

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Oktober 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1365/18 - 3.3.03

Anmeldenummer: 11731403.9

Veröffentlichungsnummer: 2596042

IPC: C08G18/72, C08G18/76,
C08G18/79, G02B1/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

POLYISOCYANATGEMISCHE

Patentinhaber:

Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56
VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (ja)
Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0065/82, T 2255/10, T 0055/11



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 1365/18 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 22. Oktober 2021

Beschwerdeführerin: Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen (DE)

Vertreter: Levpat
c/o Covestro AG
Gebäude 4825
51365 Leverkusen (DE)

Beschwerdegegnerin: Mitsui Chemicals, Inc.
(Einsprechende) 5-2 Higashi-Shimbashi 1-Chome
Minato-ku
Tokyo 105-7117 (JP)

Vertreter: Mewburn Ellis LLP
Aurora Building
Counterslip
Bristol BS1 6BX (GB)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 10. April 2018 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2596042 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender D. Semino
Mitglieder: O. Dury
W. Ungler

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die am 10. April 2018 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Europäische Patent Nr. 2 596 042 widerrufen wurde.
- II. Der angefochtenen Entscheidung lagen ein Hauptantrag und zwei Hilfsanträge zu Grunde.

Ansprüche 1, 4 und 7 bis 9 des 1. Hilfsantrags, welcher während der mündlichen Verhandlung vom 14. März 2018 eingereicht wurde, lauteten wie folgt:

"1. Lösemittelfreie, monomerarme Polyisocyanatgemische A) mit einem Gehalt an Isocyanatgruppen von 11 bis 23 Gew.-%, einer mittleren Isocyanat-Funktionalität von mindestens 2,3 und einem Restgehalt an monomeren Diisocyanaten von weniger als 1 Gew.-%, die

(i) zu 5 bis 95 Gew.-% aus mindestens einem Polyisocyanat a-1) auf Basis von Hexamethylendiisocyanat mit Uretidion-, Allophanat-, Isocyanurat- und/oder Iminooxadiazintronstruktur, einer Viskosität von 70 bis 1.600 mPas bei 23°C und einem NCO-Gehalt von 18 bis 24 Gew.% und

(ii) zu 5 bis 95 Gew.-% aus mindestens einem Polyisocyanat a-2) auf Basis araliphatischer Diisocyanate enthaltend Uretidion-, Isocyanurat-, Iminooxadiazindion-; Urethan-, Allophanat-, Biuret- und/oder Oxadiazintrongruppen, das bei 23 °C in fester Form vorliegt oder eine Viskosität von wenigstens 150.000 mPas aufweist, einen NCO-Gehalt von

10 bis 22 Gew.-% und einen Gehalt an monomeren araliphatischen Diisocyanaten von weniger als 1.0 Gew.-% hat,

bestehen."

"4. Verfahren zur Herstellung lichtechter Polyurethanmassen durch lösemittelfreie Umsetzung der

A) monomerarmen Polyisocyanatgemische gemäß Anspruch 1 mit

B) gegenüber Isocyanatgruppen reaktiven Reaktionspartnern einer mittleren Funktionalität von 2,0 bis 6,0,

gegebenenfalls unter Mitverwendung

C) weiterer Hilfs- und Zusatzmittel, unter Einhaltung eines Äquivalentverhältnisses von Isocyanatgruppen zu gegenüber Isocyanaten reaktiven Gruppen von 0,5 : 1 bis 2,0 : 1."

"7. Verwendung der gemäß Anspruch 4 erhältlichlichen lichtechten Polyurethanmassen zur Herstellung transparenter kompakter oder geschäumter Formkörper."

"8. Verwendung der gemäß Anspruch 4 erhältlichlichen transparenten lichtechten Polyurethanmassen als Glasersatz."

"9. Verwendung der gemäß Anspruch 4 erhältlichlichen transparenten lichtechten Polyurethanmassen als optische Linsen oder Brillengläser."

Ansprüche 2-3 und 5-6 waren abhängig von den jeweiligen

Ansprüchen 1 und 4.

III. In der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem auf folgende Dokumente Bezug genommen:

D4: EP 2 065 415 A1
D5: US 5 461 135
D7: EP 1 090 972 A2
D8: "POLYURETHANES" Catalog, Mitsui Chemicals
Group, 2008
D9: EP 1 772 506 A1
D11: JP H1-131166
D11a: Übersetzung der D11
D12: CA 1 128 246
D14: EP 0 182 996 A1
D15: US 5 144 031

IV. In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung, dass weder der dann geltende Hauptantrag, noch der während der mündlichen Verhandlung eingereichte 1. Hilfsantrag erfinderisch ausgehend von D9 als nächstliegendem Stand der Technik seien. Ferner wurde der während der mündlichen Verhandlung eingereichte 2. Hilfsantrag nicht zugelassen. Daher wurde das Patent widerrufen.

V. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde ein. Mit der Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags, welcher mit dem während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten und in der strittigen Entscheidung behandelten 1. Hilfsantrag identisch ist. Hilfsweise

beantragte die Beschwerdeführerin, dass das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 3 aufrechterhalten wird.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 lautete wie folgt:

"1. Verwendung lichtechter Polyurethanmassen als Glasersatz, als optische Linse oder als Brillenglas, wobei besagte Polyurethanmassen erhältlich sind durch lösemittelfreie Umsetzung von

A) lösemittelfreien, monomerarmen Polyisocyanatgemischen A) mit einem Gehalt an Isocyanatgruppen von 11 bis 23 Gew.-%, einer mittleren Isocyanat-Funktionalität von mindestens 2,3 und einem Restgehalt an monomeren Diisocyanaten von weniger als 1 Gew.-%, die

(i) zu 5 bis 95 Gew.-% aus mindestens einem Polyisocyanat a-1) auf Basis von Hexamethyldiisocyanat mit Uretidion-, Allophanat-, Isocyanurat- und/oder Iminooxadiazinrionstruktur, einer Viskosität von 70 bis 1.600 mPas bei 23°C und einem NCO-Gehalt von 18 bis 24 Gew.% und

(ii) zu 5 bis 95 Gew.-% aus mindestens einem Polyisocyanat a-2) auf Basis araliphatischer Diisocyanate enthaltend Uretidion-, Isocyanurat-, Iminooxadiazindion-, Urethan-, Allophanat-, Biuret- und/oder Oxadiazinriongruppen, das bei 23 °C in fester Form vorliegt oder eine Viskosität von wenigstens 150.000 mPas aufweist, einen NCO-Gehalt von 10 bis 22 Gew.-% und einen Gehalt an monomeren araliphatischen Diisocyanaten von weniger als

1.0 Gew.-% hat,

bestehen, mit

B) gegenüber Isocyanatgruppen reaktiven Reaktionspartnern einer mittleren Funktionalität von 2,0 bis 6,0,

gegebenenfalls unter Mitverwendung

C) weiterer Hilfs- und Zusatzmittel, unter Einhaltung eines Äquivalentverhältnisses von Isocyanatgruppen zu gegenüber Isocyanaten reaktiven Gruppen von 0,5 : 1 bis 2,0 : 1."

- VI. Mit der Beschwerdeerwiderung beantragte die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) die Zurückweisung der Beschwerde. Ferner beantragte die Beschwerdegegnerin, dass die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 3 nicht in das Verfahren zugelassen werden.
- VII. Mit Schreiben vom 16. November 2020 wurden die Parteien zur mündlichen Verhandlung geladen. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK datiert vom 10. Dezember 2020 teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung mit.
- VIII. Mit Schreiben vom 14. Juli 2021 teilte die Kammer der Parteien mit, dass sie beabsichtigte, die mündliche Verhandlung per Videokonferenz abzuhalten und bat die Parteien, alle Gründe, die gegen die Durchführung der mündlichen Verhandlung per Videokonferenz sprechen bis zum 31. Juli 2021 mitzuteilen.

- IX. Mit Schriftsatz vom 26. Juli 2021 brachte die Beschwerdegegnerin weitere Argumente vor und teilte mit, dass sie nicht beabsichtigte, an der für den 22. Oktober 2021 anberaumten mündlichen Verhandlung teilzunehmen (unabhängig davon, ob diese mündliche Verhandlung per Videokonferenz oder persönlich stattfinde).
- X. Am 22. Oktober 2021 fand die mündliche Verhandlung per Videokonferenz in Abwesenheit der Beschwerdegegnerin, wie angekündigt, statt.
- XI. Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Hauptantrag - Artikel 56 EPÜ

- a) Das von der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin betrachtete Beispiel 17 der D9 stelle keinen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik dar. Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde dargelegt, dass die von der Beschwerdegegnerin zitierte Entscheidung T 2255/10 einen anderen Sachverhalt betreffe und somit für den vorliegenden Fall nicht relevant sei.
- b) Der Gegenstand der Ansprüche 1, 4 und 7 unterscheide sich von dem in der Beschwerdebegründung als nächstliegender Stand der Technik betrachteten Dokument D4 durch die spezifische Definition der Polyisocyanatmischung A), die in D4 nicht offenbart werde.

Die Beispiele des Streitpatents zeigten, dass die dadurch gelöste Aufgabe in der Bereitstellung von

lösemittelfreien, monomerarmen Polyisocyanatmischungen mit einer niedrigen Viskosität obwohl sie hochviskose Polyisocyanate auf Basis araliphatischer Diisocyanate enthalten, welche eine lösemittelfreie Herstellung von optischen Linsen ermöglichen, liege.

Es finde sich in D4 entweder alleine oder in Kombination mit dem Dokument D5 kein Hinweis, der auf die spezifische Kombination von Polyisocyanaten gemäß dem im Anspruch 1 definierten Polyisocyanatgemisch A), insbesondere um die oben angegebene Aufgabe zu lösen, hindeute.

Aus diesen Gründen sei der Gegenstand der Ansprüche 1, 4 und 7 ausgehend von D4, selbst in Kombination mit D5, erfinderisch.

- c) Die von der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 26. Juli 2021 vorgebrachten Einwände der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von entweder D4 oder D5 jeweils in Kombination mit D9 stellten eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin dar. Jedoch lägen keine außergewöhnlichen Umstände vor, die die Zulassung dieser Einwände an einem so späten Zeitpunkt im Verfahren rechtfertigen würden. Somit sollten diese Einwände nicht ins Verfahren zugelassen werden.

XII. Die für die Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Aus folgenden Gründen stelle das Beispiel 17 der D9, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, wohl einen geeigneten nächstliegenden Stand der

Technik dar:

- Dieses Beispiel offenbare die Kombination von Merkmalen, die dem Anspruch 1 des Hauptantrags am ähnlichsten sei und stelle daher den vielversprechendsten Ausgangspunkt für eine zur Erfindung führende Entwicklung dar;
 - D9 liege auf demselben oder mindestens auf einem benachbarten technischen Gebiet wie Anspruch 1 des Hauptantrags. D9 betreffe ferner ähnliche Aufgaben wie das Streitpatent, insbesondere in Bezug auf lösemittelfreie Herstellungsverfahren von Polyurethanen, geringen Monomergehalt der eingesetzten Polyisocyanatkomponenten - die zu geringer Toxizität führen - und geeignete Viskosität;
 - Bei der Auswahl des nächstliegenden Standes der Technik sei insbesondere auf die zu lösende Aufgabe zu achten. In diesem Zusammenhang sollen jedoch die in der Beschreibung angegebenen Informationen in Verbindung mit den jeweils in den unabhängigen Ansprüchen beanspruchten Gegenständen gelesen werden, wie in der Entscheidung T 2255/10 (vom 23. April 2015) dargelegt. Dies bedeute, dass im vorliegenden Fall festzulegen sei, was durch den Gegenstand der jeweiligen Ansprüche des Hauptantrags erreicht werde. Somit könne, was Anspruch 1 betreffe, diese Aufgabe nicht auf die Herstellung von transparenten optischen Materialien beschränkt sein.
- b) Alternativerweise sei auch D4 ein geeigneter nächstliegender Stand der Technik.

In diesem Zusammenhang wurde in der Beschwerdeerwiderung ein Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 gegen den Hilfsantrag 2 erhoben. Da der Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 auf dem Anspruch 4 des Hauptantrags basiere, sei implizit auch ein Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit gegen den Anspruch 4 des Hauptantrags in der Beschwerdeerwiderung vorgebracht worden. Da Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 alle Merkmale von Anspruch 1 des Hauptantrags plus zusätzliche Merkmale enthalte, gelte der Einwand ausgehend von D4 auch für Anspruch 1 des Hauptantrags.

Ferner stelle der Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 keine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin im Sinne von Artikel 12 (2) und (4) VOBK 2020. Insbesondere seien gemäß Artikel 12 VOBK 2020 Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, keine Änderung des Beschwerdevorbringens. Da im vorliegenden Fall ein Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit in der Einspruchsschrift vorgebracht und danach nicht zurückgenommen worden sei, liege dieser Einwand der angefochtenen Entscheidung zugrunde.

Schließlich sei die Argumentation mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 für die jeweiligen Ansprüche 1, 4 und 7 des Hauptantrags gleich.

Aus diesen Gründen sei der Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 als

nächstliegendem Stand der Technik gegen die jeweiligen Ansprüche 1, 4 und 7 des Hauptantrags bereits in der Beschwerdeerwiderung vorgebracht worden und sollte von der Kammer berücksichtigt werden.

- c) Was den in Beschwerdeerwiderung vorgebrachten Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 als nächstliegendem Stand der Technik betreffe, sei D4 - wegen der fehlenden strukturellen Ähnlichkeiten mit dem im Anspruch 1 definierten Polyisocyanatgemisch A) - im Vergleich zu D9 ziemlich weit von der vorliegenden Erfindung entfernt. Dennoch beschreibe D4 die Verwendung von Polyisocyanatverbindungen bei der Herstellung von optischen Materialien, einschließlich Brillengläsern. Daher stelle D4 sowohl für Anspruch 1 als auch für die Ansprüche 4 und 7 des Hauptantrags einen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik dar.

Der Gegenstand der jeweiligen Ansprüchen 1, 4 und 7 des Hauptantrags unterscheidet sich von D4 durch das dort spezifisch definierte Polyisocyanatgemisch A).

Jedoch wurde nicht gezeigt, dass dieses Polyisocyanatgemisch A) zu irgendeinem technischen Effekt führe. Somit liege die gegenüber D4 gelöste Aufgabe lediglich in der Bereitstellung von eines weiteren, alternativen Polyisocyanatgemisches zur Herstellung von optischen Materialien.

Es sei naheliegend, diese Aufgabe aufgrund der Lehre von D5 - weiterhin in Kombination mit D8, D12 und D7 - zu lösen. Insbesondere offenbare D5 Polyisocyanatgemische zur Herstellung von lichtechten Polyurethanen, wobei diese Gemische mit

Ausnahme der spezifischen Viskositäten der Komponenten a-1 und a-2 alle weiteren Merkmale des Polyisocyanatgemisches A) besitzen. Jedoch seien die Komponenten a-1 und a-2 mit einer Viskosität gemäß Anspruch 1 aus D8/D12, beziehungsweise D7, bekannt.

Aus diesen Gründen sei der Gegenstand der geltenden Ansprüche 1, 4 und 7 im Lichte der Kombination von D4 mit D5, weiterhin in Anbetracht der Lehre von D8/D12 und D7, nicht erfinderisch.

- d) Im Schriftsatz vom 26. Juli 2021 wurde ferner vorgebracht, dass der Gegenstand der geltenden Ansprüche 1, 4 und 7 zusätzlich im Lichte der Kombination von D4 mit D9 und weiterhin D5, D7, D12 und D14 nicht erfinderisch sei.

- e) Im Schriftsatz vom 26. Juli 2021 wurde auch dargelegt, dass in der Beschwerdeerwiderung ein Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D9 in Kombination mit D5 gegen den Hauptantrag erhoben worden sei. Somit solle der im Schriftsatz vom 26. Juli 2021 vorgebrachte Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5 in Kombination mit D9 zugelassen werden. Dabei seien bezüglich der Zulassung dieses Einwands die gleichen Überlegungen, wie im oberen Absatz XII b) dargelegt, zu berücksichtigen. Diese Ansicht sei ferner im Einklang mit der Entscheidung T 55/11 (vom 16. Februar 2016).

Aus diesen Gründen solle der Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit beruhend auf der Kombination von D5 mit D9 ins Verfahren zugelassen

werden.

XIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags, hilfsweise auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 3.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. Beanspruchter Gegenstand und vorgebrachte Einwände
- 1.1 Der Hauptantrag enthält unter anderem folgende Ansprüche:
 - Anspruch 1, welcher lösemittelfreie, monomerarme Polyisocyanatagemische A) betrifft;
 - Anspruch 4, welcher ein Verfahren zur Herstellung lichtechter Polyurethanmassen durch lösemittelfreie Umsetzung der Polyisocyanatagemische gemäß Anspruch 1 mit gegenüber Isocyanatgruppen reaktiven Reaktionspartnern betrifft;
 - Ansprüche 7 bis 9, betreffen die Verwendung der gemäß Anspruch 4 erhältlichen lichtechten Polyurethanmassen entweder zur Herstellung

transparenter kompakter oder geschäumter Formkörper oder als Glasersatz, als optische Linsen oder Brillengläser.

Somit betrifft Anspruch 1 ein Zwischenprodukt, welches zur Herstellung eines Endproduktes gemäß Anspruch 4 eingesetzt werden kann, wobei dieses Endprodukt gemäß Ansprüche 7 bis 9 verwendet werden kann.

- 1.2 Die einzigen im Beschwerdeverfahren gegen den Hauptantrag vorgebrachten Einwände der Beschwerdegegnerin betreffen die erfinderische Tätigkeit. Diesbezüglich ist es unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeerwiderung einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D9 als nächstliegendem Stand der Technik sowohl gegen den geltenden Anspruch 1 (Abschnitt III.d) auf Seite 6), als auch gegen die geltenden Ansprüche 4 (Abschnitt III.e) auf Seite 7) und 7 bis 9 (Abschnitt III.f) auf Seite 9) vorgebracht hat. Es stellte sich während des Beschwerdeverfahrens jedoch die Frage, ob entsprechende Einwände in der Beschwerdeerwiderung auch für die jeweiligen Ansprüche 1, 4 und 7 bis 9 ausgehend von sowohl D4 als auch D5 bestehen, wie von der Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom 26. Juli 2021 vorgetragen (Seite 2: Abschnitt III, vierter Absatz; Abschnitt III (c) bis (e) auf Seiten 11 bis 17).
- 1.3 Unter diesen Umständen werden diese Einwände in der Folge einzeln und für die jeweiligen Ansprüchen 1, 4 und 7 bis 9 des geltenden Hauptantrags behandelt.
2. Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D9 - Anspruch 1

- 2.1 D9 als nächstliegender Stand der Technik
- 2.1.1 Es war zwischen den Parteien strittig, ob D9 einen geeigneten Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit darstellen kann. Nach Meinung der Beschwerdeführerin seien eher D4 oder D5 zu betrachten (Beschwerdebegründung: Abschnitt 2.3.3).
- 2.1.2 Bei der Wahl des nächstliegenden Standes der Technik kommt es im Allgemeinen darauf an, dass er zum gleichen Zweck oder mit dem gleichen Ziel entwickelt wurde wie die beanspruchte Erfindung und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, 2019, I.D.3.1).
- 2.1.3 Es ist aus den Absätzen 10, 11 und 17 des Streitpatents herleitbar, dass die erste Aufgabe des Streitpatents darin bestand, lösemittelfreie, monomerarme Polyisocyanatgemische auf Basis hochviskoser oder fester araliphatischer Diisocyanate zur lösemittelfreien Herstellung von lichtechten, wetterbeständigen Polyurethanmassen, welche zur Herstellung von transparenten kompakten oder geschäumten Formkörpern verwendet werden können, bereitzustellen. Diesbezüglich geht ferner aus den Absätzen 9 und 11 des Streitpatents hervor, dass die Suche nach monomerarmen Polyisocyanatgemischen mit der Fragestellung der Toxizität solcher Monomere zusammenhängt. Eine Aufgabe lag ferner darin, solche lösemittelfreien, monomerarmen Polyisocyanatgemische für die Vorbereitung von Polyurethanmassen zur Herstellung von Formkörpern mit guten optischen Eigenschaften bereitzustellen (Streitpatent: Absätze 11-13, 17, 76-79, Beispiele).

Zwar wird im Absatz 72 des Streitpatents erwähnt, wie von der Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung angegeben (angefochtene Entscheidung: Seite 11, zweiter voller Absatz), dass sich die beanspruchten Polyisocyanatgemische unter Verwendung von üblichen Lösemitteln auch zur Herstellung von Lack und Klebstoffanwendungen einsetzen lassen. Jedoch stimmt die Kammer der Beschwerdeführerin zu (Beschwerdebegründung: Abschnitt 2.3.1), dass die Angabe des Absatzes 72, welche auf eine mögliche weitere Verwendung der beanspruchten Polyisocyanatgemische hinweist, nicht geeignet ist, um die gestellte subjektive Aufgabe so breit zu formulieren, wie von der Beschwerdegegnerin oder der Einspruchsabteilung vorgeschlagen (nämlich in der Bereitstellung eines lösemittelfreien, monomerarmen Polyisocyanatgemisches, und deren Verwendung zur Herstellung einer Polyurethanmasse). Dieser Absatz des Streitpatents weist eher auf eine mögliche weitere Anwendung (unter Verwendung von Lösemittel) des beanspruchten Gegenstands, jedoch nicht auf eine der zu lösenden Aufgaben (welche lösemittelfreie Gemische und Herstellungsverfahren betreffen), hin.

- 2.1.4 In diesem Zusammenhang sind die von der Beschwerdegegnerin gegen den geltenden Anspruch 1 vorgebrachten Argumente gemäß oberem Abschnitt X a), letzter Absatz im Lichte der Rechtsprechung betreffend Zwischenprodukte zu betrachten (Rechtsprechung, *supra*: I.D.9.8.4, insbesondere T 65/82, ABl. 1983, 327). Insbesondere sind im vorliegenden Fall als Stand der Technik in Bezug auf die im Anspruch 1 definierten Zwischenprodukte (nämlich die Polyisocyanatgemische A), die zur Herstellung von Polyurethanmassen eingesetzt werden können, siehe z.B. Anspruch 4 des Hauptantrags) zwei verschiedene Bereiche in Betracht zu ziehen.

Einmal ist der "zwischenproduktnahe" Stand der Technik zu betrachten. Dies sind alle Polyisocyanatgemische, die in ihrer chemischen Konstitution den Zwischenprodukten und der mit den Zwischenprodukten zu lösende Aufgabe nahekomen. Zum anderen muss auch der "produktnahe" Stand der Technik berücksichtigt werden. Dies sind diejenigen Verbindungen, die in ihrer chemischen Konstitution den Weiterverarbeitungsprodukten, nämlich den damit hergestellten Polyurethanen, und der mit diesen Produkten zu lösenden Aufgabe nahekomen. Aus diesem Stand der Technik sollte zunächst ermittelt werden, welche Dokumente angesichts der im Streitpatent gestellte Aufgabe relevant sind. Aus diesen Dokumenten sollte dann jenes identifiziert werden, welches die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert.

- 2.1.5 Das zwischen den Parteien umstrittene Dokument D9 betrifft 2K-lösemittelfreie Polyurethan-Klebstoffe für Verbundfolien mit hervorragendem Aussehen und stabilen Haftungseigenschaften, auch nach einer bei hoher Temperatur durchgeführten Sterilisationsbehandlung (D9: Absätze 1, 13, 21, 82, 91, 98, Beispiele). Jedoch betrifft D9 weder die im Streitpatent genannte "zwischenproduktnahe" Aufgabe der Bereitstellung lösemittelfreie, monomerarme Polyisocyanatgemische enthaltend ein Polyisocyanat auf Basis hochviskoser oder fester araliphatischer Diisocyanate, noch jene im Streitpatent genannte "produktnahe" Aufgabe der lösemittelfreien Herstellung von lichtechten, wetterbeständigen Polyurethanmassen, welche zur Herstellung von transparenten kompakten oder geschäumten Formkörpern verwendet werden können.

- a) Was die "zwischenproduktnahe" Aufgabe betrifft, brachte die Beschwerdegegnerin vor (Schreiben vom 26. Juli 2021: Absatz 4, beginnend auf Seite 6), dass D9 sich wohl mit der Problematik der hohen Viskosität monomerarmer araliphatischer Diisocyanat-Derivate befasse.

Jedoch offenbart D9 ausschließlich die Viskosität des Endprodukts (Absätze 13, 80, 81, 187, 188; Tabelle 5), was mit der Frage der Verarbeitbarkeit der Zusammensetzung zusammenhängt, und enthält keine Information bezüglich der Vorbereitung von lösemittelfreien Polyisocyanatgemischen aus hochviskosen oder festen araliphatischen Diisocyanaten.

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin selbst verschiedene Dokumente (D5, D11, D12, D15), die sich mit der Problematik der hohen Viskosität monomerarmer Derivate von araliphatischen Diisocyanaten befassen, zitiert hat (Schreiben vom 26. Juli 2021: Seite 8, vierter Abschnitt), wobei D9 nicht erwähnt wurde.

Somit ist das Argument der Beschwerdegegnerin nicht überzeugend.

- b) Was die "produktnahe" Aufgabe betrifft, offenbart D9 keine Polyisocyanatgemische zur Herstellung von transparenten kompakten oder geschäumten, lichtbeständigen Polyurethankörpern, wobei der Beschwerdeführerin zugestimmt werden kann (Beschwerdebegründung: Seite 8, erster voller Absatz), dass die in D9 beschriebenen laminierten Produkte eher sogar von einer Verwendung der dort offenbarten Reaktionsgemische zur Herstellung von

kompakten oder geschäumten Formkörpern wegführen. Die im Streitpatent angegebene Problematik der Lichtbeständigkeit und/oder der Transparenz ist ferner für Anwendungen gemäß D9 irrelevant. Somit befasst sich D9 nicht mit den oben angegebenen, im Streitpatent gestellten, Aufgaben.

Zwar betrifft D9 die Bereitstellung von Klebstoffen, gemäß der im Absatz 72 des Streitpatents angegebenen möglichen weiteren Anwendung der beanspruchten Polyisocyanatgemische. Da aber diese Anwendung angesichts der im Streitpatent angegebenen gestellten Aufgabe nicht relevant ist (siehe Abschnitt 2.1.3, zweiter Absatz, oben), kann die Auswahl von D9 als nächstliegender Stand der Technik nur auf einer *ex-post facto* Analyse beruhen, was nicht zulässig ist.

- c) Angesichts der vorstehenden Ausführungen spielt die Frage, ob sich D9 - ebenso wie das Streitpatent - mit monomerarmen Polyisocyanatgemischen, mit der Toxizität der verwendeten Komponenten oder mit lösungsmittelfreien Verfahren befasst (Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Juli 2021: Abschnitte III.2 bis III.4 auf Seiten 5 bis 7), keine bedeutende Rolle.

- d) Der Umstand, dass D9 ein nahestehendes technisches Gebiet betrifft und daher vom Fachmann herangezogen wird (Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 26. Juli 2021: Abschnitte III.6 auf Seiten 7 bis 9), wird hier nicht bestritten. Aus der o.a. Analyse folgt jedoch, dass der Fachmann D9 angesichts der gestellten "zwischenproduktnahen" als auch "produktnahen" Aufgabe(n) - nicht als geeigneten Ausgangspunkt betrachten würde. In

diesem Zusammenhang wird ferner angemerkt, dass die Schlussfolgerung, dass D9 keinen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik darstellt, aus der Analyse von D9 selbst gezogen wird und nicht auf den Umstand, dass es diesbezüglich besser geeignete Dokumente gibt, zurückgeführt wird.

- 2.1.6 Die o.a. Analyse gründet sowohl auf der im Streitpatent angegebenen zu lösenden Aufgabe in ihrem breitesten Sinne als auch auf dem im Anspruch 1 definierten Gegenstand. Somit stehen nach Meinung der Kammer die oben gezogenen Schlussfolgerungen - entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin (Schriftsatz vom 26. Juli 2021: Seiten 3-4) - mit der Begründung der Entscheidung T 2255/10 (siehe insbesondere Abschnitte 2.2.4 und 2.2.5) im Einklang, wonach bei der Bestimmung des nächstliegenden Standes der Technik Zweckangaben in Verbindung mit den Ansprüchen zu lesen sind. Es ist demnach zu fragen, was sich durch die in den Ansprüchen definierte Erfindung im Lichte der Anmeldung (beziehungsweise im vorliegenden Fall das Streitpatent) in ihrer Gesamtheit erreichen lässt (Stichwort von T 2255/10: zweiter Absatz).

Diesbezüglich teilt die Kammer die während der mündlichen Verhandlung geäußerte Auffassung der Beschwerdeführerin, dass der Sachverhalt der Entscheidung T 2255/10 mit dem des vorliegenden Falles nicht gleichzusetzen ist. Insbesondere betrifft T 2255/10 einen Fall, in dem nicht glaubhaft war, dass die Erfindung, so wie sie im Anspruch 1 definiert war, den in der Beschreibung des Streitpatents angegebenen Zweck tatsächlich erfüllte. Von Bedeutung war, dass während der von der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin betrachtete Zweck durch die Durchführung eines zweistufigen Verfahrens erreicht wurde, der angefochtene

Anspruch 1 nur ein ein-stufiges Verfahren betraf. Somit beschäftigte sich die Entscheidung T 2255/10 nicht mit der für den vorliegenden Anspruch 1 relevanten Frage, nämlich mit der Auswahl des nächstliegenden Standes der Technik für einen Zwischenprodukt, welches ohne Bezug auf den für das Endprodukt relevanten Zweck definiert wird.

- 2.1.7 Somit beruht die Auswahl des Beispiels 17 der D9 als nächstliegender Stand der Technik für den geltenden Anspruch 1 auf einer *ex-post facto* Analyse, was nicht zulässig ist.
- 2.1.8 Da D9 für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags keinen geeigneten Stand der Technik darstellt, kann der auf D9 beruhende Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit keinen Erfolg haben.
3. Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D9 - Ansprüche 4 und 7 bis 9

Ansprüche 4 und 7 bis 9 des Hauptantrags betreffen ein Verfahren zur Herstellung lichtechter Polyurethanmassen durch lösemittelfreie Umsetzung der monomerarmen Polyisocyanatgemische gemäß Anspruch 1, beziehungsweise die Verwendung der gemäß Anspruch 4 erhältlichen lichteichten Polyurethanmassen entweder zur Herstellung transparenter kompakter oder geschäumter Formkörper oder als Glasersatz, als optische Linsen oder Brillengläser. Somit wird der Gegenstand der Ansprüche 4 und 7 bis 9 durch Bezug auf die Polyisocyanatgemische gemäß Anspruch 1 definiert. Ferner befasst sich D9 weder mit der Herstellung von lichteichten Polyurethanmassen gemäß Anspruch 4, noch mit transparenten kompakten oder geschäumten Formkörpern gemäß Anspruch 7 oder mit Glasersatz, optischen Linsen

oder Brillengläser gemäß der Ansprüche 8 und 9 (siehe Abschnitt 2.1.5 oben). Unter solchen Umständen muss die für Anspruch 1 gezogene Schlussfolgerung, dass D9 keinen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik darstellt (siehe Abschnitt 2), auch für die Gegenstände der Ansprüche 4 und 7 bis 9 gelten. Der auf D9 beruhende Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit bezüglich der Gegenstände der Ansprüche 4 und 7 bis 9 des Hauptantrags kann daher keinen Erfolg haben.

4. Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D4
- 4.1 Im Zuge des Verfahrens stellte sich die Frage, ob ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 in Bezug auf die Ansprüche 1, 4 und 7 bis 9 des Hauptantrags bereits mit der Beschwerdeerwiderung vorgebracht wurde.
- 4.2 Diesbezüglich folgt die Kammer dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin, dass ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 in Kombination mit D5 (und weiterhin D8, D12 und D7) gegen den Hilfsantrag 2 bereits in der Beschwerdeerwiderung erhoben wurde (Beschwerdeerwiderung: Abschnitt V.(c) auf Seiten 13 bis 15), wobei Anspruch 1 dieses Hilfsantrags 2 auf die Verwendung von gemäß Anspruch 4 des Hauptantrags erhältlichen Polyurethanmassen (siehe Wortlaut "wobei besagte Polyurethanmassen erhältlich sind durch ... von 0,5 : 1 bis 2,0 : 1") als Glasersatz, als optische Linse oder als Brillenglas gerichtet ist. Da dieser Anspruch mit den Ansprüchen 8 und 9 des Hauptantrags übereinstimmt, war ein entsprechender, von D4 ausgehender Einwand gegen die Ansprüche 8 und 9 des Hauptantrags inhaltlich somit bereits in der Beschwerdeerwiderung enthalten.

- 4.3 In ihrem Schriftsatz vom 26. Juli 2021 (Seite 2: Abschnitt III, vierter Absatz; Seiten 12-14: Abschnitt III.(d)) brachte die Beschwerdegegnerin vor, dass dieser Einwand gleichermaßen gegen den gesamten Hauptantrag gelten würde. Dies wurde von der Beschwerdeführerin weder im schriftlichen Wege noch während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer bestritten. Insbesondere sprach sich die Beschwerdeführerin weder gegen eine Zulassung dieser Einwände bezüglich der Ansprüche 7 bis 9, noch bezüglich der Ansprüche 1 und 4 aus. Da der auf D4 in Kombination mit D5 (und zudem mit D8, D12 und D7) beruhende Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf der in der Beschwerdeerwiderung vorgebrachten Argumentationslinie beruht, erachtete auch die Kammer eine Erörterung der Frage der Zulassung dieses Einwands als nicht erforderlich. Der Einwand ist somit im Verfahren.
- 4.4 Jedoch ist die Situation für den Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 in Kombination mit D9 (und zudem mit D5, D7, D12 oder D14), welcher erst mit Schriftsatz vom 26. Juli 2021 vorgebracht wurde, anders und gegen dessen Zulassung sprach sich die Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer aus.
- 4.5 Im Folgenden wird zunächst die Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes der jeweiligen Ansprüche 1, 4 und 7 bis 9 ausgehend von D4 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D5 beurteilt (Abschnitt 5). Danach wird die Frage der Zulassung des Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 in Kombination mit D9 in das Verfahren behandelt (Abschnitt 6).

5. Erfinderische Tätigkeit - D4 als nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit D5
 - 5.1 D4 betrifft die Bereitstellung von Polythiourethanharzen für optische Bauteile mit hoher Lichtbrechung und großer Abbe-Zahl (D4: Absätze 1, 7, 50, 51). Diese Aufgabe betrifft eine der im Streitpatent gestellten Aufgaben. D4 spiegelt ferner eine der bevorzugten Ausführungsformen des Streitpatents wider, nämlich die Bereitstellung von lichtechten und hochtransparenten Polyurethanmassen mit guten optischen Qualitäten (Streitpatent: Absätze 11, 17, 60, 77-79, Tabellen 1-2 und Beispiele). Es war unstrittig, dass D4 eine der im Streitpatent gestellten Aufgaben betrifft und daher einen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik darstellt. Die Kammer sieht keinen Grund, eine andere Meinung zu vertreten.
 - 5.2 Es war zwischen den Parteien auch unstrittig, dass sich der Gegenstand der Ansprüche 1, 4 und 7 von der Offenbarung der D4 (siehe insbesondere der Absatz 44 oder die Beispiele) durch die spezifische Definition des Polyisocyanatgemisches A), welches aus den Komponenten a1) und a2) besteht, unterscheidet. Diesbezüglich offenbart D4 insbesondere nur Diisocyanate als geeignete Isocyanate.
 - 5.3 Anspruch 1 - Gelöste Aufgabe und Naheliegen der Lösung
 - 5.3.1 Die Parteien waren sich nicht einig, wie die gegenüber D4 tatsächlich gelöste Aufgabe zu formulieren sei (Verbesserung oder Alternative). Da - wie unten ausgeführt - eine erfinderische Tätigkeit bereits anzuerkennen ist, wenn die Aufgabe lediglich in der Bereitstellung einer Alternative besteht, also zugunsten der Beschwerdegegnerin, war es nicht

erforderlich, diesen Punkt näher zu erörtern. Im Folgenden wird die durch Anspruch 1 gelöste Aufgabe als die Bereitstellung eines weiteren lösemittelfreien, monomerarmen Polyisocyanatgemisches in Alternative zu jenen gemäß D4 angesehen.

- 5.3.2 Was das Naheliegen der Lösung betrifft, beruhte die Argumentation der Beschwerdegegnerin in erster Linie auf einer Kombination von D4 mit D5 (Beschwerdeerwiderung: Seite 13, Abschnitt (c); Schriftsatz vom 26. Juli 2021: Seite 14, zweiter voller Absatz). Die Beschwerdegegnerin brachte insbesondere vor, dass die Kombination von D4 mit D5 alle Merkmale von Anspruch 1 mit Ausnahme der Viskositätsangaben der Komponenten a1) und a2) offenbare (Beschwerdeerwiderung: Seite 14, letzter Absatz).

Diesbezüglich werden geeignete Polyisocyanate in Absatz 44 und Tabelle 1, Seite 9 der D4 und auf Spalte 6, Zeile 35 bis Spalte 7, Zeile 3 der D5, offenbart. Jedoch sind, wie von der Beschwerdegegnerin dargelegt (Beschwerdebegründung: Seite 11, zweiter Absatz), sowohl die in D4 als auch in D5 angegebenen Komponenten höchstens als Polyisocyanat, das aus einem Gemisch unterschiedlicher Diisocyanate aufgebaut ist (D5: Spalte 6, Zeile 65), jedoch nicht als Gemisch von zwei unterschiedlichen Polyisocyanaten, die jeweils aus unterschiedlichen Diisocyanaten aufgebaut sind, anzusehen. Es wurde ferner nicht gezeigt, dass D5 einen Hinweis enthält, der den Fachmann motivieren würde, Gemische von zwei unterschiedlichen Polyisocyanaten, insbesondere wie im Anspruch 1 definiert, einzusetzen. In diesem Zusammenhang ist ferner aus D5 ersichtlich, dass die Polyisocyanate der D5 eine reduzierte Viskosität aufweisen, welche durch die Anwesenheit von Allophanat- und Uretidiongruppen in einem bestimmten

Stoffmengenverhältnis erreicht wird (siehe Spalte 1, Zeilen 11-17; Spalte 3, Zeilen 22-28 und 32-62; Spalte 4, Zeilen 20-31 and 38-56). Daher scheint D5 das im Streitpatent angesprochene Problem der hohen Viskosität auf eine andere Art und Weise zu lösen. Es stellt sich sogar die Frage, ob sich die im Streitpatent angegebene Problematik der hohen Viskosität der Komponente a-2) gemäß geltendem Anspruch 1 für die in D5 eingesetzten Polyisocyanate überhaupt stellt. Die Dokumente D4 und D5 legen eine Kombination einer HDMI basierten Diisocyanatkomponente mit einer araliphatisch basierten Diisocyanatkomponente gemäß den Verbindungen a-1) und a-2) von Anspruch 1 daher nicht nahe.

5.3.3 Die weiteren, von der Beschwerdegegnerin zitierten Dokumente D7, D8 und D12, wurden lediglich in Bezug auf die im geltenden Anspruch 1 definierten Viskositätsangaben der Komponenten a1) und a2) herangezogen. Somit können diese Dokumente die Schlussfolgerung, dass die Kombination von D4 mit D5 die Merkmale von Anspruch 1 mit Ausnahme der Viskositätsangaben der Komponenten a1) und a2) nicht naheliegt, nicht ändern.

5.3.4 Aus diesen Gründen ist der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von D4 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D5 nicht naheliegend und somit erfinderisch.

5.4 Ansprüche 4 und 7 bis 9

Wie bereits oben für den Einwand ausgehend von D9 als nächstliegendem Stand der Technik ausgeführt (Abschnitt 3) ist der Gegenstand der Ansprüche 4 und 7 bis 9 ausgehend von D4 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D5, aus den gleichen Gründen

wie der Gegenstand von Anspruch 1, nicht naheliegend.

6. Erfinderische Tätigkeit - D4 als nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit D9 - Zulassung
 - 6.1 Mit Schriftsatz vom 26. Juli 2021 (Seite 13, letzter Absatz bis Seite 14, zweiter Absatz) brachte die Beschwerdegegnerin vor, dass der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von D4 in Kombination mit D9 (und zudem D5, D7, D12 und D14) naheliegend sei.
 - 6.2 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wandte die Beschwerdegegnerin ein, dass dieser Einwand wegen Verspätung nicht zugelassen werden solle.
 - 6.3 Da dieser Einwand nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung vorgebracht wurde, ist die Zulassung dieses Einwands nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 zu beurteilen (siehe Artikel 25 (1) und (3) VOBK 2020), wonach Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich unberücksichtigt bleiben, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.
 - 6.4 Jedoch kann die Kammer im vorliegenden Fall keine außergewöhnliche Umstände erkennen, welche ein verspätetes Vorbringen dieses Einwands rechtfertigen können. Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, dass D4 und D9 bereits im Einspruchsschriftsatz behandelt wurden und während des gesamten Verfahrens von den Parteien in Betracht gezogen wurden. Somit ist nicht ersichtlich, warum ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 in Kombination mit D9 nicht bereits mit der

Beschwerdeerwiderung hätte vorgebracht werden können. Dies ist um so mehr der Fall, da die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung eine Argumentation bezüglich der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D4 als nächstliegendem Stand der Technik dargelegt hatte (Abschnitt 2.3.4).

- 6.5 Ferner hat die Beschwerdegegnerin keine stichhaltigen Gründe im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020, welche die Zulassung dieses Einwands rechtfertigen könnten, angegeben.
- 6.5.1 In diesem Zusammenhang wurde insbesondere nicht gezeigt, dass ein entsprechender Einwand bereits im Einspruchsverfahren vorgebracht worden sei. Im Hinblick auf die Seiten 23 und 24 der Einspruchsschrift (Abschnitt "D4"; siehe insbesondere der letzte Absatz auf Seite 23 und beide Absätze auf Seite 24, in dem angegeben wird, dass D4 keinen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik darstellt) und die Seiten 10 bis 12 des Schriftsatzes der Beschwerdegegnerin vom 15. Januar 2018 (erfinderische Tätigkeit ausgehend von D4 in Kombination mit D1 oder D5) geht die Beschwerdekammer vielmehr davon aus, dass ein solcher Einwand im Einspruchsverfahren nicht erhoben wurde (laut dem Protokoll wurde ferner während der mündlichen Verhandlung die erfinderische Tätigkeit ausschließlich ausgehend von D9 diskutiert). Somit sind die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente im Schriftsatz von 26. Juli 2021, Abschnitte III.(c).1 (Seiten 11-12), welche Einwände, die bereits im Einspruchsverfahren vorgelegt worden seien, betreffen, für den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 in Kombination mit D9 nicht relevant.

- 6.5.2 Die von der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 26. Juli 2021, Abschnitte III.(d).1 (Seiten 12-13) vorgebrachten Argumente betreffen die Frage der Zulassung des in der Beschwerdeerwiderung vorgebrachten Einwands der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D4 als nächstliegendem Stand der Technik. Dieser Einwand beruhte jedoch nicht auf einer Kombination von D4 mit D9 sondern auf der Kombination von D4 mit D5. Somit ist dieses Argument für die Zulassung des Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit beruhend auf der Kombination von D4 mit D9, welcher mit Schriftsatz vom 26. Juli 2021 erhoben wurde, nicht relevant.
- 6.6 Aus diesen Gründen bleibt der mit Schriftsatz vom 26. Juli 2021 vorgebrachte Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D4 in Kombination mit D9 (und zudem mit D5, D7, D12 und D14) unberücksichtigt (Artikel 13 (2) VOBK 2020).
7. Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5
- 7.1 In ihrem Schriftsatz vom 26. Juli 2021 (Seite 2: Abschnitt III, vierter Absatz) brachte die Beschwerdegegnerin vor, dass in der Beschwerdeerwiderung ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D9 in Kombination mit D5 gegen den Hauptantrag erhoben worden sei. Somit solle ein Einwand ausgehend von D5 in Kombination mit D9, welcher im Beschwerdeverfahren zum ersten Mal im Schriftsatz vom 26. Juli 2021 substantiiert vorgetragen wurde, zugelassen werden.
- 7.2 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wandte die Beschwerdeführerin ein, dass dieser Einwand

wegen Verspätung nicht ins Verfahren zugelassen werden sollte.

- 7.3 Diesbezüglich kann der Einwand ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik nicht als eine bloße Weiterentwicklung oder Vertiefung der früheren Position der Beschwerdegegnerin angesehen werden. Im vorliegenden Fall bedeutet die Auswahl von D5 anstatt von D9 als nächstliegender Stand der Technik, dass abweichend zum Vorbringen in der Beschwerdeerwiderung für die Beantwortung der Frage, weshalb es für den Fachmann naheliegender wäre, auf die Unterscheidungsmerkmale im Hinblick auf D5 zu kommen, völlig andere Gründe zu berücksichtigen wären. Somit ist der Einwand ausgehend von D5 in Kombination mit D9 eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin. Da dieser Einwand nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung vorgebracht wurde, ist seine Zulassung nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 zu beurteilen (siehe Artikel 25 (1) und (3) VOBK 2020).
- 7.4 In ihrem Schriftsatz vom 26. Juli 2021 (Seite 11, unten und Seite 12, oben) brachte die Beschwerdegegnerin vor, dass der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5 keine Änderung des Vorbringens darstelle, da ein solcher Einwand gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2020 in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten worden sei.
- 7.4.1 Jedoch verlangt Artikel 12 (3) VOBK 2020 (welcher dem Artikel 12 (2) VOBK 2007 inhaltlich entspricht), dass die Beschwerdegegnerin ihren vollständigen Sachvortrag in der Beschwerdeerwiderung vorbringt. Da nicht bestritten wird, dass ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5 als

nächstliegendem Stand der Technik in der Beschwerdeerwiderung nicht erhoben wurde, stellt der mit Schriftsatz vom 26. Juli 2021 vorgebrachte Einwand ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin dar.

- 7.4.2 Eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin nach Einreichung der Beschwerdeerwiderung im Sinne des Artikel 13 (1) VOBK 2020 bedeutet, eine Änderung *im Vergleich zum Inhalt der Beschwerdeerwiderung* und nicht, wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, im Vergleich zum Vorbringen im Einspruchsverfahren.
- 7.4.3 Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, dass ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik bereits im Einspruchsverfahren vorgebracht worden sei, wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Angesichts der Einspruchsschrift (Seiten 9-10) und dem Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 15. Januar 2018 (Seite 9, unten und Seite 10, oben) sieht auch die Kammer keinen Grund eine andere Meinung zu vertreten.

Jedoch ist anzumerken, dass das Argument der Beschwerdegegnerin offenbar auf Artikel 12 (4) VOBK 2020 beruht, wonach Vorbringen, das im Einspruchsverfahren in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten wurde, nicht als Änderung zu betrachten ist. Jedoch ist nach Artikel 25 (2) VOBK 2020 im vorliegenden Fall Artikel 12 (4) VOBK 2020 nicht anzuwenden, sondern Artikel 12 (4) VOBK 2007. Darüber hinaus definieren sowohl der Artikel 12 VOBK 2007 (vgl. Artikel 12 (4) VOBK 2007) als auch der Artikel 12 VOBK 2020 (vgl. Artikel 12 (3) VOBK 2020) die Grundlage des Verfahrens unter Bezugnahme auf den

Inhalt der Beschwerdebeurteilung bzw. der Beschwerdeerwiderung. Der Artikel 12 VOBK ist jedoch weder in der Fassung von 2007 noch in der Fassung von 2020 für die Zulassung eines Einwands nach Einreichung der Beschwerdeerwiderung, wie hier für den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5, anwendbar.

- 7.4.4 Aus diesen Gründen ist das Argument der Beschwerdegegnerin, dass der mit Schriftsatz vom 26. Juli 2021 vorgebrachte Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D9 keine Änderung ihres Vorbringens darstelle, nicht zutreffend.
- 7.5 Was die Erfordernisse von Artikel 13 (2) VOBK 2020 betrifft (siehe Abschnitt 7.3 oben), ist zu prüfen, ob im vorliegenden Fall außergewöhnliche Umstände vorliegen, die die Zulassung des Einwands in diesem späten Verfahrensstadium rechtfertigen können.
- 7.5.1 Mit Schriftsatz von 26. Juli 2021, Abschnitte III.(e).1 (Seiten 14-15) brachte die Beschwerdegegnerin vor, dass der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5 in Kombination mit D9 zugelassen werden solle, da er nicht dazu führe, dass die Beschwerdeführerin oder die Kammer neue Tatsachen oder Beweise berücksichtigen müssen. In diesem Zusammenhang nahm die Beschwerdegegnerin insbesondere Bezug auf die Entscheidung T 55/11.
- 7.5.2 Jedoch stellen diese Argumente der Beschwerdegegnerin keine stichhaltigen Gründe in Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 dar. Vielmehr spricht der Umstand, dass D5 und D9 den Parteien längst bekannt waren, dafür, dass

die Beschwerdegegnerin den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5 in Kombination mit D9 bereits zu Beginn des Beschwerdeverfahrens, d.h. mit der Beschwerdeerwiderung, hätte vorbringen müssen, wenn sie diesen Einwand als für das Verfahren relevant angesehen habe. Dies ist um so mehr der Fall, da sich die Beschwerdeführerin bereits in ihrer Beschwerdebegründung mit einem auf D5 beruhenden Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auseinandergesetzt hat (Abschnitt 2.3.5).

7.5.3 In diesem Zusammenhang ist auch zu bemerken, dass die von der Beschwerdegegnerin zitierte Entscheidung T 55/11 vor dem Inkrafttreten der VOBK 2020 erging und die Zulassung einer Änderung des Vorbringens eines Beteiligten nach Artikel 13 (1) VOBK 2007 betrifft, wobei die Kammer ihr Ermessen dahingehend ausgeübt hat, diese Änderung zuzulassen (Entscheidungsgründe: Abschnitte 2.4 und 2.5). Der Wortlaut von Artikel 13 (2) VOBK 2020 unterscheidet sich jedoch in signifikanter Weise von dem Wortlaut des Artikels 13 (1) VOBK 2007, auf welchem die in der Entscheidung T 55/11 getroffene Ermessensentscheidung beruht: während Artikel 13 (1) VOBK 2007 auf das Ermessen der Kammer Bezug nimmt, verlangt Artikel 13 (2) VOBK 2020 insbesondere, dass eine Änderung des Vorbringens eines Beteiligten grundsätzlich unberücksichtigt bleiben soll, sofern nicht gezeigt wurde, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen. Deshalb sind die in T 55/11 gezogenen Schlussfolgerungen für den vorliegenden Fall nicht relevant.

7.5.4 Da im vorliegenden Fall nicht gezeigt wurde, dass außergewöhnliche Umstände in Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 vorliegen, bleibt der Einwand mangelnder

erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5 in Kombination mit D9 unberücksichtigt.

8. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Einwände der Beschwerdegegnerin gegen die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes der Ansprüche 1, 4 und 7 bis 9 entweder erfolglos blieben (ausgehend von D9 oder von D4 in Kombination mit D5) oder im Verfahren nicht zu berücksichtigen waren (ausgehend von entweder D4 oder D5 in Kombination mit D9). Dies gilt in gleicher Weise auch für die abhängigen Ansprüche 2, 3, 5 und 6 des Hauptantrags. Das Patent ist daher auf der Grundlage der Ansprüche des Hauptantrags aufrecht zu erhalten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 9 des Hauptantrags, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, und einer anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. ter Heijden

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt