigen des Kunststoffmaterials und liegt somit ebenfalls in dem oben genannten Bereich. Da dieser in den im Merkmal 1.7 genannten (breiteren) Bereichs fällt, war der Druckschrift D1' implizit auch das Merkmal 1.7 zu entnehmen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents wie erteilt ist daher nicht neu gegenüber der Offenbarung des Dokuments D1' (Artikel 100 a), 54 (1) und 54 (3) EPÜ).

5. Hilfsantrag 1: Neuheit gegenüber der Druckschrift D1'

Die Beschwerdegegnerin hat zwar Ausgestaltungen genannt (siehe oben Punkt VII. c) ii)), die Fragen hinsichtlich der Deutlichkeit der Definition des Anspruchsgegenstands aufwerfen können. Die Druckschrift D1' betrifft aber erkennbar keine der von ihr genannten Ausgestaltungen. Vielmehr ist mit den Merkmalen 1.3' und 1.5' eine strukturelle Abgrenzung gegenüber der Druckschrift D1' unbestritten gegeben.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist somit neu gegenüber der Offenbarung des Dokuments D1' (Artikel 54 (1) und (3) EPÜ).

6. Zurückverweisung

Die angefochtene Entscheidung stützt sich hinsichtlich des Hauptantrags lediglich auf den Einwand mangelnder Neuheit gegenüber der Druckschrift D1. Die Einsprechende (nunmehr Beschwerdegegnerin) hatte darüber hinaus weitere Einwände erhoben, zu denen die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung keine Stellung genommen hat.

Da die Beteiligten auch ihr Einverständnis zu einer Zurückverweisung erklärten, stellen die Umstände des vorliegenden Falles besondere Gründe im Sinne von Artikel 11 VOBK 2020 dar, so dass es die Kammer für angebracht hielt, die Angelegenheit im Einklang mit

Artikel 111 (1) EPÜ zur weiteren Entscheidung an die
Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur
weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt