

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 29. November 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1598/05 - 3.2.04

Anmeldenummer: 96104123.3

Veröffentlichungsnummer: 0733306

IPC: A22C 13/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Herstellung von mit verringerter Viskosemenge hergestellten faserverstärkten Nahrungsmittelhüllen auf Cellulosehydratbasis

Patentinhaber:

Kalle GmbH

Einsprechender:

Oy Visko Ab

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 100(a)

Schlagwort:

"Hauptantrag und Hilfsantrag 1 - Neuheit (nein)"

"Erst in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsanträge 2 und 3 - nicht zugelassen"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1598/05 - 3.2.04

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 29. November 2007

Beschwerdeführerin: Kalle GmbH
(Patentinhaberin) Rheingaustrasse 190 - 196
D-65203 Wiesbaden (DE)

Vertreter: Zounek, Nikolai
Zounek Plate Schweitzer
Patentanwaltskanzlei
Rheingaustrasse 196
D-65203 Wiesbaden (DE)

Beschwerdegegnerin: Oy Visko Ab
(Einsprechende) P.O. Box 18
FI-10901 Hanko (FI)

Vertreter: Maskula, Silla Marjatta
Turun Patenttitoimisto Oy
P.O. Box 99
FI-20521 Turku (FI)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 24. Oktober
2005 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0733306 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Ceyte
Mitglieder: C. Scheibling
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat am 23. Dezember 2005 gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 24. Oktober 2005, das Patent zu widerrufen, Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet und am 3. März 2006 die Beschwerde schriftlich begründet.
- II. Der Einspruch war auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100(a), (b) und (c) EPÜ gestützt worden. Die Einspruchsabteilung befand, dass die Erfindung nicht ausführbar sei.
- III. Am 29. November 2007 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt, hilfsweise auf der Basis des mit der Beschwerdebegründung eingereichten ersten Hilfsantrages oder auf der Basis des zweiten oder des dritten Hilfsantrages, beide während der mündlichen Verhandlung eingereicht, aufrechtzuerhalten. Sie beantragte ebenfalls, dass die Beschwerdekammer anstelle der Einspruchsabteilung auch über die übrigen Einspruchsgründe (Neuheit und erfinderische Tätigkeit) entscheide.

Sie trug im Wesentlichen folgendes vor:

Für eine bestimmte Spinnmaschine liege ein Standardwertepaar für die Cellulosehydratmenge und für die Spinnengeschwindigkeit fest. Der Anspruch 1 aller Anträge sei so auszulegen, dass von diesem

Standardwertepaar ausgehend, die Erfindung darin bestehe die Menge an Cellulosehydrat wie beansprucht zu vermindern und die Spinnengeschwindigkeit wie beansprucht zu erhöhen. Somit werde für ein vorgegebenes Standardwertepaar ein anderes erfindungsgemäßes Wertepaar für dieselbe Spinnmaschine errechnet, so dass dieses beanspruchte Wertepaar gegenüber den entsprechenden Standardwertepaaren notwendigerweise neu sei.

Die in den Hilfsanträgen 2 und 3 vorgenommenen Änderungen seien geringfügig und leicht überschaubar, so dass diese diskutiert werden könnten, ohne dass eine Verlegung der Verhandlung nötig sei. Diese Änderungen hätten eine Basis in dem in der Patentschrift angegebenen Beispiel 2, respektiv in Anspruch 3 wie erteilt, und dienten dazu die Neuheit wieder herzustellen, falls Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 nicht im Sinne der Beschwerdeführerin ausgelegt werden sollte.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat den Ausführungen der Beschwerdeführerin widersprochen und Folgendes vorgebracht:

Das angefochtene Patent offenbare keine einzelnen Wertepaare sondern beanspruche Wertbereiche die mit den als Standard angegebenen Wertebereichen überlappen. Die Hilfsanträge 2 und 3 seien nicht eindeutig gewährbar auf einer prima facie Basis und werfen Fragen auf, deren Behandlung der Beschwerdegegnerin ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten sei. Diese Hilfsanträge könnten deshalb in diesem Verfahrensstadium nicht mehr zugelassen werden.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

IV. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag (wie erteilt) lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer faserverstärkten, schlauchförmigen Nahrungsmittelhülle auf der Basis von regenerierter Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daß darin eine um 10 bis 30 % gegenüber dem Standard, der 40 bis 55 g/m² an Cellulosehydrat ergibt, verminderte Menge an Viskoselösung bei einer gegenüber dem üblichen Wert von 20 bis 28 m/min um mindestens 25 % erhöhten Spinnengeschwindigkeit eingesetzt wird."

Anspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer faserverstärkten, schlauchförmigen Nahrungsmittelhülle auf der Basis von regenerierter Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daß darin eine um 10 bis 15 % gegenüber dem Standard, der 40 bis 55 g/m² an Cellulosehydrat ergibt, verminderte Menge an Viskoselösung bei einer gegenüber dem üblichen Wert von 20 bis 28 m/min um mindestens 25 % erhöhten Spinnengeschwindigkeit eingesetzt wird."

Anspruch 1 gemäß dem zweiten Hilfsantrag lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer faserverstärkten, schlauchförmigen Nahrungsmittelhülle auf der Basis von regenerierter Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daß

darin eine um 10 bis 30 % gegenüber dem Standard, der 40 bis 55 g/m² an Cellulosehydrat ergibt, verminderte Menge an Viskoselösung bei einer gegenüber dem üblichen Wert von 20 bis 28 m/min um mindestens 47 % erhöhten Spinnengeschwindigkeit eingesetzt wird."

Anspruch 1 gemäß dem dritten Hilfsantrag lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer faserverstärkten, schlauchförmigen Nahrungsmittelhülle auf der Basis von regenerierter Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daß darin eine um 10 bis 15 % gegenüber dem Standard, der 40 bis 55 g/m² an Cellulosehydrat ergibt, verminderte Menge an Viskoselösung bei einer gegenüber dem üblichen Wert von 20 bis 28 m/min um mindestens 60 % erhöhten Spinnengeschwindigkeit eingesetzt wird."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Auslegung des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags:*
 - 2.1 Anspruch 1 ist dadurch gekennzeichnet, dass "eine um 10 bis 30 % (bzw. 15 %) gegenüber dem Standard, der 40 bis 55 g/m² an Cellulosehydrat ergibt, verminderte Menge an Viskoselösung bei einer gegenüber dem üblichen Wert von 20 bis 28 m/min um mindestens 25 % erhöhten Spinnengeschwindigkeit eingesetzt wird."

- 2.2 Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, dass die als Standard bezeichneten Bereiche nicht Bereiche des Stands der Technik seien.

Als "Standard" wird üblicherweise etwas bezeichnet, das "normal" oder "üblich" ist. Gemäß der Patentschrift sind die Werte die als "Standard" angegeben sind, diejenigen die normalerweise bei einer Spinnmaschine gemäß dem Stand der Technik am Anmeldungstag vorlagen. Es ist daher nicht nachvollziehbar weshalb diese Standardwerte keine Werte gemäß dem Stand der Technik sein sollten.

- 2.3 Es ist nicht bestritten worden, dass es zum normalen Fachwissen gehört, bei unveränderter Zusammensetzung der Bäder und gleich bleibender Spinnmaschine, eine Verringerung, bzw. Erhöhung der Menge an Viskoselösung, durch eine größere, bzw. kleinere Spinnengeschwindigkeit auszugleichen.

Ein Fachmann würde daher die in Anspruch 1 gegebenen Standardwerte eher so verstehen, dass einer Cellulosehydratmenge von 40 g/m^2 eine Spinnengeschwindigkeit von 28 m/min zuzuordnen ist, während einer Cellulosehydratmenge von 55 g/m^2 eine Spinnengeschwindigkeit von 20 m/min zuzuordnen ist.

3. *Neuheit des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags:*

- 3.1 Unter den erfindungsgemäßen Bereichen, die sowohl im Anspruch 1 des Hauptantrags als auch in Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags beansprucht werden, können u. a. die beiden folgenden Bereiche definiert werden:

Eine um 10% gegenüber dem Standard verminderte Cellulosehydratmenge, die den Bereich 36 g/m² bis 49,5 g/m² ((40 - 10%) bis (55 - 10%)) ergibt, in Verbindung mit einer um 25% gegenüber dem Standard erhöhten Spinnengeschwindigkeit, die den Bereich 25 m/min bis 35 m/min ((20 + 25%) bis (28 + 25%)) ergibt.

- 3.2 Eines der Wertepaare, die zum Standard gehören, setzt sich aus einer Cellulosehydratmenge von 40 g/m² und einer Spinnengeschwindigkeit von 28 m/min zusammen (siehe Abschnitt 2.4).

Dieses Standardwertepaar fällt jedoch in die oben definierten beanspruchten Bereiche für Cellulosehydratmenge und Spinnengeschwindigkeit, daher sind diese beanspruchten Bereiche gegenüber dem Standard nicht mehr neu.

Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 nicht neu gegenüber dem in der Streitpatentschrift anerkannten stand der Technik.

4. *Zulässigkeit des zweiten und des dritten Hilfsantrages:*

- 4.1 Da diese Anträge zum ersten Mal während der mündlichen Verhandlung überreicht worden sind, liegt es im Ermessen der Kammer sie zum Verfahren zuzulassen. Es ist ständige Rechtsprechung, als wesentliches Kriterium der Frage nachzugehen, ob die geänderten Patentansprüche 1 dieser Anträge eindeutig gewährbar sind.

- 4.2 Im vorliegenden Fall wird gemäß Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags die Spinnengeschwindigkeit um mindestens 47% erhöht.

Die Beschwerdeführerin hält den spezifische Wert von 47% durch Beispiel 2 der Streitpatentschrift für offenbart.

Wie bereits ausgeführt (siehe Abschnitte 2.3 und 2.4), sind Viskoselösungsmenge und Spinnengeschwindigkeit nicht gänzlich unabhängig voneinander einstellbar. In dem besagten Beispiel wird angegeben, dass die 47% Erhöhung der Spinnengeschwindigkeit bei einer um 15% verringerten Menge an Viskoselösung eingestellt wurde.

Dass dieser Wert ein Mindestwert für die Erhöhung der Spinnengeschwindigkeit sein soll und für einen Viskoselösungsmengenbereich von minus 10 bis minus 30% gleichermaßen gelten soll, ist diesem Beispiel nicht zu entnehmen.

Folglich ist dieser geänderte Anspruch 1 nicht prima facie eindeutig gewährbar in Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

- 4.3 Gemäß Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags wird die Spinnengeschwindigkeit um mindestens 60% erhöht. Eine Basis für diese Änderung hat die Beschwerdeführerin in den Ansprüchen 1 und 3 wie erteilt gesehen. Der erteilte Anspruch 1 offenbart, dass die Spinnengeschwindigkeit um mindestens 25% erhöht wird. Dieser theoretische Bereich ohne Endwert ist aber sehr groß und die praktischen Anweisungen, die in der Streitpatentschrift angegeben sind, beziehen sich dagegen nur auf einen kleineren Bereich von 30 bis 60%, siehe Anspruch 3 wie erteilt.

Es ist für einen Fachmann offensichtlich, dass die Erhöhung der Spinnengeschwindigkeit sich nicht ins Unendliche ausdehnen kann. Er wird sich daher die in der Patentschrift definierten Werte ansehen und daraus eine obere Grenze ableiten. In den Beispielen wird eine

Erhöhung um 30, 47 und 55% offenbart. Anspruch 3 gibt 60% als obere Grenze an. Ein Fachmann wird mithin nur diesen kleineren Bereich von 25 bis 60% betrachten.

Dass die Erhöhung mindestens 60% betragen soll, also gänzlich darüber liegt, ist nicht eindeutig der Patentschrift zu entnehmen.

Daher ist dieser geänderte Anspruchs 1 in Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ nicht prima facie eindeutig gewährbar.

- 4.4 Gemäß Artikel 10b (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) werden nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereichte Änderungen nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Würde die Kammer diese während der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsanträge 2 und 3 zulassen, so müsste sie gemäß Artikel 10 b (2) VOBK ein geändertes Vorbringen der Beschwerdegegnerin, d.h. eine ausführliche Stellungnahme sowie möglicherweise neue Tatsachen und Beweismittel, z.B. neue Entgegenhaltungen zur Stützung der vorgebrachten Argumentation ebenfalls zulassen.

Dies könnte zu einer Verlegung der mündlichen Verhandlung oder zu einer Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz führen, da Vergleichstests auch nachgereicht werden könnten, um zu untermauern, dass die Erfindung nicht über den gesamten Bereich von mehr als 47% (Hilfsantrag 2) bzw. von mehr als 60% (Hilfsantrag 3) ausführbar ist. Eine Nachrecherche wäre auch nicht

auszuschließen, da u. a. der Anfangswert (47%) des im Hilfsantrag 2 definierten Bereichs nicht ursprünglich beansprucht war. Diese verspätet eingereichten Hilfsanträge 2 und 3 werfen somit Fragen auf, deren Behandlung der Kammer oder der Beschwerdegegnerin (Einsprechende) ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

4.5 Aus diesen Gründen können der zweite und der dritte Hilfsantrag nicht zugelassen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Magouliotis

M. Ceyte