

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 31. März 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2293/18 - 3.5.02

Anmeldenummer: 11763583.9

Veröffentlichungsnummer: 2606533

IPC: H01R9/24, B41J1/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kennzeichnungsmatte zur Kennzeichnung elektrischer Bauelemente
und Verfahren zur Herstellung einer solchen Kennzeichnungsmatte

Patentinhaber:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Einsprechende:

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 108, 84, 123(2), 54, 56

EPÜ R. 99(1)(c)

VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerde - Beschwerdeschrift - Antrag in dem Beschwerdegegenstand festgelegt wird (ja)

Spät eingereichte Tatsachen - Hauptantrag hätte bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden können (ja)

Hilfsantrag 1 - Klarheit (ja) - Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung (nein)

Hilfsantrag 2 - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (nein)

Hilfsantrag 2 - Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung und Klarheit (ja)

Hilfsantrag 2 - Neuheit (ja)

Hilfsantrag 2 - Erfinderische Tätigkeit - nicht naheliegende Lösung

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/14, T 0848/09, T 0134/11, T 1989/18, T 0978/16,

T 0358/08, T 1024/18, T 1808/06

Orientierungssatz:

Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung, s. Punkt 3.3.5



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 2293/18 - 3.5.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02
vom 31. März 2022

Beschwerdeführerin: Phoenix Contact GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Flachsmarktstrasse 8
32825 Blomberg (DE)

Vertreter: Maikowski & Ninnemann
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Postfach 15 09 20
10671 Berlin (DE)

Beschwerdeführerin: Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
(Einsprechende) Klingenbergstrasse 16
32758 Detmold (DE)

Vertreter: Specht, Peter
Loesenbeck - Specht - Dantz
Patent- und Rechtsanwälte
Am Zwinger 2
33602 Bielefeld (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2606533 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 27. Juli 2018.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Lord
Mitglieder: C.D. Vassoille
A. Bacchin

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden betreffen die Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, mit der über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2 606 533 in geändertem Umfang gemäß dem damaligen Hilfsantrag 3 entschieden wurde.

II. Die folgenden Dokumente sind für diese Entscheidung relevant:

E2: EP 1 058 201 A1

E4: Katalog 2004/2005 der Firma PARTEX, Mai 2004

E5: WO 2009/015781 A2

E8: Auszug aus einem Katalog der Firma PARTEX

FW1: Fachartikel: "Polymer Crystallinity"

FW2: Lexikon der Kunststoffprüfung: "Kristallinität"

Z2: Praxisbericht von J. Bauer: "Alles Plastik oder Was?"

III. Eine mündliche Verhandlung fand am 31. März 2022 in Anwesenheit der Parteien als Videokonferenz statt.

Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten auf der Grundlage des Hauptantrags oder des Hilfsantrags 1, beide eingereicht mit der Beschwerdebegründung, weiter hilfsweise, als Hilfsantrag 2, die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen, noch weiter hilfsweise das Patent in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten gemäß eines der Hilfsanträge 3 bis 8, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung.

Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) beantragte die Beschwerde der Patentinhaberin als unzulässig zu verwerfen, oder falls dies nicht möglich sei, die Beschwerde der Patentinhaberin als unbegründet zu verwerfen. Ferner beantragte sie die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

IV. Anspruch 1 des Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut:

"Kennzeichnungsmatte zur Kennzeichnung elektrischer Bauelemente, mit mehreren Kennzeichnungseinheiten (10), wobei eine Kennzeichnungseinheit (10) einen Quersteg (12) und mehrere an dem Quersteg (12) angeformte Bezeichnungsschilder (14) aufweist, wobei die Kennzeichnungseinheiten (10) über einen Rahmen (16) miteinander verbunden sind, wobei an dem Rahmen (16) Führungsmittel (18a, 18b) zur Führung der Kennzeichnungsmatte in einem Drucker angeordnet sind, wobei die Führungsmittel (18a, 18b) mindestens einen Steg (20a, 20b) zum Eingreifen in den Drucker aufweisen, wobei mindestens eine Seitenfläche (30a, 30b) des Steges (20a, 20b) abgeschrägt ausgebildet ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kennzeichnungsmatte aus einem eine bessere Beschriftbarkeit aufweisenden spritzgegossenen, amorphen Kunststoff ausgebildet ist."

V. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hat den folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag gekennzeichnet):

"[...] dass die Kennzeichnungsmatte aus einem im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen eine bessere Beschriftbarkeit aufweisenden spritzgegossenen, amorphen Kunststoff ausgebildet ist."

Anspruch 2 des Hilfsantrags 1 weist folgende Änderung gegenüber dem Anspruch 2 des Hauptantrags auf:

"[...] dass der amorphe Kunststoff [...] ~~oder ein amorph-teilkristallines Blend~~ ist."

VI. Hilfsantrag 2

a) Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 (entsprechend dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrag 3) hat den folgenden Wortlaut:

"Kennzeichnungsmatte zur Kennzeichnung elektrischer Bauelemente, mit mehreren Kennzeichnungseinheiten (10), wobei eine Kennzeichnungseinheit (10) einen Quersteg (12) und mehrere an dem Quersteg (12) angeformte Bezeichnungsschilder (14) aufweist, wobei die Kennzeichnungseinheiten (10) über einen Rahmen (16) miteinander verbunden sind, wobei an dem Rahmen (16) Führungsmittel (18a, 18b) zur Führung der Kennzeichnungsmatte in einem Drucker angeordnet sind, wobei die Führungsmittel (18a, 18b) im Wesentlichen u-förmig ausgebildet sind und jeweils zwei Stege (20a, 20b) aufweisen, welche im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kennzeichnungsmatte aus einem im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen eine bessere Beschriftbarkeit aufweisenden spritzgegossenen, amorphen Kunststoff ausgebildet ist, wobei die beiden Stege (20a, 20b) an ihren zueinander gerichteten, innenliegenden Seitenflächen (30b) und/oder an ihren voneinander weggerichteten, außenliegenden Seitenflächen (30a) jeweils eine Schräge aufweisen."

Die Ansprüche 2 bis 5 sind von Anspruch 1 abhängig.

- b) Der unabhängige Anspruch 6 des Hilfsantrags 2 hat den folgenden Wortlaut:

"Kennzeichnungsmatte zur Kennzeichnung elektrischer Bauelemente, mit mehreren Kennzeichnungseinheiten (10), wobei eine Kennzeichnungseinheit (10) einen Quersteg (12) und mehrere an dem Quersteg (12) angeformte Bezeichnungsschilder (14) aufweist, wobei die Kennzeichnungseinheiten (10) über einen Rahmen (16) miteinander verbunden sind, wobei an dem Rahmen (16) Führungsmittel (18a, 18b) zur Führung der Kennzeichnungsmatte in einem Drucker angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kennzeichnungsmatte aus einem im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen eine bessere Beschriftbarkeit aufweisenden spritzgegossenen, amorphen Kunststoff ausgebildet ist und ein oder mehrere Anspritzpunkte (28) an den Querstegen (12) vorgesehen sind."

Die Ansprüche 7 bis 9 sind von Anspruch 6 abhängig.

- c) Der unabhängige Verfahrensanspruch 10 des Hilfsantrags 2 hat den folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung einer Kennzeichnungsmatte zur Kennzeichnung elektrischer Bauelemente mit mehreren Kennzeichnungseinheiten (10), wobei eine Kennzeichnungseinheit (10) aus einem Quersteg (12) und mehreren an dem Quersteg (12) angeformten Bezeichnungsschildern (14) ausgebildet wird, wobei die Kennzeichnungseinheiten (10) über einen Rahmen (16) miteinander verbunden werden, wobei an dem Rahmen (16) Führungsmittel (18a, 18b) zur Führung der Kennzeichnungsmatte in einem Drucker angeordnet werden, wobei die Führungsmittel (18a, 18b) im Wesentlichen u-

förmig ausgebildet werden und jeweils zwei Stege (20a, 20b) aufweisen, welche im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kennzeichnungsmatte aus einem im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen eine bessere Beschriftbarkeit aufweisenden, amorphen Kunststoff spritzgegossen wird, wobei die beiden Stege (20a, 20b) an ihren zueinander gerichteten, innenliegenden Seitenflächen (30b) und/oder an ihren voneinander weggerichteten, außenliegenden Seitenflächen (30a) jeweils eine Schräge aufweisen."

Die Ansprüche 11 bis 13 sind von Anspruch 10 abhängig.

Der Hilfsantrag 2 umfasst ferner die geänderten Beschreibungsseiten 1 bis 14, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 18. Juni 2018.

VII. Die für diese Entscheidung relevanten Argumente der Patentinhaberin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Zulassung

Der Hauptantrag sei zulässig. Mit der Aufnahme des Wortlauts "im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen" in den Anspruch 1 habe die Patentinhaberin auf einfache Weise den in der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung erhobenen Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung ausräumen wollen. Sie haben nicht bewusst eine Entscheidung über diese Frage verhindern wollen. Die im Beschwerdeverfahren vorgenommene Streichung des im erstinstanzlichen Verfahrens aufgenommenen Wortlauts "im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen" im Anspruch 1 sämtlicher Anträge sei bedingt durch die

überraschende Entwicklung in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. Insbesondere sei erstmals in der mündlichen Verhandlung der Einwand der mangelnden Klarheit im Hinblick auf einen Widerspruch zwischen den Ansprüchen 1 und 2 aufgrund des neu aufgenommenen Wortlauts erhoben worden. Bei der nunmehr vorgenommenen Streichung des Wortlauts handele es sich somit um eine normale Verfahrensentwicklung, die eine zulässige Reaktion auf die überraschenden Entwicklung in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung darstelle. Es werde ferner auf die entsprechende Rechtsprechung der Beschwerdekammern in T 848/09 und T 134/11 verwiesen.

Hilfsantrag 1 - Artikel 84 EPÜ

Der Anspruch 1 sei nach den in G 3/14 festgelegten Grundsätzen der Prüfung der Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ nicht zugänglich. Die Abgrenzungsfrage des Begriffs "amorpher Kunststoff" habe sich nämlich bereits identisch in dem erteilten Anspruch 1 gestellt. Im Übrigen sei klar, dass es sich bei einem amorphen Kunststoff gemäß Anspruch 1 um einen reinen amorphen Kunststoff, ohne kristalline Anteile, handele. Der Anspruch 1 sei daher aus sich heraus klar, denn der Fachmann könne eine Unterscheidung zwischen einem amorphen und einem teilkristallinen Kunststoff ohne Weiteres vornehmen. Es werde ferner auf T 1989/18 und T 978/16 verwiesen. Aus diesen Entscheidungen gehe u.a. hervor, dass Artikel 84 EPÜ die Klarheit der Ansprüche betreffe und die Beschreibung nicht dazu führen könne, dass ein aus sich heraus klarer Anspruch unklar werde.

Hilfsantrag 2 - Zulässigkeit der Änderungen

Der in Absatz [0008] der Offenlegungsschrift vorhandene zweite Teilsatz werde durch den Begriff "insbesondere" eingeleitet. Er leite somit ein optionales Merkmal ein. Mit Blick auf das beispielhafte Bedrucken mittels Tintenstrahldruckern und Thermotransferdruckern offenbare diese Textstelle somit, dass das Bedrucken möglich sei, ohne dass die Gefahr bestehe, dass sich beim Bedrucken aufgebrauchte Tinte anschließend wieder löse. Die Nichtaufnahme des entsprechenden Halbsatzes in den Anspruch 1 stelle somit keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

Hilfsantrag 2 - Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu gegenüber den Dokumenten E2 und E4. Die in dem Dokument E2 offenbarten Vorsprünge 5 (siehe Figur 5) wiesen keine Schrägen im Sinne des Anspruchs 1 auf. Im Hinblick auf das Dokument E4 würde der Fachmann einen Winkel von 90° zwischen einer Kante und einer Oberfläche nicht als Abschrägung im Sinne des Anspruchs 1 ansehen.

Hilfsantrag 2 - Erfindерische Tätigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch das Dokument E5 in Verbindung mit den Dokumenten E2 und E4 nicht nahegelegt. Das Dokument E5 mache keine näheren Angaben zur Art des verwendeten Kunststoffes. Es unterscheide sich somit von dem Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch, dass kein amorpher Kunststoff verwendet werde. Die sich hieraus ergebene objektive technische Aufgabe sei in Übereinstimmung mit Absatz [0005] des Streitpatents die Bereitstellung einer Kennzeichnungsmatte, die mit allen handelsüblichen

Druckverfahren, insbesondere durch Thermotransferdruck und/oder Tintenstrahldruck, dauerhaft und zuverlässig beschriftbar sei.

Die Dokumente E2 und E4 offenbarten mehrere Kunststoffe, darunter sowohl amorphe als auch teilkristalline Kunststoffe. Diese Dokumente enthielten keinen Hinweis auf die Vorteile von amorphem Kunststoff im Hinblick auf die bessere Bedruckbarkeit und ein dauerhafteres Beschriftungsergebnis der Kennzeichnungsmatte. Die Dokumente E2 und E4 lieferten somit keine Hinweise auf die konkrete Verwendung von amorphem Kunststoff in der Kennzeichnungsmatte gemäß E5.

Weder das Dokument E5 noch die weiteren Dokumente E2 und E4 erörterten somit den Einfluss der Materialien auf die Dauerhaftigkeit der Beschriftung. Die E2 zähle in Absatz [0017] lediglich unterschiedliche Kunststoffe auf, die eine amorphe oder teilkristalline Struktur aufwiesen, ohne diese Eigenschaften zu erwähnen. Entsprechendes gelte auch für das Dokument E4.

VIII. Die für diese Entscheidung relevanten Argumente der Einsprechenden lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Beschwerde - Zulässigkeit

Die Patentinhaberin habe in ihrer Beschwerdeschrift die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der erteilten Ansprüche beantragt. Regel 99 (1) c) EPÜ fordere, dass der Beschwerdegegenstand in der Beschwerdeschrift angegeben werden müsse. Da die erteilten Ansprüche nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens gewesen seien, könne die Patentinhaberin nicht die Aufrechterhaltung des Patents

aufgrund dieser Ansprüche beantragen, da diesbezüglich keine Beschwer vorliege. Der einzige in der Beschwerdeschrift enthaltene Antrag sei daher unzulässig und die Beschwerde folglich mangels Präzisierung des Beschwerdegegenstandes in der Beschwerdeschrift nach Regel 99 (1) c) EPÜ unzulässig.

Hauptantrag - Zulassung

Der Hauptantrag sei unzulässig. Der Wortlaut "im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen" sei im erstinstanzlichen Verfahren gezielt in den Anspruch 1 sämtlicher Anträge aufgenommen worden, um eine Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Frage der Zulässigkeit von Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ) zu verhindern. Der durch die Änderung bedingte Klarheitsmangel könnte nicht überraschend für die Patentinhaberin gewesen sein. Bereits in dem Schreiben vom 3. Mai 2018 habe die Einsprechende nämlich auf den durch die Änderung bedingten Widerspruch zwischen den Ansprüchen 1 und 2 hingewiesen.

Hilfsantrag 1 - Klarheit

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 sei aus sich heraus nicht klar. Insbesondere sei nicht klar, welche Materialien unter den Begriff "amorpher Kunststoff" zu fassen seien im Gegensatz zu "teilkristallinen Kunststoffen". Die Beschreibung enthalte weder entsprechende Grenzwerte im Hinblick auf die Kristallinität der beiden Kunststoffklassen noch eine Offenbarung geeigneter Messmethoden.

Hilfsantrag 2 - Zulässigkeit der Änderungen

Die "bessere Beschriftbarkeit" gemäß Anspruch 1 beziehe sich im Lichte der Offenbarung in Absatz [0008] der Offenlegungsschrift ausschließlich auf den Effekt, dass die Gefahr ausgeschlossen werde, dass sich die beim Bedrucken aufgebrauchte Tinte nachher wieder von der Oberfläche löse. Diese Passage sei jedoch nicht mit in den Anspruch 1 aufgenommen worden, so dass der Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 Gegenstand einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung sei.

Hilfsantrag 2 - Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 sei nicht neu gegenüber den Dokumenten E2, E4 und E8. Insbesondere gehe aus diesen Dokumenten abgeschrägte Stege gemäß Anspruchs 1 hervor. Es handele sich bei einer Schräge um eine Abweichung in einem spitzen oder stumpfen Winkel von einer waagrechten Linie. Die senkrechte Linie als Abweichung von einer waagrechten Linie falle dabei unter eine Abschrägung im Sinne des Anspruchs 1. Das betreffende Merkmal sei somit in E4 (und *mutatis mutandis* in E8) offenbart.

Auch das Dokument E2 offenbare in Figur 5 eine abgeschrägt ausgebildete Seitenfläche eines Steges.

Hilfsantrag 2 - Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch das Dokument E5 in Verbindung mit den Dokumenten E2 oder E4 nahegelegt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich dadurch von dem Dokument E5, dass der Kunststoff ein amorpher Kunststoff sei. Das Dokument E5 enthalte keine Information zu geeigneten Materialien für die

Kennzeichnungsmatte. Die objektive technische Aufgabe bestehe somit in der Auswahl eines geeigneten Kunststoffes. Die Dokumente E2 und E4 offenbarten bereits die Verwendung von amorphem Kunststoff für eine ähnlich konstruierte Kennzeichnungsmatte. Der Fachmann hätte somit Anlass gehabt, die in E5 offenbarte Kennzeichnungsmatte aus einem amorphen Kunststoff auszubilden.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde der Patentinhaberin (Artikel 108 EPÜ, Regel 99 (1) und (2) EPÜ)*
 - 1.1 Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig.
 - 1.2 Es entspricht der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass im Falle einer Beschwerde durch den Patentanmelder oder -Inhaber, die Beschwerdeschrift keinen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in einer bestimmten Form enthalten muss. Dieser Sachverhalt bezieht sich nämlich auf das in Regel 99 (2) EPÜ festgelegte Erfordernis, wonach der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung darzulegen hat, in welchem Umfang die Entscheidung abzuändern ist (siehe e.g. T 358/08, Gründe 5). Das Erfordernis von Regel 99 (1) c) EPÜ ist hingegen regelmäßig bereits dann erfüllt, wenn die Beschwerdeschrift einen Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung enthält. Ein solcher Antrag hat die Wirkung, dass der Beschwerdegegenstand festgelegt wird (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 9. Auflage 2019, V.A.2.5.2 c)).

- 1.3 Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin mit der Beschwerdeschrift dargelegt, dass sie Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die beschränkte Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents einlege und beantrage, "den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent unter Zurückweisung des Einspruchs auf Basis der erteilten Ansprüche aufrechtzuerhalten".

Die Beschwerdeschrift der Patentinhaberin enthält somit jedenfalls einen expliziten Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, sodass das Erfordernis von Regel 99 (1) c) EPÜ erfüllt ist.

Die Tatsache, dass die Patentinhaberin in der Beschwerdeschrift die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents auf der Grundlage der erteilten Ansprüche beantragt hat, steht dem nicht entgegen. Diese Tatsache ist vielmehr im Rahmen der Zulassung des Hauptantrags zu beurteilen und stellt keine Frage der Zulässigkeit der Beschwerde dar.

- 1.4 Die Beschwerde der Patentinhaberin erfüllt somit die Erfordernisse von Artikel 108 EPÜ sowie Regel 99 (1) und (2) EPÜ und somit ist zulässig.

2. *Hauptantrag - Zulassung (Artikel 12 (4) VOBK 2007)*

- 2.1 Der Hauptantrag wird nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen.

- 2.2 Nach Artikel 12 (4) VOBK 2007, anwendbar unter Artikel 25 (2) VOBK 2020, liegt es im Ermessen der Kammer, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im

erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.

- 2.3 Die Patentinhaberin hat nicht bestritten, dass im Verfahren vor der Einspruchsabteilung die Aufnahme des der Beschreibung entnommenen Merkmals, **"im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen"**, im Anspruch 1 sämtlicher Anträge gezielt mit der Absicht erfolgt ist, den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ auszuräumen (siehe insbesondere Punkt II.2. des Schreibens der Patentinhaberin, eingegangen am 18. April 2018).

In dem nunmehr vorliegenden Hauptantrag wurde das betreffende Merkmal gestrichen.

- 2.4 Die Kammer stimmt mit der Einsprechenden darin überein, dass die Patentinhaberin durch die Aufnahme des obigen Merkmals in sämtlichen Anträgen eine begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung über die kritische Frage betreffend eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung in Zusammenhang mit dem Wortlaut "bessere Beschriftbarkeit" verhindert hat.
- 2.5 Zwar ist es grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass die Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren Anträge einreicht, die zu Ansprüchen führen, die breiter sind als die im Einspruchsverfahren verteidigten Ansprüche. Die Zulassung solche Anträge richtet sich allerdings nach den für das Beschwerdeverfahren geltenden Verfahrensvorschriften sowie den Gegebenheiten im betroffenen Verfahren (siehe auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 9. Auflage 2019, V.A. 4.12.13). Für die Zulassung des Hauptantrags ist in diesem Fall daher Artikel 12 (4) VOBK 2007 maßgebend.

- 2.6 Im vorliegenden Fall würde die Zulassung des Hauptantrags dazu führen, dass die Beschwerdekammer erstmalig über die Frage zu entscheiden hätte, ob die im Prüfungsverfahren vorgenommene Änderung im Hinblick auf den Wortlaut "bessere Beschriftbarkeit" die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ erfüllt. Dieser Aspekt ist durch die von der Patentinhaberin im erstinstanzlichen Verfahren vorgenommene Änderung jedoch nicht Teil der angefochtenen Entscheidung geworden und hätte es auch nicht werden können, denn die Änderung ist in jedem der Anträge erfolgt.
- 2.7 Zwar hat die Patentinhaberin zutreffend vorgetragen, dass sie die Erörterung neuer Aspekte, wie beispielsweise Hilfsanträge, im Beschwerdeverfahren nicht unüblich sei. Dieser Umstand ist jedoch irrelevant für die sich vorliegend im Lichte des Artikels 12 (4) VOBK 2007 stellende Frage, ob die Patentinhaberin den vorliegenden Hauptantrag bereits im erstinstanzlichen Verfahren vor der Einspruchsabteilung hätte einreichen können und sollen.
- 2.8 In diesem Zusammenhang hat die Patentinhaberin argumentiert, sie sei von der Erörterung der Frage der Klarheit des Anspruchs 1 im Hinblick auf den zusätzlichen Wortlaut, "im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen", in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung überrascht worden. Vor diesem Hintergrund sei ihr die Einreichung des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags im erstinstanzlichen Verfahren nicht mehr möglich gewesen.
- 2.9 Die Patentinhaberin kann nach der Überzeugung der Kammer nicht von der Erörterung der Frage der Klarheit des geänderten Anspruchswortlauts in der mündlichen

Verhandlung überrascht worden sein. Die Einsprechende hatte nämlich bereits vor der mündlichen Verhandlung einen entsprechenden Einwand erhoben.

Die Einsprechende hat in diesem Zusammenhang auf ihr Schreiben vom 3. Mai 2018, eingegangen am 8. Mai 2018, siehe Punkt 1. auf den Seiten 2 und 3: "Mangelnde Klarheit - Art. 84", verwiesen. Insbesondere der letzte Absatz auf Seite 2 sowie der erste Absatz auf Seite 3 enthalten einen expliziten Hinweis auf den im Hinblick auf den Anspruch 1 widersprüchlichen Inhalt des Anspruchs 2. Dort wird folgendes ausgeführt:

"Es kommt hinzu, **dass auch ein amorph-teilkristallines Blend gemäß Anspruch 2 ein amorpher Kunststoff sein kann.** Auch hierbei ist nicht in der Beschreibung des Streitpatents definiert, bis zu welchem Grenzwert ein teilkristallines Polymer in dem Blend enthalten sein kann. Daraus **ergibt sich eine zusätzliche Unklarheit zur Abgrenzung gegenüber einem rein teilkristallinen Kunststoff.**" (Hervorhebung kammerseitig hinzugefügt)

- 2.10 Die betreffende Eingabe der Einsprechenden wurde der Patentinhaberin ausweislich des Patentregisters am 9. Mai 2018 vorab per Telefax zugestellt. Sie musste somit mehr als einen Monat vor der mündlichen Verhandlung am 18. Juni 2018 hiervon Kenntnis erlangt haben. Sie hatte somit ausreichend Zeit, um sich mit den Klarheitseinwänden der Einsprechenden im Hinblick auf die neuen Anträge vom 18. April 2018 vertraut zu machen. Die Patentinhaberin musste auch damit rechnen, dass die in dem Schreiben der Einsprechenden aufgeworfenen Fragen die Klarheit betreffend, in der mündlichen Verhandlung zu erörtern sein würden.

Die Streichung des zusätzlichen Wortlauts, "im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen", entsprechend dem nunmehr vorliegenden Hauptantrag, wäre eine naheliegende Möglichkeit zur Überwindung der Klarheitseinwände gewesen.

2.11 Insgesamt kann die Kammer daher keine rechtfertigenden Gründe erkennen, aus denen der nunmehr vorliegende Hauptantrag nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegt worden ist. Der neue Hauptantrag ist insbesondere nicht das Resultat einer normalen Verfahrensentwicklung und stellt insoweit keine zulässige Reaktion auf die überraschenden Entwicklung in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung dar.

2.12 Die Feststellungen der Beschwerdekammer in der Entscheidung T 0134/11 im Hinblick auf Artikel 12 (4) VOBK 2007 sind auf den vorliegenden Fall anwendbar (siehe insbesondere Punkt 3.3 der Gründe). Demnach liegt dem vorliegenden Fall der besondere Umstand zugrunde, dass die Patentinhaberin durch die Aufnahme des Wortlauts "im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen" im Anspruch 1 sämtlicher Anträge eine Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Frage der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung (Artikel 100 c) EPÜ) verhindert hat.

Das Argument der Patentinhaberin, die Verhinderung sei nicht mit Absicht erfolgt, überzeugt die Kammer nicht. Jedenfalls diene die entsprechende Änderung sämtlicher Anträge zweifellos zur Überwindung des Einwandes der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung, welche die Einspruchsabteilung in ihrer vorläufigen Meinung bejaht

hat. Es ist somit nicht erkennbar, dass die Änderung unabsichtlich erfolgt ist.

Es wäre der Patentinhaberin jedoch ohne Weiteres möglich gewesen, eine begründete Entscheidung über die Frage der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung herbeizuführen, in dem sie den nunmehr vorliegenden Hauptantrag bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegt hätte. Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen sie hieran gehindert gewesen sein soll.

2.13 Auch die weitere von der Patentinhaberin herangezogene Entscheidung in der Beschwerdesache T 848/09 steht den von der Kammer im vorliegenden Fall gezogenen Schlüssen nicht entgegen. Dort wurde insbesondere dargelegt, dass es die normale Verantwortlichkeit einer Partei ist, mit der Zurückweisung des Hauptantrags zu rechnen und für diesen Fall rechtzeitig entsprechende Hilfsanträge einzureichen (siehe Punkt 3.4 der Gründe).

2.14 Im Lichte der obigen Erwägungen hat die Kammer entschieden, das ihr zustehende Ermessen unter Artikel 12 (4) VOBK 2007 dahingehend auszuüben, den Hauptantrag nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

3. *Hilfsantrag 1*

3.1 *Zulässigkeit der Prüfung der Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ im Lichte der Entscheidung G 3/14*

3.1.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 weist gegenüber dem Hauptantrag folgendes, durch Unterstreichung hervorgehobenes, zusätzliches Merkmal auf, welches der Beschreibung in Absatz [0008] entnommen ist:

"[...] dass die Kennzeichnungsmatte aus einem im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen eine bessere Beschriftbarkeit aufweisenden spritzgegossenen, amorphen Kunststoff ausgebildet ist."

- 3.1.2 Die Patentinhaberin vertrat die Auffassung, dass die Änderung des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 im Lichte der in der Entscheidung G 3/14 festgelegten Maßstäbe nicht die Prüfung der Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ eröffnet. Zur Begründung führte sie aus, die Frage der Abgrenzung des Begriffs "amorpher Kunststoff" habe sich schon identisch in dem erteilten Anspruch 1 gestellt. Die Änderung führe somit keinen (neuen) Verstoß unter Artikel 84 EPÜ herbei, sodass nach den Kriterien der G 3/14 eine Prüfung der Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ nicht möglich sei.
- 3.1.3 In G 3/14 hatte die Große Beschwerdekammer festgestellt, dass bei der Prüfung nach Artikel 101 (3) EPÜ, ob das Patent in der geänderten Fassung den Erfordernissen des EPÜ genügt, die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden, sofern - und dann auch nur soweit - diese Änderung einen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ herbeiführt (G 3/14, Leitsatz).
- 3.1.4 Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin resultiert im vorliegenden Fall ein Verstoß gegen die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ durch eine Änderung, welche durch die Übernahme eines Merkmals aus der Beschreibung bedingt ist ("im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen").

Der ursprünglich erteilte Anspruch 1 bezog sich ausschließlich auf einen amorphen Kunststoff. Ein

möglicher Verstoß gegen Artikel 84 hätte somit insbesondere darin bestehen können, dass der Begriff "amorpher Kunststoff" nicht klar aus sich heraus ist oder nicht durch die Beschreibung gestützt ist.

Mit dem geänderten Anspruch 1 ist die Sache jedoch anderes gelagert, denn durch die nunmehr im Anspruch enthaltene klare Differenzierung zwischen einem amorphen und einem teilkristallinen Kunststoff ergibt sich unmittelbar aus Anspruch 1, dass es sich um einen reinen amorphen Kunststoff handelt (im Gegensatz zu einem reinteilkristallinen Kunststoff, siehe Punkt 3.3.3 unten).

Jedoch wird durch die Änderung die Frage nach einer ausreichenden Stützung durch die Beschreibung aufgeworfen, denn diese enthält widersprüchliche Elemente, die nicht im Einklang mit dem geänderten Anspruch 1 stehen. Dieser Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ ist bedingt durch die in Anspruch 1 vorgenommene Änderung.

3.1.5 Die Änderung steht der Prüfung unter Artikel 84 EPÜ somit nach den in G 3/14 festgelegten Maßstäben offen.

3.2 *Klarheit der Ansprüche (Artikel 84 EPÜ)*

3.2.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist aus sich heraus zumindest ausreichend klar, um das Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ zu erfüllen.

3.2.2 Die Einsprechende hat geltend gemacht, die nunmehr in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthaltene Differenzierung zwischen einem amorphen und einem teilkristallinen Kunststoff sei aus sich heraus nicht klar im Sinne von Artikel 84 EPÜ.

3.2.3 Die Kammer stimmt zwar mit der Einsprechenden darin überein, dass das Streitpatent keine konkreten Angaben zur Kristallinität der beanspruchten Kunststofftypen (amorph und teilkristallin) enthält. Ferner verneint die Kammer nicht die potentielle Existenz von amorphen Kunststoffen, die im Hinblick auf ihre Kristallinität in einem Grenzbereich zu den teilkristallinen Kunststoffen liegen mögen.

Die Kammer ist jedoch überzeugt, dass der Fachmann aufgrund seines Fachwissens in der Lage ist, grundsätzlich zwischen den beiden Hauptgruppen, amorphe und teilkristalline Kunststoffe, zu unterscheiden und eine entsprechende Klassifizierung vorzunehmen. Die Kammer verweist in diesem Zusammenhang auf den von der Einsprechenden vorgelegten Nachweis des Fachwissens gemäß den Dokumenten FW1 und FW2. In FW2 wird u.a. folgendes offenbart:

"Die Anzahl der amorphen Thermoplaste mit einer Kristallinität von oder sehr nahe 0% ist überschaubar [...] . Alle anderen Thermoplaste werden zur großen Gruppe der teilkristallinen Thermoplaste gerechnet mit einer Kristallinität typischerweise im Bereich von 10 % bis 80 % [1, 2, 4]."

3.2.4 Demnach kennt der Fachmann nicht nur die Klassifizierung von Polymeren im Hinblick auf die beiden Hauptgruppen amorph und teilkristallin, sondern er kennt zweifellos auch das für die Bestimmung erforderliche Kriterium der Kristallinität sowie entsprechende fachübliche Messmethoden.

Für die Kammer kann somit kein Zweifel daran bestehen, dass ein Fachmann ohne Weiteres in der Lage ist, anhand der fachüblichen Kriterien und Methoden eine entsprechende Zuordnung von Kunststoffen in die beiden Hauptgruppen vorzunehmen. Dies gilt auch für amorphe Kunststoffe, die in einem Grenzbereich zu den teilkristallinen Kunststoffen angesiedelt sind.

Insgesamt ist Anspruch 1 daher aus sich heraus klar, denn die Abgrenzung zwischen einem amorphen Kunststoff und einem teilkristallinen Kunststoff ist jedenfalls unter Heranziehung der fachüblichen Methoden (vgl. FW2) ausreichend konkret bestimmbar.

3.2.5 Anspruch 2 des Hilfsantrags 1 wurde entsprechend an den Anspruch 1 angepasst, indem der Zusatz "oder ein amorph-teilkristallines Blend" gestrichen wurde. Auch in diesem Punkt ergeben sich somit keine Unklarheiten der Ansprüche und die Einsprechende hat dies auch nicht bestritten.

3.3 *Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung (Artikel 84 EPÜ)*

3.3.1 Artikel 84, Satz 2, EPÜ fordert nicht nur die Klarheit und Knappheit der Ansprüche, sondern die Ansprüche müssen darüber hinaus durch die Beschreibung gestützt sein. Dieses Erfordernis ist vorliegend nicht erfüllt.

3.3.2 Die Beschreibung des Streitpatents wurde an die geänderten Ansprüche des Hilfsantrags 1 nicht angepasst und bildet daher die Grundlage für die Prüfung auf Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung.

In Absatz [0010] des Streitpatents wird folgendes ausgeführt:

"... oder ein amorph-teilkristallines Blend als amorpher Kunststoff verwendet. Anstelle eines rein amorphen Kunststoffes, wie beispielsweise Polycarbonat, kann somit auch ein Mischkunststoff, d. h. ein amorph-teilkristallines Blend, wie beispielsweise ein Polycarbonat-Blend, bei welchem zumindest einer der enthaltenden Kunststoffe ein amorpher Kunststoff ist, verwendet werden."
(Unterstreichung kammerseitig hinzugefügt)

Eine ähnliche Offenbarung enthält Absatz [0024] des Streitpatents.

- 3.3.3 Der geänderte Anspruch 1 betrifft eine eindeutige und klare Differenzierung zwischen der Hauptgruppe der amorphen Kunststoffe einerseits und der Hauptgruppe der teilkristallinen Kunststoffe andererseits. Der Fachmann versteht einen amorphen Kunststoff im Sinne des Anspruchs 1 folglich als Bezug nehmend auf einen reinen amorphen Kunststoff und einen teilkristallinen Kunststoff als Bezug nehmend auf einen reinen teilkristallinen Kunststoff.

Ein Blend, d.h. eine Mischung aus einem amorphen und einem teilkristallinen Kunststoff, ist somit bei fachmännisch verständiger Lesart nicht von einem amorphen Kunststoff im Sinne des Anspruchs 1 umfasst.

Die Beschreibung in Absatz [0010] und [0024] des Streitpatents steht hierzu im Widerspruch, denn es umfasst als Option einen amorphen Kunststoff, der als Blend ausgebildet ist, d.h. als Mischung eines amorphen und eines teilkristallinen Kunststoffs.

Die Patentinhaberin hat nicht bestritten, dass diese in der Beschreibung enthaltene alternative Definition des Begriffs "amorpher Kunststoff" nicht im Einklang mit dem geänderten Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 steht. Jedoch hat die Patentinhaberin es nicht für nötig gehalten, die Beschreibung an den geänderten Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 anzupassen.

3.3.4 Die Patentinhaberin hat sich insoweit jedoch auf die Entscheidung in der Beschwerdesache T 1989/18, insbesondere Punkt 5 der Gründe, berufen. Sie hat geltend gemacht, die Beschreibung könne nicht zur Unklarheit der Ansprüche führen, weil die Ansprüche aus sich heraus klar seien. Insbesondere sei vorliegend der Anspruch 1 im Hinblick auf die Differenzierung zwischen einem amorphen Kunststoff und einem teilkristallinen Kunststoff aus sich heraus klar. Der hierzu im Widerspruch stehende Teil der Beschreibung in Absatz [0010] und [0024] könne demnach nicht zur Unklarheit im Sinne von Artikel 84 EPÜ führen.

3.3.5 Die Kammer kann diesem Argument nicht folgen. Gemäß Artikel 84, Satz 2, EPÜ ist die Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung, neben der Deutlichkeit und Knappheit der Ansprüche als solche, ein eigenständiges und grundlegendes Erfordernis der Ansprüche nach Artikel 84 EPÜ (s. T 1024/18, Punkt 3.1.7 der Gründe, siehe auch Teschemacher in *Münchner Gemeinschaftskommentar*, Artikel 84, Rn. 3 und 7).

Das Erfordernis der Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung bedeutet grundsätzlich, dass ein Gegenstand in den Ansprüchen beansprucht werden darf, der eine Grundlage in der Beschreibung hat. Damit soll sichergestellt werden, dass die Ansprüche nur das enthalten, was einem Fachmann nach dem Lesen der

Beschreibung als offenbart gilt und gegenwärtig und zugänglich ist (vgl. T 409/91, Punkte 3.3. bis 3.5 der Gründe).

Die Anforderung, dass Ansprüche auf der Beschreibung basieren müssen, gewährleistet somit, dass die Ansprüche den effektiven Beitrag zum Stand der Technik so wiedergeben, dass sie vom Fachmann im gesamten von ihnen abgedeckten Bereich ausgeführt werden können (siehe T 659/93, Punkt 3.4 der Gründe).

Daraus folgt, dass Ansprüche und Beschreibung, als Teile eines einheitlichen Dokuments, übereinstimmen müssen. Sie können zwar entsprechend ihrer unterschiedlichen Funktion, wie sich aus dem EPÜ ergibt, unterschiedliche Informationen enthalten, dürfen einander aber nicht widersprechen. In der Beschreibung ist die in den Patentansprüchen gekennzeichnete Erfindung deutlich und vollständig darzustellen (Artikel 83 in Zusammenhang mit Regel 42 (1) (c) EPÜ). In den Ansprüchen ist der Gegenstand des Schutzbegehrens anzugeben (Artikel 84, Satz 1, in Zusammenhang mit Regel 43 (1) EPÜ). Das Erfordernis der Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung gilt - wie alle weiteren Erfordernisse des EPÜ - entsprechend für Ansprüche, die im Einspruchsverfahren geändert worden sind (Artikel 101 (3) (a) EPÜ).

In Anbetracht dieser Grundsätze hat sich die Rechtsprechung der Beschwerdekammer dahingehend gefestigt, dass Artikel 84 EPÜ die Grundlage für die Anpassungen der Beschreibung an geänderte Ansprüche darstellt, um Widersprüche, durch die der Schutzzumfang der Ansprüche unklar werden könnte, zu vermeiden (vgl. u.a. T 1808/06, Punkt 2 der Gründe). Die Beschreibungsanpassung muss so erfolgen, wie es die

Rechtssicherheit gebietet. Entstehen Widersprüche durch Beschränkungen der Ansprüche, so sind diese durch Anpassung der Beschreibung so zu bereinigen, dass alle Angaben beseitigt werden, die den eingeschränkten Patentgegenstand nicht mehr erläutern und die nicht zum Verständnis der Erfindung erforderlich oder nützlich sind (siehe beispielweise T 113/92, Punkt 2 der Gründe und T 636/97, Punkt 3 der Gründe).

Um das Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung zu erfüllen, reicht es nicht aus, dass der beanspruchte Gegenstand der Beschreibung entnommen ist und dort folglich an einer Stelle beschrieben wird. Vielmehr muss die Beschreibung in ihrer Gesamtheit mit den Ansprüchen in Einklang stehen. Die Kammer folgt insofern vollumfänglich der Beschwerdekammer in T 1024/18, siehe insbesondere Punkt 3.1.7 bis 3.1.10 der Gründe (siehe hierzu auch T 2231/09, Punkte 3.1.1 bis 3.1.10 der Gründe).

Diese etablierte Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist auch in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (März 2021) explizit aufgenommen worden. Damit sind - im Einklang mit der konsolidierten Rechtsprechung der Beschwerdekammern - die Fälle geklärt worden, in denen die Beschreibung an die Ansprüche angepasst werden muss, um Widersprüche zwischen Ansprüchen und Beschreibung zu vermeiden (siehe insbesondere Teil F-IV, 4.3 und die entsprechenden Erläuterungen in den Teilen B-XI, 3.7 und 3.8; C-II 3.1 und 3.2; C-III, 2 und C-V, 1.1).

Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin behauptet, dass die Beschreibung nicht heranzuziehen sei, weil die Ansprüche aus sich heraus klar seien. Diese Auffassung berücksichtigt die zusätzliche Anforderung des Artikels

84 EPÜ nicht, nach der die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt werden müssen. In der Tat ist die Frage, ob der Fachmann bei (un-)klaren Ansprüchen die Beschreibung zu Rate ziehen würde, von der Frage der Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung zu trennen.

Gemäß geändertem Anspruch 1 stellt es ein zwingendes Merkmal dar, dass die Kennzeichnungsmatte aus einem im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen amorphen Kunststoff ausgebildet ist. Jedoch spiegelt sich dies nicht in der Beschreibung wider, weil dort die Option einen amorphen Kunststoff, der als Mischung eines amorphen und eines teilkristallinen Kunststoffs ausgebildet ist, umfasst ist (Absätze [0010] und [0024]). Folglich liegt eine Unstimmigkeit zwischen dem Anspruch 1 und Teilen der Beschreibung vor, weil beim Fachmann der Eindruck erweckt wird, dass die Beschreibung Wege zur Ausführung der Erfindung offenbart, die aber nicht unter den Wortlaut des Anspruchs fallen.

- 3.3.6 Die Patentinhaberin stützt ihr Argument weiterhin auf die Entscheidung in der Beschwerdesache T 978/16. Dort wurde von der Beschwerdekammer insbesondere die Frage erörtert, ob die Beschreibung unter Artikel 69 (1) EPÜ zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden kann.

Die Kammer kann vor diesem Hintergrund nicht erkennen, wie hierdurch das Argument der Patentinhaberin gestützt werden könnte, wonach die Beschreibung nicht zu Unklarheit der Ansprüche führen kann, wenn die Ansprüche aus sich heraus klar sind. Ganz im Gegenteil hat die Kammer in T 978/16 auf die Entscheidung in der Beschwerdesache T 1808/06 verwiesen, wo dargelegt wurde, dass für die Beseitigung von Unstimmigkeiten in

der Beschreibung nur Artikel 84 EPÜ anwendbar ist (siehe T 978/16 unter Punkt 2.4 der Gründe). In diesem Zusammenhang hat die Kammer außerdem den Grundsatz bestätigt, nach dem die Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche sorgfältig durchgeführt werden muss, um Widersprüche zu vermeiden und damit dem Erfordernis des Artikels 84 EPÜ zu genügen (siehe T 978/16, Punkt 3.1 der Gründe).

3.3.7 Im Lichte der obigen Erwägungen ist die Kammer zu dem Schluss gelangt, dass der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 nicht durch die Beschreibung gestützt ist und somit nicht alle Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ erfüllt.

4. *Hilfsantrag 2 (für gewährbar erachtete Fassung des Streitpatents)*

4.1 *Klarheit und Stützung durch die Beschreibung (Artikel 84 EPÜ)*

4.1.1 Der Hilfsantrag 2 umfasst eine angepasste Beschreibung, in welcher die im Widerspruch zu Anspruch 1 stehenden Passagen in Absatz [0010] und [0024] gestrichen sind (siehe Punkte 3.3.2 oben).

Der Einwand der mangelnden Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung steht dem Hilfsantrag 2 somit nicht entgegen. Die Einsprechende hat dies nicht bestritten.

4.1.2 Die Einsprechende hat jedoch ihren Klarheitseinwand im Hinblick auf den zusätzlichen Wortlaut "im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen" für den Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 wiederholt.

Die Kammer verweist in diesem Punkt auf ihre entsprechenden Feststellungen zum Hilfsantrag 1, die gleichermaßen für den Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 gelten. Demnach ist der Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 aus sich heraus klar im Sinne von Artikel 84 EPÜ (siehe Punkt 3.2 oben). Dies gilt entsprechend für die unabhängigen Ansprüche 6 und 10.

4.2 *Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

4.2.1 Der Hilfsantrag 2 erfüllt das Erfordernis von Artikel 123 (2) EPÜ.

4.2.2 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 umfasst den zusätzlichen Wortlaut "im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen". Dieser Wortlaut entstammt dem nachfolgend wiedergegebenen Satz der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 3, Zeilen 6 bis 14:

"Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass amorphe Kunststoffe im Gegensatz zu teilkristallinen Kunststoffen eine bessere Beschriftbarkeit bzw. Bedruckbarkeit aufweisen und insbesondere mittels Tintenstrahldruckern und Thermotransferdruckern bedruckbar sind, ohne dass die Gefahr besteht, dass die beim Bedrucken aufgebrachte Tinte sich nachher wieder von der Oberfläche der Kennzeichnungseinheiten bzw. von der Beschriftungsfläche der Kennzeichnungseinheiten löst bzw. lösen lässt." (Unterstreichung kammerseitig hinzugefügt)

4.2.3 Entgegen dem Argument der Einsprechenden ist die "bessere Beschriftbarkeit" nicht untrennbar verknüpft mit dem Effekt der Vermeidung der Gefahr eines Lösens

der Tinte im Sinne des vorstehend wiedergegebenen Satzes.

Die Kammer stimmt mit der Patentinhaberin vielmehr darin überein, dass der zweite Teilsatz durch den Begriff "insbesondere" eingeleitet und somit eindeutig als optional zu verstehen ist. Die in obigem Absatz angesprochene Möglichkeit des Bedruckens ohne die Gefahr der Ablösung der Tinte, bezieht sich somit eindeutig auf die beiden fakultativen Druckverfahren.

- 4.2.4 Die Tatsache, dass das besagte Merkmal nicht in den Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 aufgenommen wurde, führt somit nicht zu einem Gegenstand, der im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht.

Da die Einsprechende darüber hinaus keine weiteren unzulässigen Änderungen des Hilfsantrags 2 geltend gemacht hat, ist die Kammer zu dem Schluss gelangt, dass das Erfordernis von Artikel 123 (2) EPÜ erfüllt ist.

4.3 *Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

- 4.3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 ist neu gegenüber den Dokumenten E2 und E4/E8.
- 4.3.2 Keines der Dokumente E2, E4 oder E8 offenbart Stege, deren Seitenflächen eine Schräge im Sinne des Anspruchs 1 aufweisen.
- 4.3.3 Die Kammer stimmt insbesondere mit der Einspruchsabteilung darin überein, dass in der Figur 5 des Dokuments E2 nicht unmittelbar und eindeutig eine Seitenfläche mit einer Schräge entnehmbar ist.

- 4.3.4 Auch ist der Einspruchsabteilung darin zuzustimmen, dass eine Kante, die mit einer Oberfläche einen Winkel von 90° einschließt, nicht als "Schräge" im Sinne des Anspruchs 1 angesehen werden kann.

Da weder das Dokument E4 noch das Dokument E8 unstreitig etwas offenbart, was über eine im obigen Sinne ausgebildete Kante hinausgeht, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 neu gegenüber den Dokumenten E4 und E8. Die Frage, inwiefern das Dokument E8 relevanter ist als das Dokument E4 konnte deshalb dahinstehen bleiben.

- 4.3.5 Insgesamt ist die Kammer daher zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 neu ist gegenüber den Dokumenten E2 und E4 bzw. E8. Weitere Einwände unter Artikel 54 EPÜ gegen den Hilfsantrag 2 hat die Einsprechende nicht vorgebracht.

4.4 *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

- 4.4.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

Nächstliegender Stand der Technik

- 4.4.2 Das Dokument E5 bildet unstreitig den nächstliegenden Stand der Technik.

Unterscheidungsmerkmal

- 4.4.3 Es ist ferner unstreitig zwischen den Parteien, dass sich das Dokument E5 zumindest dadurch von dem Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet, dass die Kennzeichnungsmatte aus einem amorphen Kunststoff

ausgebildet ist, denn das Dokument E5 enthält keinerlei Informationen über geeignete Materialien für die Kennzeichnungsmatte.

Objektive technische Aufgabe

- 4.4.4 Das Streitpatent nennt als objektive technische Aufgabe die Bereitstellung von Kennzeichnungsmatten, welche im Wesentlichen mit allen handelsüblichen Druckverfahren, beschriftbar bzw. bedruckbar sind (siehe Absatz [0005] der Patentschrift). Ferner ergibt sich aus Absatz [0008], dass die Erfindung auf der Erkenntnis beruht, dass amorphe Kunststoffe eine bessere Beschriftbarkeit bzw. Bedruckbarkeit gegenüber teilkristallinen Kunststoffen aufweisen.
- 4.4.5 Die Einsprechende hat durch Vorlage des Dokuments Z2 versucht zu belegen, dass die im Patent genannte objektive technische Aufgabe nicht über den gesamten beanspruchten Bereich gelöst wird. Ihrer Ansicht nach gehe aus dem Dokument Z2 hervor, dass es bei Spritzgussteilen aus einem amorphen Kunststoff zu Spannungsrissen beim Bedrucken kommen könne, sodass eine bessere Beschriftbarkeit nicht für die gesamte Bandbreite der amorphen Kunststoffe gegeben sei.
- 4.4.6 Der Bericht Z2 ist nach der Überzeugung der Kammer nicht geeignet zu belegen, dass die in dem Streitpatent angegebene objektive technische Aufgabe nur unvollständig gelöst wird. Zum einen ist der Bericht undatiert, sodass nicht feststellbar ist, wann er tatsächlich veröffentlicht wurde. Zum anderen hat die Einsprechende den Bericht jedenfalls selber als nachveröffentlicht bezeichnet (siehe Seite 6 des Schreibens vom 21. Januar 2022). Bereits aus diesem Grund ist die Relevanz des Dokuments Z2 zweifelhaft.

Ungeachtet dessen hält die Kammer das Dokument Z2 jedoch auch inhaltlich für nicht geeignet, die Lösung der objektiven technischen Aufgabe durch die beanspruchte Erfindung in Frage zu stellen. Das Dokument Z2 offenbart zwar u.a. "ein gewisses Risiko für Spannungsrisse nach dem Bedrucken" von Spritzgussteilen aus einem amorphen Kunststoff (siehe insbesondere Seite 2, linke Spalte, zweiter Satz).

Diese allgemeine Aussage lässt jedoch keinesfalls den Schluss zu, dass die angestrebte Bedruckbarkeit der beanspruchten Kennzeichnungsmatten aus einem amorphen Kunststoff mit allen handelsüblichen Druckverfahren nicht erzielt wird. Insbesondere ist völlig unklar, auf welche konkreten Teile und welche konkreten Bedingungen sich die betreffende Stelle des Dokuments Z2 bezieht. Insofern lässt sich allein anhand der in Z2 enthaltenen pauschalen Aussagen nicht ernsthaft in Zweifel ziehen, dass die objektive technische Aufgabe vollständig durch den beanspruchten Gegenstand gelöst wird.

- 4.4.7 Die Kammer kann auch keine anderweitigen Gründe erkennen, die für eine Umformulierung der in dem Streitpatent genannten Aufgabe sprechen und die Einsprechende hat in diesem Zusammenhang keine weiteren überzeugenden Argumente vorgebracht.
- 4.4.8 Die objektive technische Aufgabe gemäß Punkt 4.4.4 oben enthält im Übrigen keinen Hinweis auf die beanspruchte Lösung. Die von Anspruch 1 beanspruchte Lösung betrifft nämlich die Verwendung eines spritzgegossenen amorphen Kunststoffs, während der zusätzliche Wortlaut "bessere Beschriftbarkeit" lediglich eine funktionale Beschreibung des betreffenden Merkmals ist. Dieses

trägt an sich jedoch nicht zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe bei.

Insofern ist die Kammer auch nicht von dem Argument der Patentinhaberin überzeugt, wonach die objektive technische Aufgabe unzulässigerweise einen Hinweis auf die beanspruchte Lösung enthalte.

Naheliegen

- 4.4.9 Die beanspruchte Lösung der objektiven technischen Aufgabe wird durch die Dokumente E2 und E4 nicht nahegelegt.
- 4.4.10 Es trifft zwar zu, dass das Dokument E2 die Verwendung eines spritzgegossenen amorphen Kunststoffes für eine Kennzeichnungsmatte offenbart (siehe Absatz [0017], "polycarbonate"). Ebenso nennt das Dokument E4 amorphe Kunststoffe in Zusammenhang mit Kennzeichnungsmatten (siehe insbesondere Seite 93, "PAH polyamid"). Die Patentinhaberin hat diesen Umstand nicht bestritten.
- 4.4.11 Die Patentinhaberin hat jedoch geltend gemacht, dass weder die E2 noch die E4 einen Hinweis auf die Verwendung eines amorphen Kunststoffes zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe geben und der Fachmann im Hinblick auf diese Dokumente keine Veranlassung hatte, einen amorphen Kunststoff für die Kennzeichnungsmatte gemäß E5 zum Einsatz zu bringen, um die objektive technische Aufgabe zu lösen.

Die Kammer folgt dieser Auffassung.

- 4.4.12 Entgegen dem Argument der Einsprechenden ist die Kammer auch nicht überzeugt, dass der Fachmann genau zwei

äquivalente Materialklassen zur Auswahl hatte, von denen er in naheliegender Weise eine ausgewählt hätte.

Vielmehr zählt der überwiegende Teil der Kunststoffe zu den teilkristallinen Kunststoffen, während nur wenige zu den amorphen Kunststoffen zählen (vgl. insbesondere FW2, erster Absatz). Der Fachmann hätte somit nach der Überzeugung der Kammer einen konkreten Anlass benötigt, um einen Kunststoff aus der Klasse der amorphen Kunststoffe für die Kennzeichnungsmatte der E5 zu verwenden.

Ein entsprechender Hinweis findet sich jedoch weder in dem Dokument E2 noch in dem Dokument E4. Insbesondere stellt die bloße Tatsache, dass die Abbildungen in E4 einwandfrei bedruckte Schilder zeigen, keinen entsprechenden Hinweis dar, welcher den Fachmann zur spezifischen Auswahl eines amorphen Kunststoffs zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe ausgehend von dem Dokument E5 veranlasst hätte. Dies gilt grundsätzlich auch für die auf Seite 93 der E4 enthaltenen Informationen unter der Überschrift "Resistance".

- 4.4.13 Die Kammer ist daher insgesamt zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht durch eine Kombination der Dokumente E5 und E2 oder E5 und E4 nahegelegt wird. Weitere Einwände unter Artikel 56 EPÜ hat die Einsprechende nicht geltend gemacht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht folglich auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ. Dies gilt entsprechend für den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 6 und 10.

5. *Ergebnis*

Da der Hauptantrag nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen und der Hilfsantrag 1 nicht gewährbar ist, war dem Antrag der Einsprechenden, die Beschwerde der Patentinhaberin als unbegründet zu verwerfen, stattzugeben. Da der Hilfsantrag 2 jedoch die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, war dem Antrag der Patentinhaberin, die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen, stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



L . Malécot-Grob

R. Lord

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt