

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. Juni 2015**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0909/12 - 3.2.04

Anmeldenummer: 05702203.0

Veröffentlichungsnummer: 1846116

IPC: A63C9/00, A63C5/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

SKI ODER DERGLEICHEN SCHNEEGLEITGERÄT MIT BINDUNGS-
MONTAGEHILFE

Patentinhaber:

Rottefella AS
Madshus A/S

Einsprechende:

Fischer Sports GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(b), 83

Schlagwort:

Ausreichende Offenbarung - (nein)
Zulässigkeit des Einspruchs - (ja)
Zurückverweisung an die erste Instanz - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0222/85, G 0007/93, T 0172/99

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0909/12 - 3.2.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 12. Juni 2015

Beschwerdeführer: Rottefella AS
(Patentinhaber 1) 3490 Klokkarstua (NO)

Beschwerdeführer: Madshus A/S
(Patentinhaber 2) Industrieveien 29
2836 Biri (NO)

Vertreter: Popp, Eugen
Meissner, Bolte & Partner GbR
Postfach 86 06 24
81633 München (DE)

Beschwerdegegner: Fischer Sports GmbH
(Einsprechender) Fischerstrasse 8
4910 Ried im Innkreis (AT)

Vertreter: Sonn & Partner Patentanwälte
Riemergasse 14
1010 Wien (AT)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 10. Februar 2012 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1846116 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A. de Vries
Mitglieder: J. Wright
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat am 11. April 2012 gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 10. Februar 2012, das Patent zu widerrufen, Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet, und am 20. Juni 2012 die Beschwerde schriftlich begründet.

II. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent u. a. wegen fehlender Ausführbarkeit, Artikel 100 (b) in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ, angegriffen worden. U. a. hat der Einspruch das Dokument E2, Auszug aus Wikipedia "Elastizitätsmodul", zitiert.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass dieser Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen, entgegenstehe. Außerdem hat sie entschieden, das nach der Einspruchsfrist eingereichte Dokument E12, Übersichtstabelle Skiquerschnitt (eingereicht als E8), in das Verfahren einzuführen.

III. Am 12. Juni 2015 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt, hilfsweise die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz unter Rückzahlung der Beschwerdegebühr (1. Hilfsantrag), weiter hilfsweise Zurückverweisung der Sache bzw. Aufrechterhaltung des Patents jeweils auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 2 oder 4, eingereicht am 20. Juni 2012, oder Hilfsanträge 1 und 8, eingereicht mit

Schriftsatz vom 4. November 2011, oder auf der Grundlage des Hilfsantrags 8, eingereicht am 20. Juni 2012, und in dieser Reihenfolge als Hilfsanträge 2 bis 9 nummeriert,

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

V. Der unabhängige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Hauptantrag und erster Hilfsantrag (wie erteilt):

"Ski oder dgl. Schneegleitgerät mit einer an der Skideckfläche montierten Montageplatte (12) für eine Bindung oder deren Teile, wie Bindungs- und/oder Fersenplatte, wobei die Montageplatte (12) folienartig ausgebildet und auf die Skideckfläche derart aufkleb- oder mit dieser verschweißbar ist, daß sie eine bauliche Einheit mit dieser definiert, dadurch gekennzeichnet, daß die Montageplatte (12) einen deutlich niedrigeren Elastizitätsmodul "E" aufweist als der Skikörper, insbesondere einen Elastizitätsmodul entsprechend demjenigen des die Skideckfläche definierenden Decklaminats".

Hilfsanträge 2 und 3:

Anspruch 1 entspricht Anspruch 1 des Hauptantrags, wobei aber das Merkmal "oder mit dieser verschweißbar ist" gestrichen wurde.

Hilfsanträge 4 und 5:

Anspruch 1 entspricht Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags, wobei aber das letzte Merkmal "insbesondere einen Elastizitätsmodul entsprechend demjenigen des die

Skideckfläche definierenden Decklaminats" gestrichen wurde.

Hilfsantrag 6:

Anspruch 1 entspricht Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags, wobei aber nach den Worten "dadurch gekennzeichnet, daß die Montageplatte (12)" die folgenden Worte hinzugefügt wurden: "eine Dicke von 1,5 bis 3,5 mm, insbesondere 2,0 bis 3,0 sowie"

Hilfsantrag 7:

Anspruch 1 entspricht Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags, wobei das folgende Merkmal am Ende des kennzeichnenden Teils hinzugefügt wurde: ", und daß an der Unterseite bzw. an der der Skideckfläche zugewandten Seite der Montageplatte (12) eine sich nahe des Umfangsrandes (44) erstreckende Nut (45) zur Aufnahme überschüssigen Klebstoffs bzw. als „Klebstoffgrenze" ausgebildet ist, wobei die Nut (45) außenseitig durch einen Steg (46) begrenzt ist, der geringfügig, insbesondere um 0,1 mm über dem unterseitigen Niveau (47) des mittleren Basisteils (39) vorsteht".

Hilfsanträge 8 und 9:

Anspruch 1 entspricht Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags, wobei das folgende Merkmal am Ende des kennzeichnenden Teils hinzugefügt wurde: ", wobei der Elastizitätsmodul "E" der Montageplatte (12) bei 500 bis 2000 MPa liegt, während derjenige des Skikörpers 10 bis 60 GPa beträgt".

VI. Die Beschwerdeführerin hat folgende Argumente vorgetragen:

- Zulässigkeit des Einspruchs:

Keine der Einspruchsgründe sei hinreichend substantiiert worden.

- Zurückverweisung und Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufgrund eines wesentlichen Verfahrensfehlers:

Die Zurückweisung sei geboten, weil das Dokument E12 zu Unrecht in das Verfahren eingeführt worden sei, und im Übrigen bei der erfolgten Zulassung des Dokuments eine Verlegung der Verhandlung hätte erfolgen müssen. Das Vorgehen der Einspruchsabteilung stelle einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

- Ausführbarkeit der Erfindung auf Basis von Hilfsantrag 2 und den weiteren Anträge.

Der Begriff Elastizitätsmodul "E" oder E-Modul sei eine übliche Materialkonstante, die der Fachmann nutze, um die Steifigkeit eines Gegenstands festzustellen bzw. einen Gegenstand mit einer bestimmten Steifigkeit zu gestalten.

Außerdem werden E-Module für Mischmaterialien, wie zum Beispiel Beton oder carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK), generell benutzt, um Gegenstände aus solchen Materialien zu bauen; sie seien z.B. im Dokument E2, Seite 2 genannt. Ein Ski-Verbundkörper aus verschiedenen Schichten und Blöcken sei nicht anders. Folglich sei der E-Modul eines Skikörpers auch für Ski-

Verbundkörper kein neu formulierter und unüblicher Parameter.

Im Fall eines Skis mit einem Ski-Verbundkörper sei der beanspruchte E-Modul eine Serie von E-Modulen entlang des Skis. Der Fachmann könne die Steifigkeit des Ski-Verbundkörpers entlang des Skiskörpers messen. Durch die Balkentheorie könne er dann den E-Modul des Skis an jeder Stelle entlang des Skis berechnen. Um die Erfindung auszuführen, müsse er nur ein Material für die Montageplatte aussuchen, die einen deutlich niedrigeren E-Modul habe als alle E-Module des Skikörpers an allen darunterliegenden Stellen.

Außerdem können Skikörper auch aus einem einzigen Material gebaut werden, somit seien unendlich viele Ausführungsbeispiele einfach realisierbar, ohne den gesamten E-Modul eines Ski-Verbundkörpers aus verschiedenen Materialien berechnen zu müssen.

VII. Die Beschwerdegegnerin hat folgende Argumente vorgetragen:

- Zulässigkeit des Einspruchs:

Der Einspruch sei hinreichend begründet.

- Zurückverweisung und Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufgrund eines wesentlichen Verfahrensfehlers:

Die Zulassung von Dokument E12 sei zu Recht erfolgt und nicht verfahrensfehlerhaft.

- Ausführbarkeit der Erfindung auf Basis von Hilfsantrag 2 und den weiteren Anträge

Ein E-Modul sei nur eine übliche Materialkonstante für homogene Materialien. Fast jeder Skikörper besteht aber nicht nur aus einem Material, sondern aus mehreren. Er sei als Ski-Verbundkörper mit Kern, Skideckfläche, Seitenwangen und Unterfläche aus unterschiedlichen Schichten und Blöcken von Materialien mit unterschiedlichen E-Modulen konstruiert. Anders als bei Gegenständen aus einem einzigen homogenen Mischmaterial, sei ein durchschnittlicher oder gesamt E-Modul eines solchen Ski-Verbundkörper bedeutungslos.

Die Steifigkeit eines Skikörpers hänge nicht nur von den E-Modulen seiner Einzelteile ab, sondern auch von dessen Dimensionen, der Geometrie, sowie dessen relativer Anordnung innerhalb des Skikörpers. Folglich sei ein durchschnittlicher E-Modul sinnlos.

Der Fachmann würde auch nie einen Ski-Verbundkörper so betrachten, als bestehe er aus einer Reihe von homogenen Materialien. Somit käme er nicht auf die Idee, ein Ski-Verbundkörper habe eine Serie von Gesamt-E-Modulen. Eine solche Betrachtung helfe ihm nicht, einen Ski-Verbundkörper aus echten Materialien zu bauen.

Somit sei der gesamt E-Modul eines Skikörpers ein ungewöhnlicher Parameter. Es sei auch nicht in der Patentschrift definiert und der Fachmann würde nicht wissen, wie er für einen Ski-Verbundkörper zu messen sei. Deswegen könne der Fachmann, zumindest für die meisten Skier, keinen Gesamt-E-Modul des Skikörpers feststellen und dadurch kein Material für die Montageplatte mit einem deutlich niedrigeren E-Modul wie beansprucht, auswählen. Außerdem wisse er nicht, ob das Decklaminat Teil des Skikörpers sei oder nicht.

Folglich sei die beanspruchte Erfindung nicht über seine gesamte Breite ausführbar.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zulässigkeit des Einspruchs

Für die Zulässigkeit des Einspruchs genügt es, wenn einer der Einspruchsgründe hinreichend substantiiert ist. Hierfür ist erforderlich, aber auch ausreichend, dass das Vorbringen objektiv verständlich ist (Entscheidung **T 222/85** (ABl 1988, 128)). Nicht erforderlich ist hingegen für die Zulässigkeit, dass die Einspruchsschrift stichhaltig oder das Vorbringen schlüssig ist.

Im Hinblick auf den Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit finden sich insoweit in der Einspruchsschrift detaillierte Ausführungen und zwei Zeichnungen. Hauptpunkt der Ausführungen und der Zeichnungen ist die Inzweifelstellung, ob ein Skikörper einen einheitlichen E-Modul aufweise. Sei dies nicht der Fall, so könne die anspruchsgemäße Angabe "einen deutlich niedrigeren Elastizitätsmodul "E" aufweist als der Skikörper" von einem Fachmann nicht verstanden und ausgeführt werden. Hierzu werden dann noch weitere detaillierte Ausführungen gemacht und ein Beispiel gegeben.

Nach Auffassung der Kammer ist damit klar, auf welche Argumentation sich der Einwand mangelnder Ausführbarkeit gründet. Mehr aber bedarf es für die Zulässigkeit des Einspruchs nicht. Insbesondere ist

nicht erforderlich, dass der Einspruchsgrund zum Erfolg führt, und es ist unschädlich, dass sich die Argumentation nur auf eine bestimmte Ausführungsform bezieht, oder möglicherweise auch oder nur als (unzulässiger) Einwand mangelnder Klarheit gedeutet werden könnte. Die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrem Beschwerdeschriftsatz können deshalb von der Kammer nicht geteilt werden.

Daher kann die Kammer den Hauptantrag, den Einspruch als unzulässig zurückzuweisen, nicht stattgeben.

3. Antrag auf Zurückverweisung an die erste Instanz sowie Zurückzahlung der Beschwerdegebühr
- 3.1 Die Begründung für diesen Antrag ist die angebliche Verletzung rechtlichen Gehörs und Missachtung eines fairen Verfahrens durch die Einführung des verspätet vorgelegten Dokuments E12 (im Protokoll irrtümlich als D12 bezeichnet) in das Verfahren. Die Einlegung der Beschwerde sei durch diesen Verfahrensfehler nötig geworden.
- 3.2 Dieses Argument ist zunächst schon nicht schlüssig. Die für den Widerruf des Patents herangezogene Argumentation der Einspruchsabteilung stützt sich nämlich überhaupt nicht auf das Dokument E12, sodass die Einführung dieses Dokuments in das Verfahren für die die Beschwerdeführerin beschwerende Entscheidung, das Patent zu widerrufen, gar keine Rolle gespielt hat. Die Einlegung der Beschwerde kann also durch die Zulassung dieses Dokuments in das Verfahren gar nicht ursächlich gewesen sein. Auch wäre die Zulassung von E12 ein Verfahrensfehler gewesen, wäre diese dann nicht *wesentlich*, wie das nach geltender Rechtsprechung für eine Zurückverweisung und Zurückzahlung der

Beschwerdegebühr verlangt wird, weil die Entscheidung darauf nicht beruht. Siehe hierzu die Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA, 7. Auflage, 2013 (RdBK), IV.E.8.3.1 (b).

- 3.3 Die Beschwerdeführerin macht weiters geltend, es sei ihr nicht zuzumuten gewesen, sich in der Kürze der Zeit mit dem Dokument E12 hinreichend auseinanderzusetzen. Hierzu kann die Beschwerdekammer nur feststellen, dass sich in der Niederschrift des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 10. Februar 2012 keine Hinweise dafür finden, dass die Patentinhaberin nach der Zulassung des Dokuments E12 einen Antrag auf Vertagung gestellt oder auch nur um eine Unterbrechung der Verhandlung nachgesucht hätte. Ein Antrag auf Berichtigung des Protokolls ist auch nicht gestellt worden, sodass die Kammer daher von der Richtigkeit der Niederschrift ausgehen darf.
- 3.4 Schließlich kann die Kammer die Zulassung des Dokuments E12 durch die Einspruchsabteilung nur insoweit überprüfen, um festzustellen ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat und diese nicht überschritten hat (vgl. Entscheidung **G 7/93**, Abl. 1994, 775, Gründe ...). Dafür sieht die Kammer keine Anhaltspunkte. Über die Zulassung dieses Dokuments ist in der mündlichen Verhandlung diskutiert worden, und die Einspruchsabteilung hat das Dokument als Teil der von der Einsprechenden vorgebrachten Argumentation im Hinblick auf die mangelnde Offenbarung für relevant gehalten, siehe dazu das Protokoll, Punkte 6 bis 8, und die angegriffene Entscheidung, Gründe 2. Dass die Einspruchsabteilung zuerst die Relevanz des E12 geprüft hat, das Dokument für die Entscheidung letztlich keine Rolle gespielt hat, mag verfahrensökonomisch wohl nicht optimal gewesen sein, es stellt damit aber noch

keinen Verfahrensfehler dar, geschweige denn einen wesentlicher Verfahrensfehler.

Im Ergebnis kann die Kammer daher den 1. Hilfsantrag auf Zurückverweisung an die erste Instanz und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgeben.

4. Ausführbarkeit, Artikel 100(b) EPÜ, Anspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag

4.1 Das Patent betrifft einen Ski (oder ein Schneegleitgerät) mit einer Montagehilfe für eine Skibindung in Form einer Montageplatte (Patentschrift Absatz [0001]). Solche Montageplatten sind an sich bekannt und können auf der Skideckfläche vollflächig aufgeklebt werden (Patentschrift Absatz [0002]). Die in der Patentschrift genannte Aufgabe ist es, eine solche Konstruktion so zu verbessern, dass ein möglicher Einfluss der Montageplatte auf die Biege- und Torsionssteifigkeit sowie die Flexibilität des Ski auf nahezu null reduziert werden (Patentschrift Absatz [0004]).

4.2 Im Anspruch sind die Steifigkeit bzw. Flexibilität der Montageplatte relativ zum Ski jedoch nicht direkt definiert. Stattdessen ist der Ski dadurch gekennzeichnet, dass "die Montageplatte einen deutlich niedrigeren Elastizitätsmodul "E" aufweist als der Skikörper...". Das heißt, dass der Ski in Bezug auf einen Parameter, nämlich den Elastizitätsmodul "E" des Skikörpers, definiert ist.

4.3 Wird die Lösung eines technischen Problems mit Hilfe eines neu formulierten und somit unüblichen Parameters definiert, so trifft nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Patentinhaberin, die ihre

Erfindung der Öffentlichkeit nach Artikel 83 EPÜ vollständig und deutlich offenbaren muss, eine besondere Pflicht, den neuen Parameter so zu definieren, dass der Fachmann, auch unter Berücksichtigung seines allgemeinen Fachwissens, die jeweiligen Werte für die Lösung des technischen Problems im gesamten beanspruchten Bereich des Patents ohne unzumutbaren Aufwand ermitteln kann. Siehe die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA 7. Auflage 2013 (RdBK) II.C.4.5, insbesondere **T 172/99**.

4.4 Im vorliegenden Fall wird nicht bestritten, dass der Parameter Elastizitätsmodul "E" an sich bekannt ist. Der Elastizitätsmodul, auch E-Modul genannt, ist ein Materialkennwert aus der Werkstofftechnik, der den Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung bei der Verformung eines festen Körpers bei linear elastischem Verhalten beschreibt. Ein Bauteil aus einem Material mit hohem Elastizitätsmodul ist also steifer als ein Bauteil gleicher geometrischer Abmessungen, welches aus einem Material mit niedrigem Elastizitätsmodul besteht (siehe z.B. E2, Seite 1).

4.5 Es ist auch unstrittig, dass die meisten Skikörper Verbundkörper sind, die aus mehreren einzelnen Schichten und/oder Blöcken von unterschiedlichen Materialien bestehen. Typischerweise hat ein Ski ein Skideckflächen-Laminat (siehe z.B. Patentschrift Absatz [0007] und Anspruch 1), Seitenwangen, eine Skiunterfläche sowie einen Kern, alle aus unterschiedlichen Materialien; außerdem ändern sich die Zusammensetzung und Geometrie dieser Teile entlang des Skis (siehe E12, Figuren).

Obwohl es Skier geben mag, die aus nur einem Material bestehen, siehe z.B. Beschwerdeschrift, Seite 12,

Kinderski aus Vollkunststoff, sind nach Ansicht der Kammer solche Skier eher die Ausnahme. Darüberhinaus ist der Anspruch nicht auf einen solchen Ski begrenzt.

4.6 Damit stellt sich zuerst die Frage, ob der "E-Modul eines Skikörpers", wobei der Skikörper, wie für Skikörper üblich, ein Verbundkörper sein kann, für den Fachmann ein neu formulierter und damit unüblicher Parameter ist, oder nicht.

4.6.1 Da ein E-Modul eine Materialeigenschaft ist, hat jedes Material in einem Ski-Verbundkörper ein E-Modul.

Es mag sein, dass ein Gesamt-E-Modul für ein homogenes Mischmaterial, das heißt ein Basismaterial und gleichmäßig verteiltes Füllmaterial, wie z.B. Beton oder carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK), siehe E2, Seite 2, definierbar ist. Der Fachmann könnte die Steifigkeit eines Gegenstands, der komplett aus einem solchen Material wäre, auf Basis seiner externen Geometrie und dem E-Modul des Mischmaterials bestimmen.

4.6.2 Jedoch besteht ein Ski-Verbundkörper nicht aus einem homogenen Mischmaterial, sondern, wie auch oben erklärt (Punkt 4.5), aus vielen einzelnen Schichten und Blöcken. Jede Schicht und jeder Block trägt auf unterschiedliche Weise zur Gesamtsteifigkeit des Skikörpers bei.

Möglicherweise würde der Fachmann, ein Maschinenbauingenieur spezialisiert auf die Herstellung von Skiern, die E-Module der einzelnen Bestandteilmaterialien wissen wollen, um einen Ski mit einer bestimmten Steifigkeit zu entwerfen. Jedoch wäre ein durchschnittlicher E-Modul der Materialien bedeutungslos, unabhängig von der Frage, ob das

Decklaminat als Teil des Skikörpers zu betrachten ist oder nicht, da die Steifigkeit des Skikörpers nicht nur von den E-Modulen der einzelnen Materialien und der externen Geometrie des Skikörpers abhängt, sondern auch von der Geometrie, Ausrichtungen und relativer Anordnung *aller* seiner einzelnen Schichten und Blöcke, wie z.B. Decklaminat, Kern, Seitenwangen und Unterfläche. Folglich hat ein Ski-Verbundkörper nicht einen einzigen oder Gesamt-E-Modul, sondern nur die einzelnen E-Module seiner verschiedenen Bestandteile.

- 4.6.3 Die Entscheidung (siehe Entscheidungsgründe Punkt 3.1, Seite 5, erster Absatz) geht davon aus, dass für jeden Querschnitt des Skikörpers ein E-Modul berechenbar wäre. Es mag stimmen, dass der Fachmann an jedem Punkt entlang eines schon existierenden Skikörpers seine Steifigkeit messen könnte.

Durch eine Rückwärtsberechnung des an einem bestimmten Punkt gemessenen Steifigkeitswertes könnte der Fachmann, mittels Balkentheorie, den E-Modul eines fiktiven homogenen Materials ermitteln, das zu einem Skikörper mit der gleichen Steifigkeit führen würde, wenn an diesem Punkt der Skikörper aus diesem fiktiven Material bestünde.

Wiederholt der Fachmann die Messung des E-Moduls an jedem Punkt entlang des Skikörpers, würde er eine Serie von E-Modulen des fiktiven Materials erhalten. Die E-Module wären nicht alle gleich, da die Dimensionen des Skikörpers, sowie die Zusammensetzungen und Geometrien seiner einzelnen Teile, sich entlang des Körpers ändern.

- 4.6.4 Ungeachtet der Tatsache, dass, wie auch die Entscheidung feststellt (Seite 5), der Anspruch einen

gesamt E-Modul des Skikörpers verlangt, und keine Serie von E-Modulen, hält die Kammer es nicht für möglich dass der Fachmann einen existierenden Skikörper tatsächlich insoweit als eine Serie von E-Modulen fiktiver Materialien betrachten würde, geschweige denn, einen neuen Ski auf Basis solcher fiktiver Materialien konzipieren würde.

Vielmehr würde der Fachmann sich nur an den in dem Skikörper tatsächlich verwendeten Materialien und deren Eigenschaften orientieren. Wie auch oben ausgeführt, wäre ein durchschnittlicher E-Modul dieser Materialien für die Biegesteifigkeit ohne Bedeutung.

- 4.6.5 Daraus folgt, dass ein gesamt Elastizitätsmodul "E" in Bezug auf einen Skikörper einen neuen und dadurch ungewöhnlichen Parameter darstellt.
- 4.7 Wie oben auch ausgeführt (Punkt 4.5), haben die meisten Skier einen Verbundkörper. Weiterhin ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf Skikörper aus nur einem einzigen Material begrenzt. Folglich muss der Fachmann, um im gesamten beanspruchten Bereich des Patents die Erfindung ausführen zu können, in der Lage sein, einen einzigen E-Modul eines solchen Ski-Verbundkörpers festzustellen. Nur dann könnte er ein Material für die Montageplatte auswählen, das einen deutlich niedrigeren Elastizitätsmodul E als "der Skikörper" hätte, um die gestellte Aufgabe zu lösen.
- 4.7.1 Vor diesem Hintergrund muss die Kammer jetzt prüfen, ob der Fachmann, auch unter Berücksichtigung seines allgemeinen Fachwissens, die jeweiligen Werte für den E-Modul eines Ski-Verbundkörpers ermitteln kann.

4.7.2 Wie der E-Modul des Skikörpers zu berechnen ist, wird in der Anmeldung nicht offenbart. Er wird lediglich an drei Stellen erwähnt, ohne jeglichen Hinweis auf seine Definition oder seine Ableitung (siehe Patentschrift Anspruch 1, Absatz [0006] und Spalte 5, Zeilen 15 bis 19). Außerdem wird an zwei Stellen ein Wertebereich für den E-Modul des Skikörpers gegeben (Absatz [0010] der Patentschrift und Anspruch 6). Auch hier findet der Fachmann keine Angabe zur Definition des Parameters oder zu dessen Ableitung.

4.7.3 Die Kammer ist auch nicht davon überzeugt, dass der Fachmann mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens ein Gesamt-E-Modul des Skikörpers berechnen könnte, um mit einem E-Modul der Montageplatte zu vergleichen. Hervorzuheben ist dabei, dass es sich anspruchsgemäß nur um einen einzigen Wert für den E-Modul des Skikörpers handeln darf. Wie bereits dargelegt (siehe Punkt 4.6.2) hat ein normaler Skikörper mit Verbundkörper kein Gesamt-E-Modul.

Auch wenn der Fachmann auf der Basis der Materialien eines existierenden Ski-Verbundkörpers Punkt für Punkt in der Längsrichtung fiktive E-Modulwerte fiktiver homogener Materialien berechnen könnte, so wäre die sich daraus ergebende Werteserie für den tatsächlichen Verbundkörper nicht repräsentativ, sondern entspräche einer wirklichkeitsfremden Materialkonstruktion.

Darüber hinaus wäre dieser E-Modul auch kein Gesamt-E-Modul, sondern nur für eine Längsposition gültig, mit verschiedenen Werten für verschiedene Positionen. Wie er aus diesen über die Länge variierende Werten wiederum einen Gesamtwert errechnen muss, wird in der Patentschrift auch nicht gelehrt.

Demnach wird dem Fachmann keine Lehre an die Hand gegeben, wie bei einem Ski-Verbundkörper, mit oder ohne Decklaminat, ein Gesamt-E-Modul zu errechnen wäre. Deswegen wäre der Fachmann auch nicht in der Lage festzustellen, welche E-Module niedriger sind, geschweige denn deutlich niedriger. Folglich könnte er auch kein passendes Material für die Montageplatte bestimmen.

Aus den gleichen Gründen wäre der Fachmann auch nicht im Stande festzustellen, ob ein bestehender Skikörper in den Schutzbereich fällt oder nicht: Dadurch, dass der Fachmann den E-Modul des Körpers nicht wird berechnen können, wird er auch nicht wissen, ob seine Montageplatte einen deutlich niedrigeren E-Modul aufweist oder nicht, selbst wenn der E-Modul der Montageplatte (weil z.B. homogen) bekannt wäre.

4.8 Aus alldem folgt, dass der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs 1 bei einem gängigen, laminatartig aufgebauten Ski nicht ausführen kann. Dass es theoretisch Skier gibt, für die eine Berechnung des E-Moduls möglich wäre (z. B. solche, die nur aus einem Material bestehen), ist für die Frage der hinreichenden Offenbarung insofern bedeutungslos, als der Anspruch nicht auf diese beschränkt ist.

4.9 Folglich steht der Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem zweiten Hilfsantrag der Einspruchsgrund unter Artikel 100(b) EPÜ entgegen.

5. Alle vorliegenden Hilfsanträge 3 bis 9 enthalten ebenfalls im Anspruch 1 das Merkmal:

"dass die Montageplatte (12) einen deutlich niedrigeren Elastizitätsmodul "E" aufweist als der Skikörper"

Die in den Hilfsanträgen vorgeschlagenen Änderungen vermögen den unter Punkt 4 ausgeführten wesentlichen Mangel nicht zu beheben. Dass die Montageplatte nur aufklebbar (Hilfsanträge 2,3) ist, einen bestimmten Dickenbereich hat (Hilfsantrag 6), oder einen Nut mit Steg aufweist (Hilfsantrag 7); das Modul "E" nicht mehr insbesondere dem des Decklaminats auf der Skideckfläche entspricht (Hilfsanträge 4,5), oder bestimmte Wertebereiche für die E-Module der Platte und des Skikörpers gegeben werden, ist beim Fehlen einer Definition eines Gesamt- E-Moduls für den Skikörper unerheblich. Daher treffen die oben unter Punkt 4 genannten Gründe auch auf die Hilfsanträge zu.

Folglich steht der Aufrechterhaltung des Patents gemäß den Hilfsanträgen 3 bis 9 ebenfalls der Einspruchsgrund unter Artikel 100(b) EPÜ entgegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Magouliotis

A. de Vries

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt