

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 15. März 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2900/19 - 3.2.03

Anmeldenummer: 12718226.9

Veröffentlichungsnummer: 2705315

IPC: F25D23/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

KÄLTEGERÄT, INSBESONDERE HAUSHALTSKÄLTEGERÄT

Patentinhaberin:

BSH Hausgeräte GmbH

Einsprechende:

BASF SE

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

VOBK Art. 12(4)

VOBK 2020 Art. 13(2)

EPÜ Art. 56, 84, 100(a), 100(b), 123(2)

Schlagwort:

Spät eingereichte Tatsachen - zugelassen (nein)
Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der
eingereichten Fassung hinaus (nein)
Einspruchsgründe - mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund
Ausreichende Offenbarung - (ja)
Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/14

Orientierungssatz:



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 2900/19 - 3.2.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 15. März 2022

Beschwerdegegnerin:
(Patentinhaberin)

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München (DE)

Vertreter:

BSH Hausgeräte GmbH
Zentralabteilung Gewerblicher Rechtsschutz
Carl-Wery-Strasse 34
81739 München (DE)

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

BASF SE
Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

Vertreter:

Altmann Stöbel Dick Patentanwälte PartG mbB
Isartorplatz 1
80331 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2705315 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 27. August 2019.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende E. Kossonakou
Mitglieder: G. Patton
B. Goers

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent EP-B1-2 705 315 (im Folgenden: das Patent) betrifft ein Kältegerät und ein Verfahren zu dessen Herstellung.

II. Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesamten Umfang und stützte sich auf die Einspruchsgründe mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) EPÜ und unzureichender Offenbarung gemäß Artikel 100 b) EPÜ.

Die Einspruchsabteilung ist zu dem Schluss gelangt, dass

- der Einspruchsgrund unzureichender Offenbarung gemäß Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegensteht;
- der Gegenstand des Anspruchs 1 des damaligen Hauptantrags (Patent in der erteilten Fassung) nicht neu gegenüber der Offenbarung des Dokuments D2 unter Berücksichtigung der Übersetzungen D2a bzw. D2b ist; und
- der damalige Hilfsantrag 1 die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

Die Einsprechende und die Patentinhaberin haben gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent in geändertem Umfang gemäß dem damaligen Hilfsantrag 1 aufrechterhalten wurde, Beschwerde eingelegt.

III. In der als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung vom 27. Mai 2021 gemäß Artikel 15(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) teilte die Kammer den Beteiligten ihre

vorläufige Einschätzung des der Beschwerde zugrundeliegenden Sachverhalts mit.

IV. Eine mündliche Verhandlung fand am 15. März 2022 statt.

Während der Verhandlung nahm die Patentinhaberin ihre Beschwerde zurück. Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

V. Anträge

Am Schluss der mündlichen Verhandlung beantragte die Einsprechende (im Folgenden: die Beschwerdeführerin) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den vollständigen Widerruf des Patents.

Die Patentinhaberin (im Folgenden: die Beschwerdegegnerin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Fassung, die dem mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag 2 entspricht.

VI. Ansprüche

Die von den Parteien verwendete Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 (*NB, die Merkmalsanalyse weist einige Abweichungen vom originalen Anspruchswortlaut auf, die jedoch das Verständnis des Anspruchs nicht beeinflussen*) lautet wie folgt (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt I.12; die im Vergleich mit Anspruch 1 des Patents wie erteilt durchgeführten Änderungen wurden von der Kammer durch Durchstreichen hervorgehoben):

- 1 Kältegerät, insbesondere Haushaltskältegerät,
 - 1.1 mit einem, einen Kühlraum (1) begrenzenden Gehäuse (3) und einer Gerätetür (5),
 - 1.2 Gehäuse (3) und Gerätetür (5) weisen jeweils innere und äußere Begrenzungswände (7, 9) auf,
 - 1.3 zwischen inneren und äußeren Begrenzungswände (7, 9) ist eine durch Aufschäumen erzeugte Wärmeisolierschicht (11)
2. in der Wärmeisolierschicht (11) ist eine Kältegerätekomponente, etwa ein Verflüssiger (13), eingebracht
3. zwischen den Begrenzungswänden (7, 9) ist ein Isolationselement, insbesondere ein Vakuumisulationspaneel (17), vorgesehen
 - 3.1 das Vakuumisulationspaneel (17) ist mit einem aufschäumbaren Flüssighaftmittel (19) an einer der beiden Begrenzungswände (7, 9) befestigt
 - 3.2 das Isolationselement ist unter Zwischenlage der Kältegerätekomponente (13) an einer der beiden Begrenzungswände (7, 9) befestigt
 - 3.3 das Vakuumisulationspaneel (17) ist um eine Schichtdicke (d_1) von der Kältegerätekomponente (13) beabstandet,
- 4 eine erste Begrenzungswand (9), das Vakuumisulationspaneel (17) und die Kältegerätekomponente (13) mit dem

Flüssighaftmittel (19) ist zu einem Verbundkörper (21) beziehungsweise einer Vormontageeinheit zusammengefügt

- 5 das Flüssighaftmittel (19) ist als eine aufschäumbare Wärmeisolierschicht gebildet und ist insbesondere materialgleich mit der Wärmeisolierschicht (11)

Anspruch 3 lautet wie folgt (die im Vergleich mit Anspruch 3 des Patents wie erteilt durchgeführten Änderungen wurden von der Kammer durch Fettdruck hervorgehoben):

"Verfahren zur Herstellung eines Kältegeräts nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem ein Isolationselement, insbesondere ein Vakuumisolationspaneel (17), mit einem Flüssighaftmittel (19), **welches materialgleich mit der Wärmeisolierschicht (11) gebildet ist**, an der Innenseite (15) einer Begrenzungswand (9) eines Kältegeräte-Gehäuses (3) oder einer Kältegerätetür (5) befestigt wird."

VII. In der vorliegenden Entscheidung werden die folgenden Dokumente aus dem Einspruchsverfahren genannt:

- D1: US 6 164 030;
D2: JPS 61-116273 A;
D2a: maschinell erstellte Übersetzung der D2 ins Englische, 3 Seiten;
D2b: durch einen Übersetzer erstellte Übersetzung der D2 ins Englische, 6 Seiten;
D3: WO 2009/147102 A1; und
D4: US 5 082 335.

Die Einsprechende hat die folgenden Dokumente zum ersten Mal mit der Beschwerdebeurteilung eingereicht, die jedoch weder zitiert noch weiterverwendet wurden. Dementsprechend werden hier zwar aufgelistet, in der Entscheidung selbst jedoch nicht weiter erwähnt.

D5: Dr. G. Oertel, "Polyurethane - Kunststoffhandbuch", Band 7, Carl Hanser Verlag, 3. Auflage, 1993, Seiten 277-282; und

D6: H.-W. Engels et al., "Polyurethane: vielseitige Materialien und nachhaltige Problemlöser für aktuelle Anforderungen", Angew. Chem. 2013, 125, 9596-9616.

VIII. Das für diese Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Zulassung des Antrags der Beschwerdegegnerin

Der als Hilfsantrag 2 seitens der Beschwerdegegnerin mit der Beschwerdeerwidderung eingereichte jetzt einzige Antrag sei verspätet eingereicht. Es fehle eine Begründung für dessen Nicht-Einreichung mit dem von der Beschwerdegegnerin früheren Vorbringen, d.h. die Beschwerdebeurteilung. Der Antrag sei somit nicht ins Verfahren zuzulassen.

Änderungen

Es befinde sich für die Änderung des unabhängigen Anspruchs 3, der allgemein ein Verfahren zur Herstellung eines Kältegeräts betreffe, in der ursprünglich eingereichten Beschreibung keine Offenbarung. Diese Änderung stelle somit eine unzulässige Erweiterung dar.

Klarheit

Die Klarheit sei im Hinblick auf die in Anspruch 1 bzw. 3 durchgeführten Änderungen zu prüfen, weil diese eine Ausführungsform betreffen, die in Anspruch 1 bzw. 3 des Patents wie erteilt nur fakultativ beansprucht sei. Sie seien dadurch bei der Prüfung im Einspruchsverfahren nicht berücksichtigt worden.

Ausführbarkeit

Die Argumentation in Bezug auf die im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Einwände mangelnder Ausführbarkeit hinsichtlich der in den Ansprüchen durchgeführten Änderungen ("*materialgleich*") stütze sich auf die im Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung durchgeführte Diskussion des Begriffs "*materialgleich*". Die entsprechend hier neu geltend gemachten Einwände mangelnder Ausführbarkeit seien somit zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Reaktion auf diese Diskussion mit der Beschwerdebegründung vorgebracht worden und seien nicht als verspätet anzusehen.

Die Fachperson könne Anspruch 1 nicht ausführen, weil das Streitpatent keine Information über die Schichtdicke des Merkmals 3.3 enthalte.

Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 3 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf D2, D1, D3 oder D4 oder eine Kombination der Dokumente.

Ausgehend von D2 als nächstliegendem Stand der Technik sei nur das folgende Merkmal des Anspruchs 1 aus D2 nicht bekannt:

das Flüssigmittel ist **materialgleich** mit der Wärmeisolierschicht gebildet (Teil des Merkmals 5).

Die objektive Aufgabe sei darin zu sehen, **alternative** Kältegeräte bzw. ein Verfahren zu deren Herstellung bereitzustellen. Es sei für die Fachperson im Lichte der Offenbarung von D2 alleine oder ausgehend von D2 angesichts der Lehre von D3 nahegelegt.

Die gleiche Argumentation gelte bezüglich Anspruch 3.

IX. Das für diese Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Zulassung des Antrags der Beschwerdegegnerin

Der jetzige Antrag sei im Einspruchsverfahren als Hilfsantrag 1 rechtzeitig eingereicht und von der Einspruchsabteilung ins Verfahren zugelassen worden. Er sei zudem mit der Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin als Hilfsantrag 2 wieder eingereicht worden, so dass es keinen Grund gebe, den Antrag aus dem Verfahren auszuschließen.

Änderungen

Die in Verfahrensanspruch 3 durchgeführten Änderungen entsprächen denen im Produktsanspruch 1 durchgeführten Änderungen in analoger Weise. Sie stellten somit keine unzulässige Erweiterung dar.

Klarheit

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 3 betreffen einen Gegenstand der schon von den erteilten Ansprüchen umfasst gewesen sei. Dadurch sei ein Mangel an Klarheit nicht zu überprüfen.

Ausführbarkeit

Im Einspruchsverfahren seien keine Einwände mangelnder Ausführbarkeit in Bezug auf die in den Ansprüchen durchgeführten Änderungen ("*materialgleich*") erhoben worden. Deshalb seien die entsprechenden Einwände als verspätet eingereicht zu betrachten und seien somit ins Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen. Die Einwände mangelnder Ausführbarkeit seien nur insoweit zu berücksichtigen, wie sie gegen das Patent wie erteilt erhoben wurden.

Im Streitpatent seien zwei verschiedene Herstellungsverfahren offenbart (Figuren 3 bis 6 sowie Figuren 7 und 8), wobei Details angegeben seien, wie ein Verbundkörper bzw. eine Vormontageeinheit mit einem entsprechenden Abstand bzw. einer Schichtdicke zwischen dem Vakuumisulationspaneel und der Kältegerätekomponekte hergestellt werden könne. Die beanspruchte Erfindung sei somit so deutlich und vollständig offenbart, dass die Fachperson sie ausführen könne.

Erfinderische Tätigkeit

D2 offenbare nicht das Merkmal des Anspruchs 1, dass das Flüssigkeitsmittel **materialgleich** mit der Wärmeisolierschicht gebildet ist (Teil des Merkmals 5). D2 offenbare zudem nicht die Merkmale 1.2 und 1.3

in Bezug auf die Gerätetür sowie die Merkmale 3.3 und 4.

Ausgehend von D2 als nächstliegendem Stand der Technik führe das Unterscheidungsmerkmal "materialgleich" zu der zu lösenden Aufgabe, eine geringere Lagerhaltung zu gewährleisten. Da die beanspruchte Lösung nicht aus den verfügbaren Dokumenten bekannt sei, sei eine erfinderische Tätigkeit für den beanspruchten Gegenstand des Anspruchs 1 anzuerkennen.

Auch ausgehend von jedem der Dokumente D1, D3 oder D4 sei eine erfinderische Tätigkeit für den beanspruchten Gegenstand des Anspruchs 1 anzuerkennen.

Die Argumentation gelte *mutatis mutandis* für Anspruch 3.

Entscheidungsgründe

1. *Zulassung des Antrags der Beschwerdegegnerin*
 - 1.1 Der Antrag der Beschwerdegegnerin, die Beschwerde zurückzuweisen, d.h. das Patent in der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Fassung aufrechtzuerhalten, entspricht Hilfsantrag 2, der mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht wurde.
 - 1.2 Laut der Beschwerdeführerin sei der Antrag als verspätet eingereicht zu betrachten, da er erst mit der Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin eingereicht worden sei. Es fehle eine Begründung für dessen fehlenden Einreichung mit dem von der Beschwerdegegnerin früheren Vorbringen, d.h. die Beschwerdebegründung. Dieses Vorgehen der

Beschwerdegegnerin habe es der Beschwerdeführerin unmöglich gemacht, im Rahmen deren eigenen Beschwerdeerwiderung auf den Antrag zu reagieren, und widerspreche dadurch einem effizienten Verfahren. Der Antrag sei somit ins Verfahren nicht zuzulassen.

- 1.3 Dieser Antrag wurde von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachtet. Er stellt somit die Grundlage der angefochtenen Entscheidung und ist *ipso facto* das Objekt dieses Beschwerdeverfahrens, angefochten insbesondere durch die Beschwerde der jetzigen Beschwerdeführerin. Es ist normal und durchaus zu erwarten, dass die Patentinhaberin im Rahmen ihrer Beschwerde versucht, die eigene Position durch Einreichung breiteren Anträgen zu verbessern. Wäre sie auch die einzige Beschwerdeführerin geblieben, wäre der jetzige Antrag implizit im Verfahren gewesen (Verbot der *reformatio in peius*). Im Rahmen der Beschwerde der Einsprechenden ist dieser Antrag wiederum derjenige, den es automatisch zu verteidigen gilt. Die Kammer sieht somit keine Gründe den Antrag aus dem Verfahren auszuschließen gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007.

2. Änderungen

- 2.1 Im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 wurde der Begriff "*insbesondere*" in Merkmal 5 gestrichen, so dass das aufschäumbare Flüssighaftmittel **materialgleich** mit der Wärmeisolationsschicht ist. Anspruch 3 wurde dahingehend geändert, dass das Isolationselement mit einem Flüssighaftmittel (19), "**welches materialgleich mit der Wärmeisolationsschicht (11) gebildet ist**", befestigt wird (siehe Punkt VI oben).
- 2.2 Die Beschwerdeführerin vertritt die Meinung, dass sich für die Änderung des unabhängigen Anspruchs 3, der

allgemein ein Verfahren zur Herstellung eines Kältegeräts betreffe, in der ursprünglich eingereichten Beschreibung keine Offenbarung finde. Somit stelle diese Änderung eine unzulässige Erweiterung dar.

2.3 Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschließen.

Wie in der angefochtenen Entscheidung, Punkt II.5.2, angegeben, betrifft der ursprüngliche Anspruch 6 ein Verfahren zur Herstellung eines Kältegeräts und bezieht sich auf den ursprünglichen Anspruch 5, der als bevorzugtes Ausführungsbeispiel enthält, das Flüssighaftmittel materialgleich mit der Wärmeisolationsschicht zu bilden. Somit ist eine Basis für die Änderungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen gegeben.

Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ sind daher erfüllt.

Dies gilt unstreitig auch für die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ.

3. *Klarheit*

3.1 Die Beschwerdeführerin vertritt die Meinung, dass Klarheit in Bezug auf die Änderungen zu prüfen sei, weil nun die Ansprüche 1 bzw. 3 eine Ausführungsform betreffen, die zuvor nicht Gegenstand der Ansprüche des Patents wie erteilt gewesen sei. Diese Ausführungsform, gemäß der das aufschäumbare Flüssighaftmittel materialgleich mit der Wärmeisolationsschicht ist, sei in Anspruch 1 bzw. 3 des Patents wie erteilt nur fakultativ bzw. als ein optionales Merkmal beansprucht und sei somit bei der Prüfung im Einspruchsverfahren nicht berücksichtigt worden.

3.2 Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschließen.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 3 betreffen einen Gegenstand, insbesondere eine bevorzugte Ausführungsform ("*materialgleich*"), der schon in den erteilten Ansprüchen explizit, wenn auch fakultativ, enthalten war (siehe Punkt VI oben). Dadurch ist ein Mangel an Klarheit nicht zu prüfen (siehe G 3/14, ABl. EPA 2015, A102).

4. *Ausführbarkeit*

4.1 Neue Einwände - Zulassung

4.1.1 Die Beschwerdeführerin hat während des Einspruchsverfahrens keine Einwände mangelnder Ausführbarkeit hinsichtlich der in den Ansprüchen des damaligen Hilfsantrags 1 (entsprechend vorliegendem Antrag) durchgeführten Änderungen ("*materialgleich*") erhoben, siehe angefochtene Entscheidung, Punkte 5 bis 7 sowie Protokoll, Seite 2, ab dritter Absatz. Der damalige Hilfsantrag 1 wurde mit Schreiben vom 12. April 2019 eingereicht, d.h. zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. Die Beschwerdeführerin hatte somit im Einspruchsverfahren Zeit bzw. die Gelegenheit zu reagieren. In den weiteren Eingaben mit Schreiben vom 26. April 2019 und 24. Juni 2019 sowie während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin jedoch keine neue Einwände mangelnder Ausführbarkeit gegen damaligen Hilfsantrag 1 zusätzlich zu denen gegen den damaligen Hauptantrag (Patent wie erteilt) vorgelegt bzw. erhoben.

4.1.2 Laut der Beschwerdeführerin stützen sich diese Einwände und ihre diesbezügliche Argumentation auf die im

Verlauf der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren diskutierten Auslegung des Begriffs "*materialgleich*". Die von der Einspruchsabteilung zugrunde gelegte Auslegung weiche von der zunächst von der Einsprechenden vorgelegten Auslegung ab, so dass ihre auf die Auslegung der Einspruchsabteilung gestützte Argumentation erst mit der Beschwerdebegründung eingereicht werden konnte.

Somit seien die neuen Einwände mangelnder Ausführbarkeit und die entsprechenden Argumente, die in Reaktion auf die Diskussion des Begriffs "*materialgleich*" im Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht wurden, zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorgebracht worden und nicht als verspätet anzusehen.

4.1.3 Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschließen.

Die Tatsache allein, dass die Einspruchsabteilung eine andere Auffassung als die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Meinung vertritt, kann nicht die Einreichung neuer Einwände rechtfertigen. Unstreitig hatte die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit, im Lichte der durchgeführten Diskussion über "*materialgleich*" Stellung zu nehmen bzw. zusätzliche Einwände zu erheben. Das letztere hat sie jedoch nicht gemacht (siehe Punkt 4.1.1 oben).

Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar argumentiert und somit nicht nachgewiesen, dass sie von der in der angefochtenen Entscheidung vorgebrachten Begründung dieser Auslegung der Einspruchsabteilung überrascht wurde.

- 4.1.4 Somit sind die entsprechenden Einwände samt Argumentation verspätet im Beschwerdeverfahren eingereicht und die Kammer sieht keinen Grund, sie ins Beschwerdeverfahren zuzulassen (Artikel 12 (4) VOBK 2007).
- 4.2 Daher werden im Folgenden nur diejenigen Einwände mangelnder Ausführbarkeit berücksichtigt bzw. diskutiert, die gegen das Patent wie erteilt gemäß Artikel 100 b) EPÜ erhoben wurden und ebenfalls den vorliegenden Antrag betreffen.
- 4.2.1 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass die Fachperson Anspruch 1 nicht ausführen könne, weil im Streitpatent keine Information darüber vorhanden sei, welche Dimension - im Bereich von Millimetern oder größer - die **Schichtdicke** des Merkmals 3.3 haben sollte sowie mittels welcher Maßnahmen eine solche Schichtdicke einzustellen wäre. Hierzu seien im Patent keinerlei Ausführungen oder Beispiele enthalten. Insbesondere offenbare das Streitpatent auch nicht, ob die Schichtdicke an jedem Punkt des Vakuumisulationspaneels bzw. der Kältegerät Komponente einzustellen sei oder ob bei Unebenheiten der Oberfläche des Vakuumisulationspaneels an einzelnen Punkten die Schichtdicke unterschritten werden könne.

Gemäß eines Ausführungsbeispiels resultiere die Schichtdicke aus dem Aufschäumen des Flüssighaftmittels. Welche Merkmale bzw. Eigenschaften das Flüssighaftmittel bzw. der daraus entstandene Schaum aufweisen müsste, um die geeignete Schichtdicke zu erzielen, sei jedoch im Streitpatent nicht offenbart. Die Fachperson könne somit keine geeignete Auswahl insbesondere der verschiedenen Schaumparameter treffen, wie z.B. dessen Dichte und Zusammensetzung.

- 4.2.2 Dieser Meinung kann sich die Kammer aufgrund der folgenden Gründe nicht anschließen, die auch schon in der Entscheidung in den Punkten II.2.2 und II.2.4 genannt wurden.

Insbesondere sind im Streitpatent zwei verschiedene Herstellungsverfahren offenbart (Figuren 3-6 und Figuren 7-8), wobei Details angegeben sind, wie ein Verbundkörper bzw. eine Vormontageeinheit mit einem entsprechenden Abstand bzw. einer Schichtdicke (d_1) zwischen dem Vakuumisoliationspaneel und der Kältegerätekomponekte hergestellt werden kann. Insbesondere durch das gemäß des Patents verwendete Formwerkzeug ist die feste Einstellung der Schichtdicke gewährleistet.

- 4.2.3 Deshalb stehen die Einwände in Bezug auf den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents nicht entgegen.

5. *Neuheit*

Mit ihrem Bescheid vom 27. Mai 2021, Punkt 10.4, hatte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Meinung mitgeteilt, dass die beanspruchten Gegenstände als neu anzusehen seien.

Die Beschwerdeführerin hat während der mündlichen Verhandlung die Einwände mangelnder Neuheit zurückgenommen.

Unter diesen Umständen sieht die Kammer - nachdem sie erneut alle relevante Aspekte in Bezug auf Neuheit berücksichtigt und überprüft hat - keinen Grund, von

ihrer vorläufigen Feststellung abzuweichen, die sie hiermit bestätigt.

6. Erfinderische Tätigkeit

Laut der Beschwerdeführerin beruhen die Gegenstände der Ansprüche 1 und 3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf D2, D1, D3 oder D4 oder eine Kombination dieser Dokumente.

6.1 Im Hinblick auf D2

6.1.1 Offenbarung von D2

Das Dokument D2 offenbart (die in diesem Absatz zitierten Passagen beziehen sich auf D2b; die Gültigkeit dieser Übersetzung war unter den Beteiligten nicht streitig):

ein Kältegerät (1, "thermal insulation box used in a refrigerator, a freezer..."; siehe Seite 1, Zeilen 16-17) (Merkmal 1),

mit einem, einen Kühlraum begrenzenden Gehäuse (siehe Figur 2) und einer Gerätetür (implizit offenbart in D2, da zwingend erforderlich zum Betrieb des Kältegerätes) (Merkmal 1.1),

Gehäuse und Gerätetür weisen jeweils innere (3 "inner box") und äußere (2 "outer box") Begrenzungswände auf (Merkmal 1.2),

zwischen den inneren und äußeren Begrenzungswänden (2, 3) erstreckt sich eine durch Aufschäumen erzeugte Wärmeisolierschicht (4 "foam insulating material"; siehe Seite 1, Zeilen 33-35 und Figur 1) (Merkmal 1.3),

in die Wärmeisolierschicht (4) ist eine Kältegerätekomponekte (6 "pipes"; siehe Seite 1, Zeile 36 bis Seite 2, Zeile 1 und Figur 1) eingebracht (Merkmal 2),

zwischen den Begrenzungswänden (2, 3) ist ein Isolationselement, insbesondere ein Vakuumisulationspaneel (8 "thermal insulation pack"; siehe Seite 2, Zeilen 1-3 und 22-29), vorgesehen (Merkmal 3)

das Vakuumisulationspaneel (8) ist mit einem aufschäumbaren Flüssighaftmittel (14 "adhesive material"; siehe Seite 4, Zeilen 7-19) an einer der beiden Begrenzungswände (2) befestigt (Merkmal 3.1)

das Isolationselement (8) ist unter Zwischenlage der Kältegerätekomponekte (6) an einer der beiden Begrenzungswände (2) befestigt (Merkmal 3.2)

das Vakuumisulationspaneel (8) ist um eine Schichtdicke (12 "space"; siehe Seite 2, Zeilen 31-33) von der Kältegerätekomponekte (6) beabstandet (Merkmal 3.3),

eine erste Begrenzungswand (2), das Vakuumisulationspaneel (8) und die Kältegerätekomponekte (6) mit dem Flüssighaftmittel (14) sind zu einem Verbundkörper beziehungsweise einer Vormontageeinheit zusammengefügt (siehe Figur 1) (Merkmal 4)

das Flüssighaftmittel (14) ist als aufschäumbare Wärmeisolierschicht gebildet (siehe Seite 3, Zeile 36 bis Seite 4, Zeile 2; Seite 4, Zeilen 9-10) (Teil des Merkmals 5).

- 6.1.2 Die Beschwerdegegnerin vertritt die Meinung, dass D2 kein Vakuumisulationspaneel im Sinne von Merkmal 3.3 und kein Verbundkörper beziehungsweise keine Vormontageeinheit im Sinne von Merkmal 4 des Anspruchs 1 offenbare.

In Bezug auf die Merkmale 3.3 und 4 gehe für die Beschwerdegegnerin aus der Textstelle auf Seite 2, Zeilen 2 und 3 von D2a klar hervor, dass als Isolationselement 8 ein Element verwendet werde, welches mit einem Füllmaterial 10 gefüllt werde, um hierdurch einen auftretenden Druck zu reduzieren. Damit sei der Druck auf die Wände des Isolationselements 8 gemeint, welcher gegenüber einer Ausführung ohne Füllmaterial reduziert werden könnte, wodurch insbesondere Verformungen des Isolationselements 8 und damit einhergehend von äußeren Begrenzungswänden des Kältegeräts während des Ausschäumvorgangs vermieden werden könnten. Das Isolationselement 8 bilde eine kalkulierbare Schaumbarriere, die sich nicht auf unvorhergesehene Weise beim Ausschäumen verformen solle.

Die Textstelle von D2b, Seite 2, Zeilen 25-29, stelle lediglich auf das Verfahren der Herstellung des Isolationselements 8 ab, bei welcher unter Unterdruck Material zugeführt worden sei. Sie betreffe jedoch nicht das fertige Produkt, bei welchem denkbar wäre, dass eben kein Unterdruck mehr vorhanden sei. Dies könne beispielsweise aufgrund einer gasbildenden chemischen Reaktion nach der Befüllung oder durch Befüllung mit einer ausreichenden Materialmenge erreicht werden, so dass nach der Herstellung der Umgebungsdruck wieder erreicht sei.

Ein Vakuumisolutionspaneel gemäß Merkmalen 3.3 und 4 sei somit in D2 nicht eindeutig offenbart.

Die von der Einspruchsabteilung durchgeführte Auslegung der Offenbarung von D2 auf Basis der oben diskutierten Passagen von D2a und D2b sei nicht korrekt, weil sie in Kenntnis des erteilten Anspruchs 1 durchgeführt worden sei.

D2 offenbare auch nicht das Merkmal "Verbundkörper beziehungsweise eine Vormontageeinheit". Dem Streitpatent sei zu entnehmen, dass dieses Merkmal so auszulegen sei, dass die Vormontageeinheit eine Spezifizierung des Begriffs Verbundkörper sei. Mit einer solchen Vormontageeinheit ergebe sich eine Unterscheidbarkeit am fertigen Produkt, beispielweise anhand unterschiedlicher Schaumparameter der Wärmeisolierschicht und des Flüssigmittels, da diese in unterschiedlichen Ausschäumprozessen hergestellt worden seien.

6.1.3 Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschließen.

Wie auch von der Beschwerdeführerin vorgetragen offenbart D2, dass das Haftmittel 14 durch Sprühen aufgetragen wird und dass das Volumen der sich hieraus ergebenden Schicht durch die Gasblasen vergrößert wird, siehe D2b, Seite 4, Zeilen 7-12 sowie D2a, Seite 2, zweiter Absatz, vierter Satz. Deshalb ist das in D2 aufgetragene Haftmittel 14 sowohl als flüssig auftragbar als auch als aufschäumbar offenbart und entspricht somit dem Merkmal 5 des Anspruchs 1 (siehe auch D2b, Seite 3, Zeile 37 bis Seite 4, Zeile 2).

Das in D2 offenbarte Isolationselement 8 hat die Form eines Paneels, siehe z.B. Figur 5, und weist eine bessere Isolationswirkung als der Schaum 4 auf (D2b,

Seite 2, Zeilen 25-29). Ferner ist dieser Textstelle von D2b auch zu entnehmen, dass ein Material ("filling material" 10) bei Unterdruck in eine verschweißte Umhüllung ("sealed container" 9) eingefüllt wird. Eine Änderung dieses Unterdrucks nach dem Herstellungsverfahren des Paneels, d.h. im fertigen Zustand, ist im Gegensatz zur Auffassung der Patentinhaberin in D2 nicht offenbart und technisch aufgrund der sich hierdurch verschlechternden Isolationswirkung auch nicht plausibel. Deshalb offenbart D2 ein Vakuumisolationspaneel gemäß der Merkmale 3.3 und 4.

D2 offenbart auch einen mit dem Flüssighaftmittel 14 zusammengefügt Verbundkörper, der die Geräteaußenwand 2, das Isolationselement 8 und die Kältegerätekomponekte (6) umfasst, siehe D2b, Seite 4, Zeilen 7-29 und Figur 1. Der Zusammenbau dieser Teile erfolgt in gleicher Weise wie gemäß des Streitpatents (vgl. Absätze 12, 24 bis 27, Figuren 3 bis 6). Deshalb sind das Flüssighaftmittel 14 und die Wärmeisolierschicht ("foam insulating material" 4) im Kältegerät der D2 zweifellos unterscheidbar.

6.1.4 Während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin zum ersten Mal vorgebracht, dass D2 die Merkmale 1.2 und 1.3 nicht offenbare.

Laut der Beschwerdeführerin erforderten die Merkmale 1.2 und 1.3 aufgrund des Wortes "jeweils", dass sowohl **die Gerätetür** als auch das Gehäuse innere und äußere Begrenzungswände sowie eine zwischen diesen Wänden durch Aufschäumen erzeugte Wärmeisolierschicht aufweisen.

Da D2 keine Angaben zu einer Gerätetür mache, seien die Merkmale 1.2 und 1.3, selbst wenn die Tür an sich implizit offenbart sei, als Unterscheidungsmerkmale gegenüber der Offenbarung von D2 zu betrachten. Es sei zwar unstrittig, dass die Gerätetür des Kältegeräts von D2 auch eine Isolierung aufweisen müsse, zum Aufbau der Isolierung sei in D2 jedoch nichts offenbart.

6.1.5 Die Beschwerdegegnerin führte aus, dass ihr dies erst in der mündlichen Verhandlung bewusst geworden sei, da die im Verfahren verwendete Merkmalsanalyse (siehe Punkt VI oben) diesbezüglich unklar sei. Daher konnte sie dieses Argument nicht früher vorbringen.

6.1.6 Die Kammer erachtet die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte neue Auslegung des Anspruchs 1 als eine neue Tatsache, die eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin darstellt. Deren Zulassung ins Verfahren unterliegt gemäß Artikel 13(2) VOBK 2020 dem Ermessen der Kammer.

Die Merkmalsanalyse des Anspruchs 1 reichte die Beschwerdegegnerin im Einspruchsverfahren selbst mit dem Schreiben vom 2. Mai 2018 ein, so dass deren angeblichen Unklarheit keinen stichhaltigen Grund für die verspätet vorgebrachte Tatsache darstellen kann. Da keine außergewöhnliche Umstände vorliegen, sieht die Kammer keinen Grund, die verspätet vorgebrachte Tatsache zu berücksichtigen.

Ferner vertritt die Kammer die Auffassung, dass der fachkundige Leser D2 als implizit offenbart entnehmen würde, dass die Gerätetür wie das Gehäuse ausgebaut ist. Merkmale 1.2 und 1.3 in Bezug auf die Gerätetür sind somit in D2 offenbart, was übrigens die

Beschwerdegegnerin bis zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer anscheinend auch eingeräumt hatte.

- 6.1.7 Unstreitig unter den Beteiligten ist das folgende Merkmal des Anspruchs 1 in D2 nicht offenbart:

das Flüssighaftmittel ist **materialgleich** mit der Wärmeisolierschicht gebildet (Teil des Merkmals 5).

- 6.1.8 Die Kammer legt das Merkmal "materialgleich" der Ansprüche 1 und 3 entsprechend den Ausführungen der Beschwerdegegnerin im Folgenden als identisches Material aus, d.h. die Zusammensetzungen und die finalen Eigenschaften der durch Aufschäumen des Flüssighaftmittels (19) erreichten Schicht und der Wärmeisolierschicht (11) sind identisch. Wie von der Beschwerdegegnerin argumentiert, weisen die zwei Materialien gleiche Isolationseigenschaften und gleiche Ausdehnungen auf.

- 6.1.9 Die Beschwerdeführerin vertritt die Meinung, dass in Bezug auf das Unterscheidungsmerkmal die objektive Aufgabe nur darin zu sehen sei, ein **alternatives** Kältegerät bzw. Verfahren zu dessen Herstellung bereitzustellen. Es sei für die Fachperson im Lichte der Offenbarung von D2 alleine oder ausgehend von D2 angesichts der Lehre von D3 (Seite 6, Zeile 15 und die folgenden, "Polyurethanschäume") nahegelegt, die Kältegeräte bzw. das Verfahren derart anzupassen, dass für die Wärmeisolierschicht und das aufschäumbare Flüssighaftmittel materialgleichen Schichten eingesetzt werden.

D2 offenbare, dass die Wärmeisolationsschicht (4) aus einem Urethan bestehe (D2b, Seite, 1, Zeilen 33-35). Weiterhin werde gemäß D2 ein aufschäumbares Haftmittel

(14) eingesetzt (D2b, Seite 4, Zeilen 14-29 bzw. D2a Seite 2, zweiter Absatz). Bezüglich der aufschäumbaren Haftschrift sei von der Einspruchsabteilung festgestellt worden, dass Polyurethanschäume für diese Anwendung gängige Materialien seien (angefochtene Entscheidung, Punkt II.2.2, in Bezug auf D3, Seite 6, ab Zeilen 15).

Somit würde die Fachperson allein auf Basis ihres allgemeinen Fachwissens die in D2 beschriebenen Kältegeräte durch routinemäßige Variation derart anpassen, dass sie einen gängigen Polyurethanschäum als Haftschrift einsetze. Die Fachperson gelange somit zu einem Kühlgerät, bei dem sowohl für die Wärmeisolationsschicht als auch die Haftschrift ein Polyurethan eingesetzt werde, bei dem also die Schichten materialgleich seien.

Die gleichen Argumente gelten *mutatis mutandis* bezüglich des Verfahrensanspruchs 3 im Lichte des einzigen Unterscheidungsmerkmals gegenüber der Offenbarung von D2, dass das Flüssighaftmittel **materialgleich** mit der Wärmeisolationsschicht gebildet sei.

6.1.10 Dieser Meinung schließt sich die Kammer nicht an.

Wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt (vgl. Punkt II.7.2, Seite 14, letzter Absatz), ist keinem der Dokumente D1, D3 oder D4 eine Lehre in Bezug auf das Unterscheidungsmerkmal bzw. auf die zu lösende Aufgabe zu entnehmen. Es gibt im Stand der Technik für die Fachperson somit keinen Hinweis, der sie in naheliegender Weise zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 3 führen würde. Das Argument, die Fachperson hätte bei der Suche nach einer Alternative zum Gegenstand des

Anspruchs 1 bzw. 3 gelangen können, beruht daher auf einer unzulässigen rückschauenden betrachtungsweise.

In D3 wird keine Kältegerätekomponekte offenbart, so dass die Anwendung von Polyurethan als Flüssighaftmittel gemäß der Merkmale 3.1 und 4 von Anspruch 1 hieraus nicht nahegelegt wird. Selbst wenn die Fachperson im Lichte von D3 Polyurethanschaum als Haftschiht einsetzen würde, so folgt hieraus noch nicht, dass sie auch ein mit dem in der Wärmeisolierschicht in D2 verwendeten Urethan materialgleiche Polyurethan verwenden würde.

Die Überlegungen gelten *mutatis mutandis* auch für Anspruch 3, der sich von der Offenbarung von D2 ebenfalls durch das folgende Merkmal unterscheidet:

das Flüssighaftmittel ist **materialgleich** mit der Wärmeisolierschicht gebildet.

6.2 Zulassung der Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf D1, D3 oder D4 oder eine Kombination dieser Dokumente

Die Beschwerdeführerin hat während des Einspruchsverfahrens keine Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf D1, D3 oder D4 oder eine Kombination dieser Dokumente gegen die Gegenstände der Ansprüche des damaligen Hilfsantrags 1, der vorliegendem Antrag entspricht, erhoben, siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.7. Im Beschwerdeverfahren wurden diese Einwände nicht substantiiert.

Deshalb sieht die Kammer keinen Grund, die entsprechenden Einwände ins Verfahren zuzulassen (Artikel 12 (4) VOBK 2007).

- 6.3 Im Lichte der oben angegebenen Gründe vermag die Kammer keinen Fehler in der Begründung und der entsprechenden Schlussfolgerung der angefochtenen Entscheidung, Punkt II.7.2, in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 bzw. 3 zu sehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Spira

E. Kossonakou

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt