

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 7. November 2007**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0662/05 - 3.3.03  
**Anmeldenummer:** 99960964.7  
**Veröffentlichungsnummer:** 1129140  
**IPC:** C08L 97/00  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Kunststoff-Werkstoff aus einem Polymer-Blend

**Patentinhaberinnen:**

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten  
Forschung e.V.  
TECNARO Gesellschaft zur industriellen Anwendung  
nachwachsender Rohstoffe mbH

**Einsprechende:**

Lignopol GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 84, 100 c), 123 (2), 123 (3)

**Schlagwort:**

"Klarheit der geänderten Ansprüche (ja)"  
"Änderungen - Einspruchsverfahren"  
"Änderungen - Anspruchserweiterung (verneint)"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/93

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0662/05 - 3.3.03

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03  
vom 7. November 2007

**Beschwerdeführerinnen:**  
(Patentinhaberinnen)

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der  
angewandten Forschung e.V.  
Hansastraße 27c  
D-80686 München (DE)

TECNARO Gesellschaft zur industriellen  
Anwendung nachwachsender Rohstoffe mbH  
Burgweg 5  
D-74360 Ilsfeld (DE)

**Vertreter:**

Lenz, Steffen  
Patentanwälte  
Lichti & Partner GbR  
Postfach 41 07 60  
D-76207 Karlsruhe (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Einsprechende)

Lignopol GmbH  
DEA-Scholven-Straße 9  
D-76187 Karlsruhe (DE)

**Vertreter:**

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts vom 15. Februar 2005,  
die am 14. März 2005 zur Post gegeben wurde  
und mit der das europäische Patent Nr. 1129140  
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen  
worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** W. Sieber  
**Mitglieder:** A. Däweritz  
C. Brandt

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 1 129 140 mit dem Titel "Kunststoff-Werkstoff aus einem Polymer-Blend" auf die europäische Patentanmeldung Nr. 99 960 964.7 erfolgte am 24. Juli 2002 (Patentblatt 2002/30). Diese Patentanmeldung ging zurück auf die am 9. November 1999 unter Beanspruchung der Priorität einer deutschen Voranmeldung (19852081) vom 11. November 1998 eingereichte und am 18. Mai 2000 als WO-A-00/27923 veröffentlichte internationale Patentanmeldung Nr. PCT/EP99/08584. Das Patent enthielt elf Ansprüche, darunter die folgenden:

1. Verwendung eines Kunststoff-Werkstoffs aus einem Polymer-Blend, bestehend aus
  - wenigstens einem natürlichen Polymer auf der Basis von Lignin und
  - wenigstens einem synthetischen und/oder natürlichen Polymer mit einer gegenüber dem natürlichen Polymer auf der Basis von Lignin höheren Schlagzähigkeit (nach DIN 53 453), ausgenommen Proteine,zur Herstellung von Gehäusen.
2. Verwendung eines Werkstoffs nach Anspruch 1 zur Herstellung von Gehäusen für elektrische oder elektronische Geräte.
3. Verwendung eines Werkstoffs nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Lignin Alkali-Lignin ist.
8. Verwendung eines Werkstoffs nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Ligninanteil des Polymer-Blends 2 bis 90 Mass.-%, insbesondere 5 bis 65 Mass.-%, beträgt.
9. Verwendung eines Werkstoffs nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Polymer-Blend synthetische Verstärkungsfasern enthält.
10. Verwendung eines Werkstoffs nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Polymer-Blend natürliche Verstärkungsfasern enthält.
11. Verwendung eines Werkstoffs nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Polymer-Blend partikuläres Chitin enthält.

Die restlichen abhängigen Ansprüche 4 bis 7 betrafen Beispiele des natürlichen Polymers.

Hinweise in unterstrichenen eckigen Klammern beziehen sich auf entsprechend bezeichnete Ansprüche bzw. Absätze des Streitpatents (z.B. [Anspruch 1], § [0001]), solche in unterstrichener Kursivschrift auf die veröffentlichte Fassung der ursprünglichen Unterlagen, auf denen das Streitpatent beruht (z.B. Anspruch 1, Seite 1, Absatz 1).

II. Anspruch 1 (in der oben benannten WO-Schrift mit einem Anspruchssatz von 17 Ansprüchen) lautete wie folgt:

Kunststoff-Werkstoff aus einem Polymer-Blend, bestehend aus wenigstens einem natürlichen Polymer auf der Basis von Lignin und wenigstens einem die Schlagzähigkeit erhöhenden synthetischen und/oder natürlichen Polymer, ausgenommen Proteine.

Die Ansprüche 8 bis 10, die den Ansprüchen [9] bis [11] zugrundelagen, enthielten jeweils eine Bezugnahme auf alle vorangehenden Ansprüche, also auch auf Anspruch 1.

Darüber hinaus enthielt die WO-Schrift ab ihrer Seite 7, Zeile 11 und im damaligen Anspruchssatz eine umfassende Offenbarung über mögliche Verwendungen der damals beanspruchten Werkstoffe, darunter auch zur Herstellung von Gehäusen (Anspruch 16).

III. Gegen das Streitpatent wurde am 24. April 2003 unter Nennung von elf Entgegenhaltungen und unter Hinweis auf die Artikel 52 bis 57 EPÜ wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) sowie auf Grundlage des Einwands, der Gegenstand des Europäischen Patents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 100 c) EPÜ), Einspruch eingelegt.

IV. In einer am Ende einer mündlichen Verhandlung am 15. Februar 2005 von der Einspruchsabteilung verkündeten Entscheidung, deren Begründung am 14. März 2005 zur Post gegeben wurde, wurde das Streitpatent unter Hinweis auf die Artikel 100 c) und 123 (2) EPÜ widerrufen. Der Entscheidung lagen ein Haupt- und ein Hilfsantrag mit jeweils sechs Ansprüchen zugrunde, mit den folgenden Ansprüchen 1 (Nr. 3 bzw. 4 der Entscheidungsgründe).

(1) Anspruch 1 des Hauptantrags lautete demnach:

"Verwendung eines Kunststoff-Werkstoffs aus einem Polymer-Blend, bestehend aus

- wenigstens einem natürlichen Polymer auf der Basis von Lignin und
- natürlichen Verstärkungsfasern und
- mindestens einem Polymer ausgewählt aus der Gruppe Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, Polybutadien, Isopren und Polyvinylchlorid mit einem gegenüber dem natürlichen Polymer auf der Basis von Lignin höheren Schlagzähigkeit, ausgenommen Proteine, zur Herstellung von Gehäusen."

(2) Anspruch 1 des Hilfsantrags unterschied sich hiervon lediglich durch die Einfügung von "die Schlagzähigkeit erhöhenden" in die Definition der zweiten Polymerkomponente, so dass deren Anfang lautete: "mindestens einem die Schlagzähigkeit erhöhenden Polymer ausgewählt aus der Gruppe ...".

(3) Der Grund für den Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ wurde in der Entscheidung darin gesehen, dass die ursprünglichen Unterlagen keine Basis für das Merkmal in Anspruch 1 "mit einer gegenüber dem natürlichen Polymer auf der Basis von Lignin höheren Schlagzähigkeit" enthielten. Zudem besaß dieses Merkmal nach Ansicht der Einspruchsabteilung auch nicht die gleiche technische Bedeutung wie die ursprüngliche in Anspruch 1 verwendete Formulierung "die Schlagzähigkeit erhöhenden". Gemäß der Nummer 4.1 der Entscheidungsgründe galt dieser gegenüber dem Hauptantrag in der dortigen Nummer 3.1 dargelegte Widerrufsgrund auch für den Hilfsantrag, und zwar trotz der ergänzenden Wiedereinfügung der ursprünglich offenbarten Formulierung in Anspruch 1 (Abschnitte II und IV(2), oben).

(4) In der Entscheidung wurde außerdem festgestellt, dass das in Anspruch 1 des erteilten Patents enthaltene Merkmal "nach DIN 53 453" nicht durch den ursprünglichen Anmeldungstext gestützt war. Die während der mündlichen Verhandlung vorgenommene Streichung dieses Merkmals stellte nach Meinung der Einspruchsabteilung keine Erweiterung des Schutzzumfangs gemäß Artikel 123 (3) EPÜ dar, da es keinen Hinweis gab, dass verschiedene Messmethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich des Vergleichs der Schlagzähigkeiten führen würden.

V. Gegen die Entscheidung erhoben die Patentinhaberinnen am 23. Mai 2005 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde.

(1) Gleichzeitig wurde ein neuer Anspruchssatz mit dem folgenden Anspruch 1 eingereicht und beantragt, das Patent auf dessen Grundlage aufrechtzuerhalten:

"Verwendung eines Kunststoff-Werkstoffs aus einem Polymer-Blend, bestehend aus

- wenigstens einem natürlichen Polymer auf der Basis von Lignin; und
- natürlichen Verstärkungsfasern; und
- wenigstens einem die Schlagzähigkeit erhöhenden synthetischen Polymer, ausgewählt aus der Gruppe Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, Polybutadien, Isopren und Polyvinylchlorid, mit einer gegenüber dem natürlichen Polymer auf der Basis von Lignin höheren Schlagzähigkeit, ausgenommen Proteine, zur Herstellung von Gehäusen."

Daran schlossen sich abhängige, an die Umnummerierung angepassten Ansprüche 2 bis 5 an, deren Merkmale denen

der Ansprüche [2], [3], [8], [9] und [11] (vgl. Abschnitt I, oben) entsprachen.

(2) Außerdem wurde die Zurückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Dieser Antrag wurde jedoch am 7. November 2007 in einer mündlichen Verhandlung vor der Kammer zurückgenommen (Abschnitt XI(12), unten).

VI. In der am 22. Juli 2005 eingereichten Beschwerdebegründung widersprachen die Beschwerdeführerinnen dem Zurückweisungsgrund (Abschnitt IV(3), oben). Zudem legten sie neue Beweismittel vor und benannten mögliche Zeugen zur Unterstützung dieser Beweismittel, um damit eine zusätzliche Äußerung der Einspruchsabteilung in Abschnitt 4.2 ihrer Begründung zu widerlegen, der zufolge (wie am Ende von Abschnitt "I. Sachverhalt" der Beschwerdebegründung formuliert) "es nach Meinung der Einspruchsabteilung 'nicht ausgeschlossen ist, daß synthetische Polymere mit einer geringeren Schlagzähigkeit als Lignin die Schlagzähigkeit des Blends erhöhen.' Somit gäbe das nicht offenbart(e) [sic] Merkmal einen wesentlichen Hinweis darauf, wie die Erfindungsaufgabe zu lösen sei". Vielmehr sei es nach Ansicht der Beschwerdeführerinnen völlig ausgeschlossen, dass ein beliebiger Vertreter der im neuen Anspruch 1 aufgezählten Polymeren eine Schlagzähigkeit aufweise, welche auch nur annähernd so niedrig sei wie die des Lignins, geschweige den unter der von Lignin liege.

Neben (B1) einem Prüfprotokoll über Kerbschlagbiegeversuche an Prüfkörpern aus Lignin mit 10 bzw. 15% Faserzusatz (nach Angabe war die Herstellung von Prüfkörpern ohne Fasern wegen der hohen Sprödigkeit des reinen Lignins praktisch nicht möglich) und (B3) einem Gutachten zur Sprödigkeit von Lignin, wurde als

Beweismittel (B2) eine Tabelle des folgenden Fachbuchs vorgelegt, in der übliche Schlagzähigkeits-Bereiche verschiedener Polymere graphisch angegeben waren:

B2: Hellerich et al., "Werkstoff-Führer Kunststoffe: Eigenschaften, Prüfungen, Kennwerte", 8. Auflage, ISBN 3-446-21437-2, Carl Hanser Verlag, 2001, Seite 331.

Außerdem trugen die Beschwerdeführerinnen vor, dass der von der Einspruchsabteilung gerügte Terminus weder eine Einschränkung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung darstelle, noch dem Fachmann einen zusätzlichen Hinweis gebe, wie das erfindungsgemäße Ziel zu erreichen sei. Er könne auch nicht als beschränkendes Merkmal im Sinne von G 1/93 (ABl. EPA 1994, 541) aufgefasst werden, dessen Gegenstand im Sinne von Artikel 100 c) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgehe (Beschwerdebegründung: Seiten 9 und 10).

- VII. Die Argumente in der Beschwerdebegründung kommentierte die Beschwerdegegnerin im Schreiben vom 29. November 2005 nur dahingehend, dass Anspruch 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, wie in der angefochtenen Entscheidung unter Abschnitt 4. bereits zutreffend ausgeführt worden sei.

Außerdem sah sie in der Streichung der Formulierung "nach DIN 53453" aus Anspruch 1 einen Verstoß nach Artikel 123 (3) EPÜ, da hierdurch die Schlagzähigkeit nicht mehr definiert sei, so dass sich eine Verallgemeinerung und damit eine Verbreiterung des Schutzzumfanges ergeben habe. Da dieses Merkmal aber ursprünglich überhaupt nicht offenbart war, liege insgesamt ein nicht behebbarer Mangel nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ vor.



VIII. Diesem Vorbringen widersprachen die Beschwerdeführerinnen in ihrer Eingabe vom 17. Januar 2007 zur Gänze. Außerdem kündigten sie einen Hilfsantrag an, der dann mit Schreiben vom 26. Januar 2007 eingereicht wurde und sich vom Hauptantrag (Abschnitt V(1), oben) nur durch die Wiedereinführung von "nach DIN 53453" nach dem Wort "Schlagzähigkeit" am Ende der Definition der synthetischen Polymeren in Anspruch 1 unterschied.

IX. Mit Schreiben vom 18. Juni 2007 legte der zugelassene Vertreter der Einsprechenden die Vertretung nieder.

X. Am 30. Juli 2007 erging die Ladung zur mündlichen Verhandlung am 7. November 2007 an beide Parteien.

XI. Die mündliche Verhandlung fand, wie anberaamt, statt.

(3) Nach Feststellung der frist- und formgemäßen Ladung der Parteien wurde das Verfahren gemäß Regel 71(2) EPÜ ohne die nicht anwesende Beschwerdegegnerin fortgesetzt, und der Vorsitzende brachte den Beschwerdeführerinnen die vorläufigen Bedenken der Kammer gegen den vorliegenden Wortlaut von Anspruch 1 des Hauptantrags zur Kenntnis.

(4) Diese betrafen neben dem bereits in der Streitentscheidung gerügten Merkmal (Abschnitt IV(3), oben) auch die Tatsachen, dass in der Aufzählung der synthetischen Polymeren in Anspruch 1 unter anderem auch Isopren, eine monomere Verbindung, enthalten war und dass PVC gemäß ursprünglicher Offenbarung offenbar nicht als solches eingesetzt werden konnte.

(5) Allen Polymeren dieser Aufzählung sollte gemäß Beschwerdebegründung (Abschnitt VI, oben) gemeinsam sein, dass sie eine höhere Schlagzähigkeit aufwiesen als die

auf Lignin basierende natürliche Polymerkomponente. Vorbehaltlich der Lösung der vorstehend angesprochenen, Isopren und PVC betreffenden Probleme sah die Kammer im Übrigen keinen Grund, die Aussage der Beschwerdeführerinnen zur Schlagzähigkeit der aufgezählten synthetischen Polymeren im Vergleich zu Lignin anzuzweifeln. Zudem lagen auch keine Gegenargumente vor.

(6) Durch die Aufzählung bestimmter Verbindungen war die Definition der zweiten Polymerkomponente nach Meinung der Kammer zweifellos gegenüber Anspruch [1] merklich eingegrenzt worden. Vorbehaltlich der Lösung der oben angesprochenen noch offenen Probleme stellten sich für die Kammer damit die Fragen, ob nicht durch die Beschränkung auf die bestimmten Polymeren die in der angefochtenen Entscheidung gerügte Formulierung überflüssig geworden sei und daher in Übereinstimmung mit den Grundsätzen, wie sie am Ende von Leitsatz I der bereits zitierten Entscheidung G 1/93 (Abschnitt VI, oben) formuliert worden sind, gestrichen werden könnte und ob nicht dadurch dann auch der Widerrufsgrund (Abschnitt IV(3), oben) entfalle.

(7) Die gleiche Überlegung konnte nach vorläufiger Ansicht der Kammer eventuell auch für den Disclaimer ("ausgenommen Proteine") in Anspruch 1 gelten. Allerdings müsste vor einer Entscheidung darüber noch der folgende Widerspruch aufgelöst werden.

(8) Dieser wurde von der Kammer darin gesehen, dass einerseits Anspruch 1 auf eine Zusammensetzung des Blends gerichtet war, das **aus genau zwei Komponenten bestand** (siehe Abschnitt II, oben), die verschiedenen im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren geänderten Fassungen von Anspruch 1 andererseits aber auf die

Verwendung einer Zusammensetzung gerichtet waren, die nun aber **aus drei obligatorischen Komponenten bestand** (Abschnitte IV(1), IV(2), V(1) und VIII, oben), nämlich aus den zwei Polymerkomponenten von Anspruch 1 (wenn auch bezüglich der zweiten Polymerkomponente in auf bestimmte synthetische Polymere eingeschränkter Form) und zusätzlich (wie in Anspruch 9 bzw. Anspruch [10] beschrieben) natürlichen Verstärkungsfasern. Überdies enthielt der vorliegende Anspruchssatz des Hauptantrags auch noch die abhängigen Ansprüche 5 und 6, die den Ansprüchen [9] bzw. [11] entsprachen und den optionalen Zusatz zweier weiterer Komponenten beschrieben.

(9) Nach vorläufiger Ansicht der Kammer schlossen aber alle Fassungen von Anspruch 1 wegen des Begriffs "bestehend aus" die Anwesenheit weiterer Komponenten aus, so dass sich damit auch Fragen zu Artikel 84 EPÜ stellten, die wohl aber durch Nennung aller obligatorischen und optionalen Komponenten in Anspruch 1 zu lösen wären, während eine Umformulierung mit "enthaltend" unbestritten im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ ohnehin ausschied.

(10) Alternativ hierzu bliebe allenfalls noch, das Wort "bestehend" in der jeweiligen Anspruchsfassung gemäß der eingereichten englischen Fassung der erteilten Ansprüche: "... polymer blend, comprising ..." als "enthaltend" zu interpretieren. Dies würde jedoch eine völlig offene Formulierung des Anspruchs bedeuten, also z.B. den Zusatz beliebiger anderer Polymerkomponenten oder Zusatzstoffe nicht ausschließen. Im Hinblick auf eine solche breite Interpretation könnte dann aber der oben angesprochene Disclaimer "ausgenommen Proteine" keinesfalls entfallen, obwohl er eigentlich Verbindungen ausschließt, die gemäß der Liste von im Anspruch nun

namentlich aufgezählten Polymeren gar nicht mehr enthalten sein könnten (vgl. die Anspruchswortlaute in den Abschnitten II und V(1), oben).

Zudem bliebe dann noch zu untersuchen, ob und inwieweit dann die Anmeldung noch im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ die nötige Basis für das Patentbegehren (den Anspruchssatz insgesamt) bieten könnte und ein solches Begehren auch noch im Einklang mit Artikel 123 (3) stünde und ob angesichts der aufgeworfenen Fragen dann noch klar wäre, wofür Schutz begehrt wird (Artikel 84 EPÜ).

(11) Nach vorläufiger Ansicht der Kammer trafen diese nur die vorläufige Meinung der Kammer wiedergebenden Vorbemerkungen ebenso auf Anspruch 1 des Hilfsantrags zu.

(12) Der Tatsache, dass die bereits in der angefochtenen Entscheidung gerügte Formulierung (Abschnitt IV(3), oben) keine explizite Basis in den ursprünglichen Unterlagen besaß, wurde seitens der Beschwerdeführerinnen zugestimmt. Sie machten allerdings im Hinblick auf Passagen auf Seite 1, Zeilen 8 bis 14 und Seite 6, Zeilen 7 bis 11 eine implizite Offenbarung geltend.

(13) Hierzu deutete die Kammer aber an, dass sie der Interpretation dieser Passagen durch die Beschwerdeführerinnen wohl nicht folgen könnte.

(14) Daraufhin beantragten die Beschwerdeführerinnen, den Bedenken der Kammer durch eine Neuformulierung des Anspruchssatzes Rechnung tragen zu können, und legten nach Unterbrechung und Wiederaufnahme der mündlichen Verhandlung als Ersatz des bisherigen Hauptantrags einen neuen Anspruchssatz vor, der sich vom in Abschnitt V(1) (oben) angesprochenen Anspruchssatz nur durch handschriftliche Änderungen in Anspruch 1 unterschied.

Außerdem beantragte sie die Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz.

Anspruch 1 dieses Anspruchssatzes lautete wie folgt:

"Verwendung eines Kunststoff-Werkstoffs aus einem Polymer-Blend, bestehend aus

- wenigstens einem natürlichen Polymer auf der Basis von Lignin; und
  - wenigstens einem die Schlagzähigkeit erhöhenden synthetischen Polymer, ausgewählt aus der Gruppe Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, Polybutadien und Weichmacher enthaltendem Polyvinylchlorid; und
  - natürlichen Verstärkungsfasern; und
  - gegebenenfalls synthetischen Verstärkungsfasern; und
  - gegebenenfalls partikulärem Chitin
- zur Herstellung von Gehäusen."

(15) Auf Rückfrage der Kammer hinsichtlich weiterer Anträge erklärten die Beschwerdeführerinnen ausdrücklich die Rücknahme des Hilfsantrags vom 26. Januar 2007 und des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

(16) Darauf hin wurde die Debatte geschlossen.

XII. Damit stellte sich die Antragslage wie folgt dar:

Die Beschwerdeführerinnen beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Angelegenheit mit den am 7. November 2007 in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüchen 1 bis 6 an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte hingegen gemäß der Eingabe vom 29. November 2005 (Abschnitt VII, oben) die Zurückweisung der Beschwerde.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Das Streitpatent war wegen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ widerrufen worden. Darüber hinaus sind aber im Hinblick auf die von den Patentinhaberinnen/Beschwerdeführerinnen durchgeführten Änderungen von Anspruch 1 auch die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPÜ in Betracht zu ziehen (Abschnitte XI(2) bis XI(8), oben).
  - 2.1 Die Messlatte für die Beurteilung des dem Widerrufsgrund zugrundeliegenden Sachverhalts ist die ursprüngliche Fassung der Offenbarung, die in diesem Fall als WO-A-00/27923 (Abschnitt I, oben) vorliegt.
    - 2.1.1 Gemäß Anspruch 1 (Abschnitt II, oben) **bestand** seinerzeit das Polymer-Blend aus zwei Polymerkomponenten. Das heißt, die neben der Lignin-Polymerkomponente vorliegende zweite Polymerkomponente **bestand** damals aus wenigstens einem die Schlagzähigkeit erhöhenden synthetischen und/oder natürlichen Polymer, wobei aber Proteine durch den Disclaimer explizit ausgeschlossen waren. Weitere Komponenten wurden nach Ansicht der Kammer durch diesen Anspruchswortlaut ebenfalls ausgeschlossen.
    - 2.1.2 Seite 5, Absatz 2 offenbarte eine Liste synthetischer Polymere, die sich als zweite Polymerkomponente eigneten. Diese Liste benannte als Beispiele solcher Polymere

Polyethylene, Polypropylene, Polystyrol, Polybutadien und unter der Voraussetzung, dass darin auch Zusatzstoffe (wie Weichmacher) enthalten waren, auch PVC.

- 2.1.3 Außerdem konnte das Blend gemäß den abhängigen Ansprüchen 8 bis 10 (vgl. Abschnitt II, oben) optional als zusätzliche Komponenten synthetische und/oder natürliche Verstärkungsfasern und/oder partikuläres Chitin enthalten. Hinweise auf weitere Zusatzstoffe wurden in der WO-Schrift nicht gegeben.
- 2.1.4 Außerdem wurde darin die Verwendung der Werkstoffe zur Herstellung von Gehäusen bereits beschrieben.
- 2.2 Im vorliegenden Anspruch 1 hat sich die Zusammensetzung gegenüber Anspruch 1 dahingehend geändert, dass natürliche Polymere als zweite Polymerkomponente ausgeschlossen worden sind. Außerdem sind die synthetischen Polymeren explizit auf die in Abschnitt 2.1.2, oben, genannten Polymeren beschränkt worden, die nach glaubhafter und nicht bestrittener Angabe der Beschwerdeführerinnen allesamt die gleichzeitig aus Anspruch 1 gestrichene Passage über die Schlagzähigkeit erfüllen.
- 2.2.1 Diese Beschränkung der zweiten Polymerkomponente auf die bestimmten Verbindungen (Abschnitt 2.1.2, oben) schließt Proteine ohnehin aus, so dass der Disclaimer entfallen kann. Außerdem stellt sie nach Auffassung der Kammer insgesamt einen zulässigen Ersatz für das nicht ursprünglich offenbarte Merkmal "mit einer gegenüber dem natürlichen Polymer auf der Basis von Lignin höheren Schlagzähigkeit (nach DIN 53 453)" in Anspruch [1] dar. Die Beschwerdeführerinnen haben nämlich durch B1 bis B3 glaubhaft belegt, dass dieses in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbarte Merkmal allen nun

aufgelisteten Polymeren inhärent ist. Im Sinne von G 1/93 (oben, Nummer 1 der Entscheidungsformel und Leitsatz I) kann daher im vorliegenden Fall das beanstandete Merkmal durch die spezifische Nennung der Polymeren ersetzt werden. Somit ist Anspruch 1 unter Artikel 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden.

- 2.2.2 Die in den Anspruch 1 eingefügte Aufzählung der als zweite Polymerkomponente einzusetzenden Polymeren erfüllt nach Ansicht der Kammer, wie Abschnitt 2.1.2, oben, zu entnehmen ist, auch die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.
- 2.2.3 Dies gilt überdies auch für die Einfügung der Komponente von Anspruch 9/Anspruch [10] als zwingendes und die der Komponenten der Ansprüche 8 und 10/Ansprüche [9] und [11] als optionale Merkmale in Anspruch 1.
- 2.2.4 Zudem ist durch diese Änderungen nach Ansicht der Kammer der beanspruchte Gegenstand in Übereinstimmung mit der Verwendung des Begriffs "bestehend aus" eindeutig und abgeschlossen definiert worden, so dass auch die in der mündlichen Verhandlung angesprochenen Fragen zu Artikel 84 EPÜ (Abschnitte XI(7) und XI(8), oben) zufriedenstellend beantwortet worden sind.
3. Aus den vorstehend genannten Gründen ist daher die angefochtene Entscheidung wegen (i) des Wegfalls des Widerrufgrundes und (ii) der Lösung der weiteren Fragen hinsichtlich der Erfüllung der Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (3) EPÜ aufzuheben.
4. In Anbetracht der Tatsache, dass in dem Fall noch nicht über die Erfordernisse der Artikel 52 bis 57 EPÜ entschieden worden ist und dass die Beschwerdeführerinnen die Zurückverweisung an die erste Instanz



beantragt haben, macht die Kammer von ihrer Befugnis gemäß Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung über die noch offenen Fragen zurück.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

E. Görgmaier

W. Sieber