

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. März 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2226/13 - 3.2.05

Anmeldenummer: 01118516.2

Veröffentlichungsnummer: 1177879

IPC: B29C63/04, F16L59/02, F16L59/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Folienumhüllter, evakuierter Wärmedämmkörper und
Herstellungsverfahren für diesen

Patentinhaberin:

va-Q-tec AG

Einsprechende:

NanoPore Insulation Limited

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 54(1), 111(1)
VOBK Art. 13(1)

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerde (ja)

Verfahrensmangel, der eine Zurückverweisung rechtfertigt
(nein)

Zulässigkeit der Hilfsanträge 5A, 8A und 11A (ja)

Neuheit von Anspruch 6 des Hilfsantrags 11A (ja)

Zurückverweisung an die erste Instanz zur weiteren Prüfung (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/99, G 0003/14, T 0132/92, T 0252/95, T 0934/02,

T 0760/08, T 1997/08, T 2532/11



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 2226/13 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 9. März 2018

Beschwerdeführerin: va-Q-tec AG
(Patentinhaberin) Karl-Ferdinand-Braun-Strasse 7
97080 Würzburg (DE)

Vertreter: Stefan Küchler
Patentanwalt
Postfach 11 93 40
90103 Nürnberg (DE)

Beschwerdegegnerin: NanoPore Insulation Limited
(Einsprechende) The Factory
Rectory Lane
Brimfield
Shropshire SY8 4NX (GB)

Vertreter: Uexküll & Stolberg
Partnerschaft von
Patent- und Rechtsanwälten mbB
Beselerstraße 4
22607 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 23. August
2013 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1177879 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Pooock

Mitglieder: O. Randl

J. Geschwind

H. Schram

D. Rogers

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 177 879 zu widerrufen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der erteilte Anspruch 6 nicht neu sei gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D1 (GB 2 336 565 A), und dass keiner der drei ihr vorliegenden Hilfsanträge den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genüge.

- II. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat am 9. März 2018 stattgefunden.

- III. Anträge der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)

In ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Grundlage des Hauptantrags oder eines der Hilfsanträge 1 bis 3 aufrechtzuerhalten.

Mit Schreiben vom 27. Juli 2015 reichte sie darüber hinaus noch die Hilfsanträge 4 bis 10 ein.

Mit Schriftsatz vom 3. Juli 2017 beantragte sie weiters, die angefochtene Entscheidung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aufzuheben und den Fall an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen.

Die Kammer hat eine Mitteilung gemäß Artikel 15(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) erlassen, in der sie ihre vorläufige Meinung darlegte,

dass Anspruch 6 des Streitpatents nicht neu sei, dass aber die Einwände der Einspruchsabteilung bezüglich einer Zwischenverallgemeinerung nicht stichhaltig seien.

In Beantwortung dieser Mitteilung der Kammer reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 9. Februar 2018 noch die Hilfsanträge 5A, 8A und 11A ein.

Im Laufe der mündlichen Verhandlung erklärte sie, sie würde im Falle der Zulassung der Hilfsanträge 5A, 8A und 11A durch die Kammer alle anderen Anspruchsätze zurückziehen. Sie beantragte, den Hilfsantrag 11A als ersten zu erörtern.

Die abschließenden Anträge der Beschwerdeführerin können folgendermaßen zusammengefasst werden:

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aufzuheben und den Fall an die erste Instanz zurückzuverweisen, oder hilfsweise, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Fall an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf Grundlage der mit Schreiben vom 9. Februar 2018 eingereichten Hilfsanträge 5A, 8A, und 11A zurückzuverweisen.

- IV. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen oder die Beschwerde zurückzuweisen.

V. Der Hilfsantrag 11A entspricht den erteilten Ansprüchen. Sein unabhängiger Anspruch 6 lautet wie folgt:

"Ebenflächig berandeter, im allgemeinen prismatischer, vorzugsweise quaderförmiger, insbesondere plattenförmiger, von einer gasdichten Folie (10) umhüllter und evakuierter Wärmedämmkörper (2), gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- a) einen stabilen, aus einem porösen, insbesondere offenporigen Werkstoff vorgeformten, ebenflächig berandeten Kern (3) mit der gewünschten Gestalt des Wärmedämmkörpers (2),
- b) der von einem einzigen Zuschnittbogen der gasdichten Folie (10) vollständig umhüllt ist;
- c) wobei die straff um den Kern (3) gezogene Folie (10) entlang einer Umfangs-, insbesondere Mantelfläche (16) des Kerns (3) versiegelt ist;
- d) und wobei der umfangs-, insbesondere mantelseitige Schweißnahtbereich (17) der Folie (10) an die betreffende Mantelfläche (16) des Kerns (3) herangefaltet ist;
- e) wobei die endseitig, insbesondere stirnseitig über den Kern (3) überstehenden Bereiche (26, 51) des Zuschnitts der gasdichten Folie (10) unter Abdecken der und vollflächigem Anliegen an den end-, insbesondere stirnseitigen Oberfläche(n) (24) des vorgeformten Kerns (3) nahezu spannungs- und zugfrei zusammengefaltet sind;
- f) wobei die zusammengefalteten Folienbereiche (27, 56) an den End-, insbesondere Stirnseiten (24) des Kerns (3) versiegelt sind;
- g) wobei der Wärmedämmkörper (2) evakuiert ist;
- h) und wobei sämtliche Öffnungen (22) der Folie (10) unter Vakuum (58) vollständig versiegelt sind."

VI. Die Beschwerdeführerin hat Folgendes vorgetragen:

a) Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde sei zulässig. Gemäß Regel 99 EPÜ habe die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung darzulegen, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie abzuändern ist. Dieses 'oder' trenne zwei Alternativen. Die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche entsprächen der zweiten Alternative. Sie würden den erteilten Ansprüchen, die Teil des erstinstanzlichen Verfahrens waren, nur neue Merkmale hinzufügen. Die in Regel 99 EPÜ erwähnte Angabe von Gründen betreffe nur die erste Alternative.

b) Verfahrensmangel

Der Vergleich des Wortlauts der vorläufigen Stellungnahme und der Entscheidung der Einspruchsabteilung zeige, dass gewisse Argumente der Beschwerdeführerin ignoriert worden seien. Dies stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar und rechtfertige eine Zurückverweisung an die erste Instanz (T 1997/08).

Der Einwand der Zwischenverallgemeinerung innerhalb eines Ausführungsbeispiels sei von der Einspruchsabteilung zu einem Verfahrenszeitpunkt erhoben worden, an dem die Einspruchsabteilung schon angekündigt hatte, dass sie keine neuen Hilfsanträge zulassen würde. Die Beanstandung selbst sei nicht abzusehen gewesen, da die

angeblich fehlenden Merkmale implizit in den Ansprüchen enthalten seien.

c) Zulässigkeit der Hilfsanträge 5A, 8A und 11A

Die Anträge entsprächen Anträgen, über die die Einspruchsabteilung entschieden hatte; sie sollten in das Verfahren zugelassen werden.

d) Hilfsantrag 11A: Neuheit von Anspruch 6

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei neu gegenüber der Lehre der Druckschrift D1. Letztere offenbare folgende Merkmale nicht:

- Merkmal c): in der Druckschrift D1 werde die Folie nicht straff um den Kern gezogen, sondern der Kern werde in eine vorgeformte Tasche eingeführt. Dabei entstünden Zwischenräume wie der Zwickel an der Kante 18 der Figur 8. Eine straff um den Kern gezogene Folie sei von einer durch Vakuum straff an den Kern gezogenen Folie zu unterscheiden. Beim Verfahren nach Druckschrift D1 komme es notwendigerweise zu Verkräuselungen oder "Schmunkeln" der Folie. Es sei daher nicht richtig, dass man dem Produkt nicht ansehen könne, wie es hergestellt worden sei. "Straff um den Kern gezogen" könne als product-by-process Merkmal verstanden werden und charakterisiere die Oberfläche der Folie im Endprodukt.
- Merkmal d): die Folienbereiche würden in den Figuren 7 und 8 der Druckschrift D1 nicht an die Mantelfläche herangefaltet (die Folie werde herumgelegt; es gebe keinen Knick). Der Ausdruck "folded" bezeichne den Bereich 17 der Fig. 8.

Für die Auslegung des Anspruchs sei die deutsche Sprache ausschlaggebend; im Deutschen verlange aber das Verb "falten" das Vorhandensein eines Knicks oder einer Faltkante. Im Englischen sei das Wort "fold" etwas breiter gefasst.

- Merkmal e): die Zusammenfaltung erfolge nicht nahezu spannungs- und zugfrei. Wie aus dem Streitpatent, Spalte 1, Zeile 47 bis Spalte 2, Zeile 1 hervorgehe, führt die Dehnung der Metallschicht zu mikroskopischen Rissen, die das Wärmeisoliationsvermögen vorzeitig beschränken. Die Betrachtungen der Einspruchsabteilung zum Durchbiegen des Kerns seien abwegig; vielmehr gehe es darum, die Spannungen in der Folie so gering zu halten, dass es nicht zur Bildung von Mikrorissen kommt.

VII. Die Beschwerdegegnerin hat Folgendes vorgetragen:

- a) Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde sei unzulässig, da sie keine ausreichende Beschwerdebegründung enthalte. Eine Beschwerdebegründung müsse sich mit den tragenden Gründen (im vorliegenden Fall also sowohl mit dem Einwand der fehlenden Neuheit als auch der unzulässigen Erweiterung) auseinandersetzen und darlegen, warum die Entscheidung aufzuheben sei. Dies sei hier nicht geschehen. Darüber hinaus sei keiner der mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Anspruchsätze der Einspruchsabteilung vorgelegt worden. Die Aufgabe des Beschwerdeverfahrens sei es, die erstinstanzliche Entscheidung zu überprüfen (G 1/99). Es gehe nicht an, dass eine Partei der Kammer einen völlig neuen Fall vorlege. Die Beschwerdegegnerin verwies auf die Entscheidung

T 2532/11. Durch das Vorlegen von neuen Anspruchsätzen habe die Beschwerdeführerin implizit ihr Einverständnis mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Ausdruck gebracht.

b) Verfahrensmangel

Es sei nicht zutreffend, dass der Einwand der Zwischenverallgemeinerung von der Einspruchsabteilung erst nach der Ankündigung, keine weiteren Hilfsanträge zuzulassen, gestellt wurde. Dies gehe insbesondere aus Punkt 19 der Niederschrift der mündlichen Verhandlung hervor. Die Einsprechende habe die Gelegenheit gehabt, neue Hilfsanträge einzureichen und habe sie auch genutzt. Die Möglichkeit, neue Hilfsanträge einzureichen, müsse aber irgendwann ein Ende nehmen. Es liege also kein Verfahrensmangel vor.

c) Zulässigkeit der Anträge

Die Beschwerdegegnerin hat erklärt, sie habe keine Einwände gegen die Zulassung der Hilfsanträge 5A, 8A und 11A.

d) Hilfsantrag 11A: Neuheit von Anspruch 6

Die Beschwerdegegnerin führte aus, dass der Gegenstand von Anspruch 6 nicht neu sei gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D1. Zu den geltend gemachten Unterschieden führte sie Folgendes aus:

- Die Druckschrift D1 spreche von Faltung (Seite 9, Zeile 8: "folded"). Anspruch 6 verlange nicht das Vorhandensein eines Knicks.

- Anspruch 6 sei ein Produkt- und nicht ein Verfahrensanspruch. Spätestens nach der Evakuierung sei die Folie straff um den Kern gezogen. Durch das Evakuieren werde die Folie in Richtung Kern gezogen. In den Figuren 10 und 11 sehe man, dass die Folie eng an den Kern gezogen ist. Die Folie sei straff gezogen, da sie Zug von außen Widerstand entgegenseetze. Anspruch 6 sei ein Produkt- und kein Verfahrensanspruch. Der Fachmann würde den Folienschlauch, in den der Kern eingeführt werden solle, so dimensionieren, dass kein Freiraum bleibt; daher sei die Folie nach Einführen des Kerns straff um den Kern gezogen. Es sei nicht klar, worin hier die Erfindung bestehen solle. Man könne es dem fertigen Produkt gar nicht ansehen, ob die Folie über den Kern gezogen wurde oder der Kern in einen Folienschlauch eingeführt wurde. Der Begriff "straff" sei darüber hinaus unbestimmt und hänge von den verwendeten Materialien ab.
- Der Begriff "nahezu spannungs- und zugfrei" sei so breit, dass er keine einschränkende Wirkung habe. Ob die Faltung als "spannungs- und zugfrei" gelten könne, das hänge insbesondere von den verwendeten Materialien und ihren Dicken ab. Das Merkmal hänge also von äußeren Umständen ab, die weder im Anspruch noch im Patent definiert seien. Der Begriff könne daher in keiner Weise zur Abgrenzung vom Stand der Technik verwendet werden. Das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Kriterium der Rissbildung sei auch stark materialabhängig. Das Argument der Mikrorisse setze Merkmale voraus, die gar nicht Teil des Anspruches sei. Eine anspruchsgemäße Folie müsse nur dehnbar sein.

Entscheidungsgründe

1. Anzuwendendes Recht

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Anmeldung wurde am 1. August 2001 eingereicht. Deshalb ist im vorliegenden Fall in Anwendung von Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 4, 217) und des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 4, 219) der Artikel 54 EPÜ 1973 anzuwenden.

2. Zulässigkeit der Beschwerde

In diesem Zusammenhang verweist die Kammer auf die Veröffentlichung "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 8. Auflage, 2016, Punkt IV.E.2.6.5 b) und insbesondere auf die dort zitierte Entscheidung T 760/08 vom 19. Januar 2010.

Dieser mittlerweile gefestigten Rechtsprechung zufolge kann eine Beschwerdebegründung auch dann als ausreichend angesehen werden, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht (siehe die Entscheidung T 252/95 vom 21. August 1998), insbesondere durch die Einreichung neuer Anspruchssätze (Entscheidung T 934/02 vom 29. April 2004). Einer Beschwerdeführerin stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten für eine Beschwerdebegründung offen. Entweder greift sie die Entscheidung der Einspruchsabteilung so als fehlerhaft an, dass die Beschwerdekammer, falls sie dem Sachvortrag der Beschwerdeführerin folgen sollte,

die Entscheidung in allen Punkten aufheben müsste. Dies setzt seitens der Beschwerdeführerin einen schlüssigen Sachvortrag im Hinblick auf alle die Entscheidung tragenden Gründe voraus. Oder aber die Beschwerdeführerin legt geänderte Anspruchssätze vor, die den von der Einspruchsabteilung in der Entscheidung gerügten Mängeln aus ihrer Sicht Abhilfe schaffen.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin geänderte Anspruchssätze vorgelegt, von der sie überzeugt war, dass sie die von der Einspruchsabteilung gerügten Mängel aus dem Weg räumen. Sie hat insbesondere dargelegt, wo ihr Gegenstand ursprünglich offenbart wurde und weshalb die Anträge sowohl neu als auch erfinderisch sind.

Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung keinen neuen Fall geschaffen hat, der mit dem erstinstanzlichen Fall keinen Zusammenhang hat. Deshalb lässt sich die *ratio decidendi* der Entscheidung T 2532/11 vom 14. Oktober 2013 hier nicht anwenden.

Der Einwand der Beschwerdegegnerin, dass die mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Anträge der Einspruchsabteilung nicht vorlagen, betrifft die Zulässigkeit der Anträge, ist aber für die Zulässigkeit der Beschwerde als solcher nicht entscheidend.

In Anbetracht der gefestigten Rechtsprechung und nach Abwägung aller Faktoren ist die Kammer zum Schluss gelangt, dass die Beschwerde zulässig ist.

3. Wesentlicher Verfahrensmangel

3.1 Nicht-Eingehen auf Einwände

In ihrem Schriftsatz vom 3. Juli 2017 hat die Beschwerdeführerin erstmalig einen wesentlichen Verfahrensmangel darin gesehen, dass die Ausführungen der Einspruchsabteilung zum Merkmal "nahezu spannungs- und zugfrei" in der vorläufigen Stellungnahme vom 26. Juli 2012 (Blatt 3, Punkt 7) und in der Entscheidung (Blatt 5, Punkt 2.3) sehr ähnlich sind und nicht auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin vom 9. November 2012 (insbesondere Punkte 1.2.1 bis 1.3) eingehen.

Die Erklärungen der Beschwerdeführerin vom 9. November 2012 betreffen im Wesentlichen die Problemstellung und die Problemlösung und gehen nicht explizit auf das besagte Merkmal ein. Der Begriff "nahezu spannungs- und zugfrei" wird im Streitpatent nur in den Ansprüchen verwendet; die Beschreibung gibt keinen direkten Aufschluss bezüglich seiner Deutung und stellt keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von "zu viel Stress beim unkontrollierten Knicken und Verschweißen der Folie" und dem "nahezu spannungs- und zugfreie[n] Zusammenfallen der überstehenden Bereiche des Zuschnitts der Folie" im Sinne des Verfahrensschritts f) von Anspruch 1 her. Daher scheint es zulässig, den Begriff "nahezu spannungs- und zugfrei" weit auszulegen, wie es die Einspruchsabteilung getan hat. Bei solcher Auslegung erscheint es aber nicht erforderlich, bei der Prüfung der Offenbarung des Merkmals in der Druckschrift D1 auf die Ausführungen der Patentinhaberin zur allgemeinen Problemstellung einzugehen.

Die Tatsache, dass die Einspruchsabteilung nicht näher auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin vom 9. November 2012 eingegangen ist, stellt also keinen Verfahrensmangel dar, der eine direkte Zurückverweisung an die erste Instanz rechtfertigen würde.

3.2 Verweigern zusätzlicher Hilfsanträge

In ihrem Schriftsatz vom 27. Juli 2015 hat die Beschwerdeführerin geltend gemacht, dass sie daran gehindert wurde, die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge vor der Einspruchsabteilung einzureichen. Die Einspruchsabteilung habe nämlich der Prüfung der damaligen Hilfsanträge nur unter der Bedingung zugestimmt, dass keine weiteren Hilfsanträge gestellt würden.

In diesem Zusammenhang stellt die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung Folgendes fest:

"12:30 -> 13:38 Mittagspause

24 Die Pateninhaberin reichte zwei neue Hilfsanträge 2 und 3 ein, die die vorherigen Hilfsanträge 2 und 3 ersetzen.

25 Der Vorsitzende bot der Einsprechenden Zeit an, um die neuen Anträge zu analysieren.

13:41 -> 14:15 Unterbrechung

26 Die Einsprechende beantragte die Zurückweisung der neuen Hilfsanträge aufgrund einer verspäteten Einreichung. Sie forderte, für den

Fall, dass diese Anträge zugelassen würden, dass keine weitere Anträge eingereicht werden dürfen.

14:17 -> 14:25 Unterbrechung

27 Der Vorsitzende verkündete die Meinung der Einspruchsabteilung, dass diese zwei neuen Hilfsanträge als letzte zugelassene Anträge betrachten werden."

Punkt 6 der angefochtenen Entscheidung erläutert die entsprechenden Erwägungen der Einspruchsabteilung. Die Einspruchsabteilung erklärt, die Patentinhaberin habe trotz eines negativen Bescheids erst während der mündlichen Verhandlung drei neue Hilfsanträge eingereicht und diese in der Folge auch noch geändert. Die Einspruchsabteilung stellt zum Abschluss noch fest:

"Die in der mündlichen Verhandlung neu eingereichten Anträge wiesen alle unzulässige Zwischenverallgemeinerungen auf und es war kein Bestreben der Patentinhaberin erkennbar, Anträge einzureichen, die dieser Problematik Rechnung tragen. Nach mehreren erfolglosen Änderungen, die immer wieder an dieser Problematik scheiterten, schien es daher der Einspruchsabteilung erkennbar, dass sich die Patentinhaberin nicht ernsthaft um die Entkräftung der Einwände der Einspruchsabteilung bemüht (T 132/92, Nr. 2.2) und daher die Interessen an einem zügigen Verfahrensabschluss die Interessen der Patentinhaberin überwogen."

In der Entscheidung T 132/92 vom 6. August 1996 hatte die Einspruchsabteilung zwei Änderungen der Anträge

zugelassen, die Anträge aber für nicht neu bzw. unzulässig erweitert befunden und keine weiteren Anträge zugelassen. Die zuständige Kammer beanstandete diese erstinstanzliche Entscheidung und führte ferner aus:

"Im Allgemeinen kann die Frage, ob eine Änderung zweckdienlich ist, nur angesichts ihres Inhalts beantwortet werden, also nachdem sie tatsächlich vorgelegt wurde. Es wäre nur dann gerechtfertigt, jede weitere Änderung zu verweigern, wenn nach mehreren erfolglosen Änderungen erkennbar ist, dass die Patentinhaberin nicht ernsthaft versucht, die Einwände zu beseitigen, sondern nur das Verfahren verschleppt." (Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe; Übersetzung der Kammer)

Im vorliegenden Fall ergibt die Untersuchung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung, dass der Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung erst nach der Ankündigung, dass keine weiteren Hilfsanträge zugelassen würden, erhoben wurde (siehe Punkt 31 der Niederschrift). Die Einspruchsabteilung hatte den früheren Hilfsantrag 1 zwar auch schon für unzulässig erweitert befunden, sich dabei aber auf die Einwände der Einsprechenden bezogen, in denen die Problematik der Zwischenverallgemeinerung nicht angesprochen wurde (siehe dazu die Punkte 21-23 und 19 der Niederschrift).

Die Beschwerdegegnerin hat auf Punkt 19 der Niederschrift ("... Die Einsprechende erklärte ihre Einwände: ... Schritt e) ist eine Menge von Merkmalen, die entweder aus dem allgemeinen Teil der Beschreibung oder aus dem Ausführungsbeispiel 1 entnommen waren, ohne irgendeinen Zusammenhang zu haben ...") verwiesen. Diese Stelle zeige, dass die Frage der

Zwischenverallgemeinerung schon zu einem früheren Verfahrenszeitpunkt aufgeworfen worden war. Dieses Argument hat die Kammer nicht überzeugt. Eine Zwischenverallgemeinerung betrifft das Herauslösen von Merkmalen aus einer Menge von gemeinsam offenbarten Merkmalen und nicht das Zusammenlesen von Merkmalen ohne Zusammenhang. Aus Punkt 19 der Niederschrift geht deshalb nicht unzweifelhaft hervor, dass der Einwand einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung schon vor der Mittagspause erhoben worden war.

Die Kammer ist der Meinung, dass die Einspruchsabteilung der Beschwerdeführerin die Gelegenheit hätte geben müssen, auf den neuen Einwand zu reagieren. Die Tatsache, dass neue Anträge von vornherein ausgeschlossen wurden, also in Unkenntnis der Änderungen, die die Beschwerdeführerin vornehmen wollte, ist problematisch.

Dennoch ist die in Punkt 27 der Niederschrift festgehaltene Ankündigung des Vorsitzenden, dass die zwei neuen Hilfsanträge als letzte zugelassene Anträge betrachtet würden, im Zusammenhang zu sehen. Diese Aussage hätte die Patentinhaberin (jetzt: Beschwerdeführerin) nicht daran gehindert, auf ihr Recht zu pochen, als Reaktion auf den neu erhobenen Einwand hin neue Anträge einzureichen. Die tatsächliche Verweigerung der Entgegennahme solcher Anträge hätte unzweifelhaft einen wesentlichen Verfahrensmangel dargestellt.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass das Vorgehen der Einspruchsabteilung zwar fragwürdig ist, aber keinen Verfahrensmangel darstellt, der eine direkte Zurückverweisung an die erste Instanz rechtfertigt.

4. Zulässigkeit der Anträge

Die Hilfsanträge 11A, 5A und 8A wurden erst mit Schreiben vom 9. Februar 2018 eingereicht. Ihre Zulassung liegt somit im Ermessen der Kammer gemäß Artikel 13 (1) VOBK. Da es sich ausschließlich um Anträge handelt, über die die Einspruchsabteilung entschieden hat (die Hilfsanträge 11A, 5A und 8A entsprechen dem Hauptantrag, dem Hilfsantrag 2 und dem Hilfsantrag 3 der angefochtenen Entscheidung), und die Beschwerdegegnerin keine Einwände gegen ihre Zulassung erhob, hat die Kammer beschlossen, diese Anträge in das Verfahren zuzulassen.

5. Hilfsantrag 11A: Neuheit von Anspruch 6

Die Einspruchsabteilung ist zum Schluss gelangt, dass Anspruch 6 von der Offenbarung der Druckschrift D1 neuheitsschädlich vorweggenommen ist (siehe Punkt 2.3 der angefochtenen Entscheidung). Von der Beschwerdeführerin wurden drei Unterschiede geltend gemacht, die nachfolgend behandelt werden.

5.1 Merkmal c): "straff um den Kern gezogene Folie"

5.1.1 Auslegungsfragen

Der Einwand, dass der Begriff "straff" völlig unbestimmt ist, erschließt sich der Kammer nicht. Der Duden definiert "straff" als "glatt, fest [an]gespannt oder gedehnt, nicht locker oder schlaff [hängend]". Demzufolge ist unter einer straff um den Kern gezogenen Folie eine Folie zu verstehen, die derart um den Kern gezogen wurde oder ist, dass sie unter Spannung steht und nirgends locker oder schlaff ist.

Das Partizip "gezogen" bezieht sich auf einen nicht näher definierten Ziehvorgang, in dem der Kern mit Folie umhüllt wird. Das strittige Merkmal ist also ein Merkmal, das den beanspruchten Wärmedämmkörper über seine Herstellung definiert. Solche Merkmale sind grundsätzlich zulässig, können aber bei der Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nur insofern berücksichtigt werden, als sie den Wärmedämmkörper strukturell definieren. Wenn die Untersuchung des Wärmedämmkörpers es nicht erlaubt, festzustellen, ob der Herstellungsprozess ein gewisses Merkmal aufwies, dann kann dieses Merkmal den Gegenstand auch nicht vom Stand der Technik abgrenzen.

5.1.2 Offenbarung der Druckschrift D1

Die Druckschrift D1 beschreibt Wärmedämmkörper, in denen ein isolierender Kern 15 unter Vakuum in einem Laminat mit Lagen aus Kunststoff und Aluminium eingeschlossen ist.

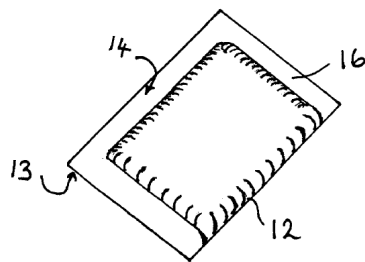


FIG. 7

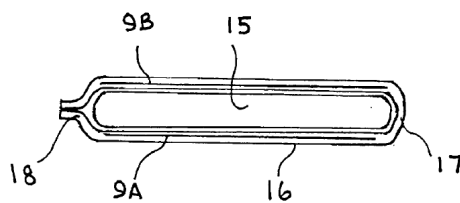


FIG. 8

Die Druckschrift offenbart zur Herstellung dieses Wärmedämmkörpers, dass zuerst ein Schlauch aus Laminat-Material hergestellt wird. Dieser Schlauch wird dann zu Umschlägen verarbeitet, in die der Kern eingeführt wird. Anschließend wird der Umschlag evakuiert und durch Schweißen luftdicht versiegelt (siehe Seite 8, Zeilen 9-15).

Es ist für den Fachmann klar, dass der Umschlag so zu dimensionieren ist, dass der Kern problemlos und schnell eingeführt werden kann. Deshalb ist davon auszugehen, dass gewisse Überlängen in Kauf genommen werden. Daraus folgt aber, dass der Umschlag nach dem Einführen des Kerns nicht gespannt ist, also nicht straff am Kern anliegt.

Es ist zweifellos richtig, dass der Umschlag nach dem Evakuieren eng am Kern anliegt, da er vom Druck der ihn umgebenden Luft auf den Kern gepresst wird. Dabei kommt es notwendigerweise zur Bildung von Falten an der Oberfläche des Umschlags. Diese Falten erlauben einen Rückschluss auf die Art und Weise, wie der Wärmedämmkörper hergestellt wurde. Insbesondere erlauben sie es, auszuschließen, dass die Folie straff um den Kern gezogen wurde.

Die Frage, ob es für den Fachmann nahelag, die Folie straff um den Kern zu ziehen, betrifft die erfinderische Tätigkeit und kann bei der Untersuchung der Neuheit nicht in Betracht gezogen werden.

Die Kammer gelangt somit zum Schluss, dass die Druckschrift D1 nicht offenbart, dass die Folie gemäß Merkmal c) straff um den Kern gezogen ist.

5.2 Merkmal d): "an die betreffende Mantelfläche herangefaltet"

Neben der Ausführungsform der Figuren 7 und 8 beschreibt die Druckschrift D1 Varianten, bei denen die Dichtung nicht an der Seitenkante (die Kante 18 in der Figur 8), sondern entlang einer der Hauptflächen des Kerns angebracht ist (siehe Seite 9, Zeilen 10-15 sowie die Figuren 10 und 11).

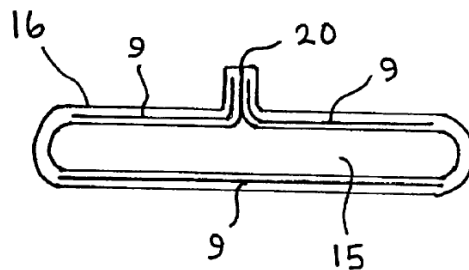


FIG. 10

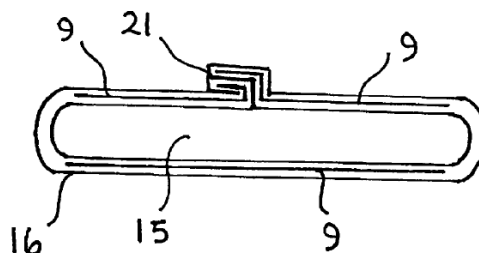


FIG. 11

Da die Druckschrift D1 kein anderes Herstellungsverfahren nennt, würde der Fachmann verstehen, dass auch diese Wärmedämmkörper so wie die Variante der Figuren 7 und 8 hergestellt werden. Die Variante der Figur 11 offenbart aber ganz unzweifelhaft, dass der Schweißnahtbereich an die Mantelfläche des Kerns herangefaltet ist, selbst wenn man eine enge Auslegung des Verbs "falten" (im Sinne des Duden: "zusammenlegen, sodass an der umgeschlagenen Stelle eine Falte, ein Knick entsteht") wählt.

Die Kammer gelangt somit zum Schluss, dass die Druckschrift D1 offenbart, dass der Schweißnahtbereich der Folie gemäß Merkmal d) an die Mantelfläche des Kerns herangefaltet ist.

5.3 Merkmal e): "nahezu spannungs- und zugfrei zusammengefaltet"

5.3.1 Auslegung

Der Ausdruck "nahezu spannungs- und zugfrei" ist unbestimmt, da nicht klar ist, wie das Adverb "nahezu" konkret zu verstehen ist. Die Beschreibung des Streitpatents trägt nichts zum Verständnis des Ausdrucks bei, weil er darin weder definiert noch verwendet wird.

Das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Ausdruck so zu verstehen sei, dass die beim Falten auftretenden Spannungen und Zugkräfte unterhalb der Grenze liegen müssten, bei der Mikrorisse in der Metallschicht auftreten, hat die Kammer nicht überzeugt, da der Anspruch nur ganz allgemein von einer gasdichten Folie spricht und somit keineswegs auf Folien mit einer zur Rissbildung neigenden, dünnen Metallschicht beschränkt ist.

Der Ansatz der Einspruchsabteilung, die den Ausdruck so gedeutet hat, dass ein Knicken oder Durchbiegen des Kernmaterials zu vermeiden sei, ist ebenso wenig überzeugend, da diese Thematik weder im Streitpatent noch in der Druckschrift D1 angesprochen wird.

Da das Merkmal aber im erteilten Anspruch verwendet wurde, kann die Kammer keinen Einwand der mangelnden

Klarheit erheben (siehe die Entscheidung G 3/14 der Großen Beschwerdekammer, ABl. EPA 2015, A102).

Die Kammer legt das Merkmal angesichts seiner Unbestimmtheit breit aus: solange nicht klar ist, dass in einem relevanten Stand der Technik nennenswerte Spannungs- oder Zugkräfte beim Zusammenfallen auftreten, wird das dort offenbarte Zusammenfallen als nahezu spannungs- und zugfrei verstanden.

5.3.2 Betrachtung der Druckschrift D1

Die Beschwerdeführerin hat dargelegt, dass beim Falten der Folie um den Kern gemäß der Druckschrift D1 Spannungen insbesondere in der Nähe der Ecken des Kerns auftreten, weil dort beim Zusammenfallen der Folie um den Kern eine ursprünglich ebene Folie in eine bereichsweise kugelförmig gewölbte Folie umgeformt wird (Punkt 2.2.2 des Schriftsatzes vom 27. Juli 2015; siehe dazu die Figur 7)

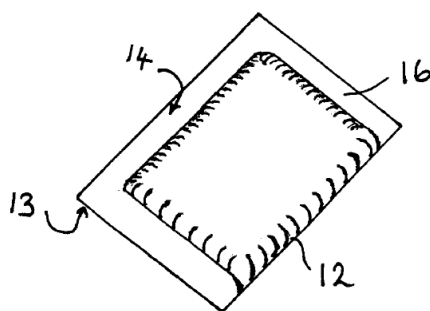


FIG. 7

Der Vortrag der Beschwerdeführerin zum Entstehen von Spannungen an den Ecken des Kerns ist plausibel. Angesichts der Tatsache, dass solche Spannungen aber nur an den Ecken des Kerns auftreten und dass, wie von der Beschwerdeführerin zugestanden wurde, an den Längskanten des Kerns "keine erhöhten Faltungsprobleme

erkennbar" sind (erster Satz von Punkt 2.2.2 des Schriftsatzes vom 27. Juli 2015), kommt die Kammer zum Schluss, dass auch unter Berücksichtigung dieser Tatsache festgestellt werden kann, dass das Falten nahezu spannungs- und zugfrei vonstatten geht, da es eben höchstens an den Eckpunkten zu nennenswerten Spannungen kommt.

Die gegenteilige Argumentation der Beschwerdeführerin (siehe dazu auch Punkt 4 des Schriftsatzes vom 9. Februar 2018) baut auf der Auslegung auf, der zufolge das Entstehen von Mikrorissen zu vermeiden ist. Wie aber schon unter Punkt 5.3.1 dargelegt wurde, ist der Gegenstand von Anspruch 6 nicht auf Folien beschränkt, die zur Rissbildung neigen.

Die Kammer gelangt somit zum Schluss, dass die Druckschrift D1 offenbart, dass die Folienbereiche gemäß Merkmal e) an den endseitigen Oberflächen des vorgeformten Kerns nahezu spannungs- und zugfrei zusammengefaltet sind.

5.4 Ergebnis

Der Gegenstand von Anspruch 6 ist neu gegenüber der Offenbarung der Druckschrift D1, da diese nicht offenbart, dass die Folie, wie von Merkmal c) verlangt, straff um den Kern gezogen ist.

6. Zurückverweisung

Da die Einspruchsabteilung bisher nur die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 6 gegenüber der Druckschrift D1 untersucht hat, erscheint es der Kammer angemessen, den Fall an die erste Instanz zurückzuverweisen, um den

Parteien die Möglichkeit zu geben, die Patentfähigkeit von zwei Instanzen prüfen zu lassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hilfsantrags 11A zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt