

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 29. August 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1101/15 - 3.3.03

**Anmeldenummer:** 09163917.9

**Veröffentlichungsnummer:** 2267037

**IPC:** C08C19/02, C08C19/08, C08L15/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verwendung von ganz oder teilweise hydrierten  
Nitrilkautschuken

**Patentinhaber:**

ARLANXEO Deutschland GmbH

**Einsprechende:**

ZEON CORPORATION

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 112, 113(1)  
EPÜ R. 80, 103(1) (a)

**Schlagwort:**

Hauptantrag - Zulässigkeit - Neuheit - (nein)  
Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (nein)  
Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0002/88, G 0006/88



**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 1101/15 - 3.3.03**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03**  
**vom 29. August 2018**

**Beschwerdeführer:** ARLANXEO Deutschland GmbH  
(Patentinhaber) Alte Heerstrasse 2  
41540 Dormagen (DE)

**Vertreter:** Bohrn, Ulrich Thomas  
LANXESS Deutschland GmbH  
LEX-IPR  
Kennedyplatz 1  
50569 Köln (DE)

**Beschwerdegegner:** ZEON CORPORATION  
(Einsprechender) 1-2-1 Yako, Kawasaki-ku  
Kawasaki-shi  
Kanagawa 210-9507 (JP)

**Vertreter:** Adam, Holger  
Kraus & Weisert  
Patentanwälte PartGmbH  
Thomas-Wimmer-Ring 15  
80539 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 26. März 2015 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2267037 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender**     D. Semino  
**Mitglieder:**     M. C. Gordon  
                         C. Brandt

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 26. März 2015 (Postdatum) bezüglich des Widerrufs des europäischen Patents mit der Nummer 2 267 037.
- II. Das erteilte Patent enthielt 7 Ansprüche, wobei Anspruch 1 folgenden Wortlaut hatte:  
"Verwendung von ganz oder teilweise hydrierten Nitrilkautschuken zur Verringerung der Permeation von flüssigen Kraftstoffen in Formteile, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt des einpolymerisierten  $\alpha,\beta$ -ungesättigten Nitrils größer als 43 Gew.%, bevorzugt größer als 44,5 Gew.% ist."
- Ansprüche 2-7 waren abhängige Ansprüche.
- III. Gegen das Patent wurde ein Einspruch unter Geltendmachung der Gründe gemäß Artikel 100(a) EPÜ (fehlende Neuheit und erfinderische Tätigkeit) eingereicht. Unter Anderem wurde das folgende Dokument von der Einsprechende während des Einspruchsverfahrens zitiert:  
  
D10: US-A-6 759 109.
- IV. Die Entscheidung erfolgte auf Grundlage eines während der mündlichen Verhandlung am 10. März 2015 eingereichten Hauptantrags und eines am 9. Januar 2015 eingereichten Hilfsantrags, dessen Anspruch 1 sich vom Anspruch 1 des erteilten Patents dadurch unterschied, dass der Polymer als Co- oder Terpolymer mit einem Nitrilgehalt von 43 Gew.-% bis 52 Gew.-% bezogen auf das Gesamtpolymer definiert war und dass die Wiederholungseinheiten des Polymers spezifiziert waren.

Gemäß der Entscheidung wurde unter Anderem das oben erwähnte D10 ins Verfahren zugelassen.

Der am Tag der Verhandlung eingereichte Hauptantrag wurde nicht zugelassen.

Der Hilfsantrag wurde wegen fehlender Neuheit gegenüber D10 zurückgewiesen.

- V. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte gegen die Entscheidung Beschwerde ein und reichte zusammen mit der Beschwerdebegründung einen Satz von Ansprüchen als Hauptantrag ein.

Anspruch 1 dieses Antrags hatte folgenden Wortlaut:

"Verwendung von ganz oder teilweise hydrierten Nitrilkautschuken zur Verringerung der Permeation von flüssigen Kraftstoffen, gemessen gemäß DIN-EN-ISO 6179/2001 (Verfahren B), in Formteile um mindestens 30%, bezogen auf die Permeation flüssiger Kraftstoffe in Formteile auf Basis eines vollständig hydrierten Acrylnitril-Butadien-Copolymers mit einem Acrylnitril-Gehalt von 43 Gew % und einer Mooney-Viskosität [ML 1+4@100°C] von 70, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt des einpolymerisierten  $\alpha,\beta$ -ungesättigten Nitrils größer als 43 Gew.% und bis 52 Gew %,bezogen auf das Gesamtpolymer, beträgt."

Die Zulassung von D10 in das Einspruchsverfahren wurde beanstandet. Ferner wurde beanstandet, die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen bezüglich des Nichtzulassens von verspätet eingereichten Anträgen missbraucht. In diesem Zusammenhang wurden eine Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer und die Rückzahlung der

Beschwerdegebühr beantragt.

- VI. Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) erwiderte auf die Beschwerde.
- VII. Es erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung und ein Bescheid der Kammer, in dem die Kammer als vorläufige Meinung mitteilte:
- Die Zulassung D10 sei nicht zu beanstanden, vor allem weil dessen Einreichung eine Reaktion auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin gewesen sei;
  - Die Zulässigkeit des neuen Hauptantrags im Hinblick auf Regel 80 EPÜ sei infrage gestellt;
  - Die neu eingeführte quantitative Einschränkung des funktionellen Merkmals bezüglich Verringerung der Permeation von Flüssigkraftstoffe könne die Neuheit nicht begründen;
  - Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr sowie eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer seien nicht begründet bzw. nicht gerechtfertigt.
- VIII. Mit Schreiben vom 4. Juni 2018 zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren nach Aktenlage.
- IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich folgendermaßen zusammenfassen.
- a) Zulassung von D10

Das Dokument sei sehr spät eingereicht worden. Die Einspruchsabteilung habe das Dokument als *prima facie* hochrelevant beurteilt trotz Aussage der Patentinhaberin, die neue Anträge würden keine

neuen Ausführungsformen enthalten, die nicht bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten seien. Somit stelle das verspätete Vorbringen von D10 einen Verfahrensmißbrauch dar.

- b) Zulassung des während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hauptantrags

Dieser sei als unmittelbare Reaktion auf D10 und den Einwand der mangelnden Neuheit eingereicht worden. Hierdurch sei klargestellt worden, in welchem Zusammenhang die Verbesserung der Verringerung der Permeation hervortrete, nämlich in Vergleich zu Zusammensetzungen mit maximal 43% Nitrilmonomeren. Diese "Klarstellung" würde gleichzeitig eine weitere Einschränkung des Gegenstands des Anspruchs darstellen.

- c) Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer

Obwohl die Entscheidung über die Zulassung eines verspätet vorgelegten Antrags ohne Zweifel im Ermessen der Einspruchsabteilung liege, seien aus der Rechtsprechung keine weitergehenden Kriterien für das Ausüben dieses Ermessens zu entnehmen. Somit könne nicht beurteilt werden, ob das Nichtzulassen des Antrags aufgrund eines Ermessensfehlers erfolgt habe, oder ob gänzlich falsche oder unzureichende Kriterien herangezogen worden seien.

Deshalb sollte eine Vorlage zur Klärung dieser Frage an die Grosse Beschwerdekammer erfolgen. Folgende Fragen sollten beantwortet werden:



"1) Liegt es im Ermessen der Einspruchsabteilung einen verspäteten Hilfsantrag in der mündlichen Verhandlung gem. Artikel 114(2) EPÜ als unzulässig zurückzuweisen, wenn der Hilfsantrag als Reaktion auf ein, von der Einspruchsabteilung für prima facie relevant befundenes Dokument eingereicht wurde, welcher selbst verspätet, d.h nach Ablauf der Frist nach R. 116 EPÜ eingereicht wurde?

2) Falls Frage 1 zu bejahen ist: Nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit eines verspäteten Hilfsantrages in der mündlichen Verhandlung in Reaktion auf ein verspätet eingereichtes prima facie relevantes Dokument zu beurteilen?

a) ist es von Bedeutung, ob der Hilfsantrag zur Ausräumung eines Einspruchsgrund (*sic*) erstellt ist?

b) Ist es von Bedeutung, ob der Hilfsantrag noch vor dem Beginn der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren und somit noch im schriftlichen Verfahren oder erst in der mündlichen Verhandlung des Einspruchsverfahrens gestellt wurde?

c) Ist als einziges Kriterium gemäß T 463/96 darauf abzustellen, ob der neue oder geänderte unabhängige Anspruch auf einer Kombination von Merkmalen beruht, die erteilten, ausdrücklich angefochtenen Ansprüchen entnommen sind?

d) Ist es von Bedeutung, ob der Hilfsantrag vom Patentinhaber bereits frühzeitig antizipiert werden hätte können?

e) Wird im Einspruchsverfahren die Zulässigkeit eines verspäteten Hilfsantrages nach den Kriterien des in

T 153/85 aufgestellten "Grundsatz der eindeutigen Gewährbarkeit" geprüft?

3) Falls Frage 1 zu verneinen ist: Welche Rechtsmittel können andernfalls seitens des Patentinhabers ergriffen werden?"

d) Neuheit

Aus D10 sei ein Verfahren zur Herstellung von Kraftstoffschläuchen bekannt. Die Schläuche enthielten hydrierter Nitrilkautschuk ("HNBR") mit einem Acrylnitril-Gehalt von 43 bis 55 Gew.-%, insbesondere 44 Gew.-%. Es werde gelehrt, dass die Verwendung von Nitrilkautschuken mit hohem Nitrilgehalt die Herstellung von Schläuchen mit hoher Kraftstoffimpermeabilität ermögliche. Diese Aussage stehe jedoch in keiner Relation zu einem Kautschuk als Bezugspunkt, von dem aus sich die vergleichsweise hohe Kraftstoffimpermeabilität ergeben würde. Auch wenn man die Aussage von D10 als eine "Verbesserung" interpretieren würde, fehle eine Offenbarung, in welchem Maße diese Verbesserung statfinde.

Somit offenbare D10 keine Verwendung von HNBR mit einem anspruchsgemäßen Acrylnitrilgehalt zur Verringerung von Kraftstoffpermeabilität wie in Anspruch 1 definiert.

e) Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Das Nichtzulassen des Hauptantrags stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel des Einspruchsverfahrens dar, welche für das Einlegen der Beschwerde ursächlich gewesen sei.

Wäre nämlich der neue Hauptantrag im Verfahren zugelassen worden, so wäre die Beschwerdeführerin im Falle der Aufrechterhaltung des Streitpatents auf Grundlage dieses Hauptantrags nicht beschwert gewesen.

- X. Die Beschwerdegegnerin widersprach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin. Insbesondere wurde infrage gestellt, ob die vorgenommenen Änderungen im spät eingereichten und nicht zugelassenen Hauptantrag darauf gerichtet seien, einem Einspruchsgrund zu entgegnen. Eine detaillierte Darstellung dieser Argumente ist jedoch in Rahmen dieser Entscheidung nicht erforderlich.
- XI. Die Beschwerdeführerin beantragte:
- die Aufhebung der Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des Hauptantrags, eingereicht mit der Beschwerdebegründung;
  - eine Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer bezüglich der Ermessenausübung im Falle von verspätet eingereichten Anträgen (siehe Abschnitt IX.(c) oben);
  - die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels;
  - eine Entscheidung der Beschwerde im schriftlichen Verfahren nach Aktenlage.
- XII. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt.

## **Entscheidungsgründe**

1. Eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren ist zulässig, da die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündlichen Verhandlung zurückgezogen hat und explizit eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren nach Aktenlage beantragt hat.

Da durch diese Entscheidung ferner dem Antrag der Beschwerdegegnerin entsprochen wird, ist das ihrerseits hilfsweise beantragte Durchführen einer mündlichen Verhandlung nicht erforderlich.

2. Zulassung des Dokuments D10

Ungeachtet dessen, dass die Kammer im Hinblick auf das Einreichen von D10 seitens der Beschwerdegegnerin keinen Verfahrensmißbrauch zu erkennen vermag (siehe Bescheid der Kammer, Punkt 7), sieht die Kammer in Anbetracht der Tatsache, dass das Dokument von der Einspruchsabteilung zugelassen wurde und die Basis der Entscheidung der fehlender Neuheit war, keine rechtliche Basis, das Dokument nicht zuzulassen und aus dem Verfahren zu entfernen.

Das Dokument D10 ist somit im Verfahren.

3. Hauptantrag

- 3.1 Regel 80 EPÜ

Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich durch zwei Aspekte vom Anspruch 1 des erteilten Patents:

- der Mengenbereich des Nitrils ist nun geschlossen (43 bis 52 Gew.-%);

- die Grundlage bzw. Vergleichsbasis für die Verringerung der Kraftstoffpermeation sowie die anzuwendende Meßmethode ist nun angegeben.

3.1.1 Bezüglich des ersten Unterschiedes ist es glaubhaft, dass dessen Zweck eine Abgrenzung gegenüber der Offenbarung des Standes der Technik ist. Somit kann die Kammer erkennen, dass diese Änderung die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ erfüllt.

3.1.2 Der zweite Unterschied stellt eine Spezifizierung der Definition des Verwendungszwecks dar, der im erteilten Anspruch 1 als die Verringerung der Permeation von flüssigen Kraftstoffen in Formteile definiert wird. Durch die Änderung werden sowohl das Ausmaß der Verringerung als auch die Vergleichsbasis und die Meßmethode spezifiziert.

Der in Anspruch 1 sowohl wie erteilt als auch gemäß dem Hauptantrag enthaltene Verwendungszweck definiert eine technische Wirkung, die gemäß G2/88 (Abl. EPA 1990, 93) und G6/88 (Abl. EPA 1990, 114) in einem Verwendungsanspruch als funktionelles Merkmal des Anspruchs zu betrachten ist.

Die Kammer kann aber nicht erkennen, dass durch die Änderung eine Einschränkung des Gegenstandes des Anspruchs erfolgt, da durch die Spezifizierung der Menge der Verringerung, der Vergleichsbasis und der Meßmethode keine unterschiedliche technische Wirkung definiert wird, die zur neuen Verwendung führen kann, sondern es nur erklärt wird, in welchem Maße die schon im erteilten Anspruch 1 definierten (und aus D10 bekannten) Nitrilkautschuken die schon im erteilten Anspruch 1 definierte (und aus D10 bekannte) Wirkung erreichen.

Die Änderung könnte wohl als "Klarstellung" gesehen werden, wie von der Beschwerdeführerin selbst anerkannt (siehe Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, Abschnitte 21 und 23 sowie Beschwerdebegründung, Abschnitt V, 2. Absatz), ist aber aus den oben genannten Gründen nicht einschränkend, wie von der Beschwerdeführerin behauptet.

- 3.1.3 Somit kommt die Kammer im Anbetracht des Obenstehenden zu dem Schluss, dass die zweite Änderung des Anspruchsgegenstands nicht darauf gerichtet ist, einem der Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ Rechnung zu tragen, mit der Folge, dass die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ nicht erfüllt sind.

### 3.2 Neuheit

Die im Abschnitt 3.1.2 detaillierte Argumentation hat weiter als Folge, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber D10 nicht neu ist.

Wie aus dem Obenstehenden hervorgeht, ändert die Definition des Ausmaßes und der Vergleichsbasis für die Verringerung der Permeation nicht den Anspruchsgegenstand und ist somit bei der Beurteilung der Neuheit nicht zu berücksichtigen.

D10 offenbart im Abschnitt "Examples" ab Spalte 6, Zeile 47, in Tabelle 3, 4. Zeile (Spalten 9 und 10 des Dokuments) einen Schlauch, hergestellt aus einem HNBR mit einem (Acryl)Nitrilgehalt von 44 Gew.-% (siehe auch D10, Spalte 5, Zeilen 58 and 61 für Basis der %-Angaben). Der Widerstand gegen Permeation vom Flüssigtreibstoff wird bestimmt (Tabelle 4, letzte Spalte; Spalte 7, Zeile 42 - Spalte 8, Zeile 8), wobei

in D10 auch explizit erkannt wurde, dass durch dieses Material hohe Impermeabilität gegenüber Flüssigkraftstoffen erreicht wird (Spalte 3, Zeilen 5-10).

Diese Stelle von D10 offenbart die Verwendung eines anspruchsgemäßen Nitrilkautschuks zur Verringerung der Permeation vom Flüssigkraftstoff in Formteilen, wobei auch der Gehalt an Nitrilkautschuk im anspruchsgemäßen Bereich liegt.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Offenbarung von D10 nicht neu.

3.3 Der Hauptantrag ist somit zurückzuweisen.

3.4 Da es auch keine weiteren Anspruchsanträge gibt, ist auch die Beschwerde zurückzuweisen.

4. Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Die Beschwerdegebühr wird in voller Höhe zurückgezahlt, wenn die Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangel der Billigkeit entspricht (Regel 103(1)(a) EPÜ).

Da der Beschwerde nicht stattgegeben wird, kann auch dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben werden.

Die Kammer braucht deshalb nicht zu entscheiden, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel stattgefunden hat und die Rückzahlung wegen eines solchen Mangel der Billigkeit entspricht.

5. Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Da die Kammer nicht zu entscheiden hat, ob das Nichtzulassen des während der mündlichen Verhandlung formulierten Hauptantrags einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt (siehe Abschnitt 4), sind die von der Beschwerdeführerin gestellten Fragen für den vorliegenden Fall nicht relevant.

Der Antrag auf Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer ist schon aus diesem Grund zurückzuweisen ungeachtet dessen, dass die Kammer unter keinen Umständen in dem Vorbringen der Beschwerdeführerin einen Grund erkennen kann, der eine Vorlage rechtfertigen würde (siehe Bescheid, Punkt 10).



## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. ter Heijden

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt