

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. September 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0607/22 - 3.3.03

Anmeldenummer: 16775222.9

Veröffentlichungsnummer: 3356456

IPC: C08K5/00, C08K5/11, C08K5/12

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

WEICHMACHER-ZUSAMMENSETZUNG, DIE POLYMERE DICARBONSÄUREESTER
UND TEREPHTHALSÄUREDIALKYLESTER ENTHÄLT

Patentinhaberin:

BASF SE

Einsprechende:

LANXESS Deutschland GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - Alle Anträge (nein)



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 0607/22 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 28. September 2023

Beschwerdeführerin: LANXESS Deutschland GmbH
(Einsprechende) Kennedyplatz 1
50569 Köln (DE)

Vertreter: Uehlin, Lars
c/o Lanxess Deutschland GmbH
LEX-IPR
Kennedyplatz 1
50569 Köln (DE)

Beschwerdegegnerin: BASF SE
(Patentinhaberin) Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

Vertreter: BASF IP Association
BASF SE
G-FLP-C006
67056 Ludwigshafen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 4. Januar 2022 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3356456 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender D. Semino
Mitglieder: O. Dury
R. Cramer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das Europäische Patent Nr. 3 356 456 zurückgewiesen wurde.
- II. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende Dokumente herangezogen:
- D3: Technische Information Palamoll® 654
 - D4: Technische Information Palamoll® 656
 - D7: DE 20 2013 105 795 U1
 - D8: Technische Information Palamoll® 632
 - D9: Technische Information Palamoll® 646
 - D10: EP 3 250 635 B1
- III. In der angefochtenen Entscheidung befand die Einspruchsabteilung, dass das Patent wie erteilt (Hauptantrag) ausgehend von entweder D3 oder D4 als nächstliegendem Stand der Technik erfinderisch sei. Die Einspruchsabteilung entschied, dass das Dokument D7 keinen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik darstelle (Begründung: Seite 4, erster Absatz). Ferner wurde der Einwand der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D10 als nächstliegendem Stand der Technik zurückgewiesen, weil D10 nur Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ sei (Begründung: Abschnitt 3.4).
- IV. Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde ein.

V. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) reichte eine Beschwerdeerwiderung ein.

VI. Zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung teilte die Kammer in einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 ihre vorläufige Meinung mit.

VII. Mit Schriftsatz vom 18. Juli 2023 teilte die Beschwerdegegnerin Folgendes mit: "Wir ziehen hiermit unseren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurück. An der für den 17.10.2023 terminierten mündlichen Verhandlung werden wir nicht teilnehmen."

VIII. Daraufhin wurde die mündliche Verhandlung abgesagt.

IX. Die **Anträge** der Parteien lauten wie folgt:

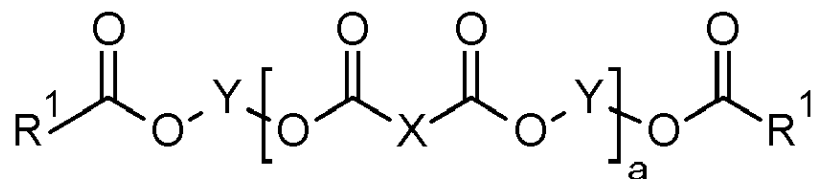
Die Beschwerdeführerin beantragte schriftlich die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte schriftlich die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der mit Schriftsatz vom 29. September 2021 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 9.

X. Anspruch 1 des **Hauptantrags** lautet wie folgt:

"1. Weichmacher-Zusammensetzung, enthaltend

a) eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (I),



(I)

worin

X jeweils für eine unverzweigte oder verzweigte C₂-C₈-Alkylengruppe oder eine unverzweigte oder verzweigte C₂-C₈-Alkenylengruppe, enthaltend wenigstens eine Doppelbindung, steht,

Y jeweils für eine unverzweigte oder verzweigte C₂-C₁₂-Alkylengruppe oder eine unverzweigte oder verzweigte C₂-C₁₂-Alkenylengruppe, enthaltend wenigstens eine Doppelbindung, steht,

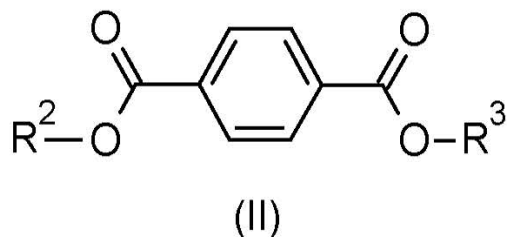
a für eine ganze Zahl von 1 bis 100 steht und

R¹ unabhängig voneinander ausgewählt sind unter unverzweigten oder verzweigten C₁-C₁₂-Alkylresten,

wobei die in den Verbindungen (I) enthaltenen Gruppen Y gleich oder voneinander verschieden sein können und wobei für den Fall, dass die Verbindungen (I) mehr als eine Gruppe X enthalten, diese gleich oder voneinander verschieden sein können,

und

b) eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (II),



worin R² und R³ unabhängig voneinander ausgewählt sind unter verzweigten und unverzweigten C₄-C₁₂-Alkylresten."

XI. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 1** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass folgende Merkmale am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurden:

"wobei der Gehalt an Verbindungen der allgemeinen Formel (I) in der Weichmacher-Zusammensetzung 10 bis 99 Gew.-% beträgt und der Gehalt an Verbindungen der allgemeinen Formel (II) in der Weichmacher-Zusammensetzung 1 bis 90 Gew.-% beträgt".

XII. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 2** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass folgende Merkmale am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurden:

"wobei der Gehalt an Verbindungen der allgemeinen Formel (I) in der Weichmacher-Zusammensetzung 30 bis 95 Gew.-% beträgt und der Gehalt an Verbindungen der allgemeinen Formel (II) in der Weichmacher-Zusammensetzung 5 bis 70 Gew.-% beträgt, bezogen auf die Gesamtmenge der Verbindungen (I) und (II) in der Weichmacher-Zusammensetzung und wobei, falls die Weichmacher-Zusammensetzung mindestens einen von den Verbindungen (I) und (II) verschiedenen Weichmacher enthält, dessen Gehalt in der Weichmacher-Zusammensetzung von 0 bis 25 Gew.-% beträgt, bezogen auf die Gesamtmenge des wenigstens einen weiteren

Weichmachers und der Verbindungen (I) und (II) in der Weichmacher-Zusammensetzung".

XIII. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 3** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass:

- Der Gehalt an Verbindungen der allgemeinen Formel (I) in der Weichmacher-Zusammensetzung 50 bis 90 Gew.-% (anstatt von 30 bis 95 Gew.-%) betrug;
- Der Gehalt an Verbindungen der allgemeinen Formel (II) in der Weichmacher-Zusammensetzung 10 bis 50 Gew.-% (anstatt von 5 bis 70 Gew.-%) betrug.

XIV. Der jeweilige Anspruch 1 der **Hilfsanträge 4, 5 und 6** unterscheidet sich vom jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2 und 3 dadurch, dass die Definitionen von X, Y und R¹ wie folgt geändert wurden (Hinzufügungen **fett** hervorgehoben; Streichungen als gestrichen angezeigt):

"X jeweils für eine unverzweigte oder verzweigte C₂-**C₆**-C₈Alkylengruppe ~~oder eine unverzweigte oder verzweigte C₂-C₈-Alkenylengruppe, enthaltend wenigstens eine Doppelbindung,~~ steht"

"Y jeweils für eine unverzweigte oder verzweigte C₂-**C₅**-C₁₂Alkylengruppe ~~oder eine unverzweigte oder verzweigte C₂-C₁₂-Alkenylengruppe, enthaltend wenigstens eine Doppelbindung,~~ steht"

"R¹ unabhängig voneinander **für Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, n-Pentyl, 2 Pentyl, 2 Methylbutyl, 3-Methylbutyl, n-Hexyl, 1-Methylpentyl, 2-Methylpentyl, 1 Ethylbutyl, 2-Ethylbutyl, n-Heptyl, 1-Methylhexyl, 2-Methylhexyl 1-Ethylpentyl, 2-**

Ethylpentyl, 1-Propylbutyl, n-Octyl, Isooctyl oder 2-Ethylhexyl steht ausgewählt sind unter unverzweigten oder verzweigten C₄-C₁₂-Alkylresten".

- XV. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 7** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 dadurch, dass die Definition von R¹ wie folgt geändert wurde (Hinzufügungen **fett** hervorgehoben; Streichungen als gestrichen angezeigt):

"R¹ unabhängig voneinander für **beide für Methyl, beide für Ethyl, beide für n-Propyl, beide für Isopropyl, beide für n-Butyl, beide für Isobutyl, oder beide für n-Pentyl stehen,** ~~2-Pentyl, 2-Methylbutyl, 3-Methylbutyl, n-Hexyl, 1-Methylpentyl, 2-Methylpentyl, 1-Ethylbutyl, 2-Ethylbutyl, n-Heptyl, 1-Methylhexyl, 2-Methylhexyl, 1-Ethylpentyl, 2-Ethylpentyl, 1-Propylbutyl, n-Octyl, Isooctyl oder 2-Ethylhexyl~~".

- XVI. Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsanträge 8 und 9 ist identisch mit Anspruch 1 des Hilfsantrags 7.

- XVII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin sind den Entscheidungsgründen zu entnehmen. Die Beschwerdeführerin trug unter anderem folgende Einwände vor:

D7 stelle einen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik dar und der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags sei ausgehend von D7 nicht erfinderisch. Das Gleiche gelte für den Gegenstand aller Ansprüche des Streitpatents.

- XVIII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdegegnerin sind den

Entscheidungsgründen zu entnehmen. Zusammenfassend brachte die Beschwerdegegnerin Folgendes vor:

D7 stelle keinen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik dar. Ferner sei der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags ausgehend von D3 oder D4 erfinderisch.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerdegegnerin hat sowohl ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen als auch mitgeteilt, dass sie an der angesetzten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde (siehe Abschnitt VII, oben). Somit hat die Beschwerdegegnerin entschieden, sich lediglich auf ihr schriftliches Vorbringen zu stützen. In diesem Zusammenhang hatte die Beschwerdegegnerin insbesondere die Möglichkeit, sich über die Einwände der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D7 zu äußern (siehe - in seiner Gesamtheit - Abschnitt 6 des Bescheids der Kammer). Da sich die Kammer in der Lage sah, die Sache gemäß dem Antrag der Beschwerdeführerin zu entscheiden, wird die vorliegende Entscheidung auf der Basis des schriftlichen Verfahrens, also ohne eine mündliche Verhandlung abzuhalten, getroffen.

Hauptantrag (Patent wie erteilt)

2. Auslegung von Anspruch 1 des erteilten Patents - In der Beschwerdebegründung substantiierte Einwände
 - 2.1 In der Beschwerdebegründung schlug die Beschwerdeführerin zwei Auslegungen von Anspruch 1 des

erteilten Patents vor und legte zwei unterschiedliche Einwände der angeblichen mangelnden erfinderischen Tätigkeit dar (Beschwerdebegründung: Seite 6, ab dem dritten Absatz; Seiten 7-12: Abschnitt 1, "Interpretation 1"; Seiten 13-26: Abschnitt 2, "Interpretation 2"). Gemäß der "Interpretation 1" enthalte die Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 wie erteilt mindestens einen Weichmacher sowie eine oder mehrere beliebige weitere Substanzen. Gemäß der "Interpretation 2" enthalte die Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 wie erteilt mindestens zwei Weichmacher und gegebenenfalls weitere beliebige Substanzen.

2.2 Diesbezüglich teilt die Kammer die Meinung der Beschwerdegegnerin, dass Anspruch 1 des erteilten Patents mit dem Wortlaut "enthaltend a) ... und b) ..." eindeutig und unmissverständlich eine Kombination von mindestens einem Weichmacher a) gemäß Formel (I) und einem Weichmacher b) gemäß Formel (II) fordert und damit nicht gemäß der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auslegung im Sinne der "Interpretation 1" ausgelegt werden kann (Beschwerdeerwiderung: Abschnitt 3.1, zweiter Absatz).

2.3 Daher ist Anspruch 1 wie erteilt gemäß der von der Beschwerdeführerin angegebenen "Interpretation 2" auszulegen.

3. Artikel 56 EPÜ

3.1 Wahl eines geeigneten nächstliegenden Standes der Technik

3.1.1 In der angefochtenen Entscheidung wurde dargelegt, dass der Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents ausgehend von entweder D3 oder D4 als nächstliegendem

Stand der Technik erfinderisch sei. Die Wahl von D7 als nächstliegendem Stand der Technik wurde von der Einspruchsabteilung abgelehnt, da D7 das im Streitpatent gelöste Problem der Verträglichkeit nicht offenbare (Entscheidungsgründe: Seite 4, erster Absatz). Die Beschwerdeführerin bestritt diese Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung.

- 3.1.2 Somit ist zu klären, ob D7 ein geeignetes Dokument ist, das als nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden kann.
- 3.1.3 Nach ständiger Rechtsprechung kommt es bei der Wahl des nächstliegenden Standes der Technik im Allgemeinen darauf an, dass er zum gleichen Zweck oder mit dem gleichen Ziel entwickelt wurde wie die beanspruchte Erfindung und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Aufl., 2022, I.D.3.1). Jedoch ist nicht erforderlich, dass der nächstliegende Stand der Technik zwingend alle Aufgaben offenbaren muss, die durch die beanspruchte Erfindung (angeblich) gelöst werden, insbesondere weil im Stadium der Bestimmung des geeigneten nächstliegenden Standes der Technik die objektive Aufgabe - d. h. die gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik tatsächlich gelöste Aufgabe - noch bestimmt werden muss (Rechtsprechung, *supra*, I.D.3.3: Absatz beginnend mit "Die Kammer in T 698/10 ..."). Mit anderen Worten ist es nicht erforderlich, dass der nächstliegende Stand der Technik genau dieselbe spezifische technische Aufgabe wie die beanspruchte Erfindung löst (Rechtsprechung, *supra*, I.D.3.3, mit Verweis auf T 1408/09).
- 3.1.4 Im vorliegenden Fall stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, eine toxikologisch unbedenkliche Weichmacher-

Zusammensetzung für thermoplastische Polymere und Elastomere zur Verfügung zu stellen, die eine hohe Verträglichkeit mit dem weichzumachenden Polymer aufweist und dadurch gar nicht, oder nur in geringem Umfang während des Gebrauchs zum Ausschwitzen neigt (Absätze 5, 7, 19, 20, 25, 183, 184, und 192-194; Figuren 1 und 2). Kunststoffe, bei denen diese Weichmacher verwendet werden, behalten dadurch auch über längere Zeiträume die elastischen Eigenschaften. Die weichgemachten Kunststoffe finden Anwendung in der Herstellung von Formkörpern und Folien, wie z.B. weich-PVC-Folien, die direkt mit Menschen oder Nahrungsmitteln in Kontakt kommen können (Ansprüche 22-23; Absätze 170-177).

- 3.1.5 D7 (Anspruch 1; Absatz 1) betrifft ein Flächengebilde, umfassend eine auf Basis von Weichmacher enthaltendem PVC gebildete Folienschicht, wobei als Weichmacher eine Mischung umfassend einen phthalatfreien Weichmacher auf Basis von Dioctylterephthalat (DOTP), einen polymeren Weichmacher auf Basis von Adipinsäure und einen Epoxidweichmacher vorgesehen ist. Aufgabe der Erfindung von D7 ist die Bereitstellung eines Flächengebildes für u.a. die Herstellung von Tischdecken, die die gesetzlich geforderten Migrationsgrenzwerte von Weichmachern in Lebensmitteln einhält (D7: Ansprüche 7 und 14; Absätze 2-5, 9 und 22-25).
- 3.1.6 Somit ist ersichtlich, dass die Entgegenhaltung D7 für den beanspruchten Gegenstand nicht in dem Sinne irrelevant ist, dass sie nicht auf demselben technischen Gebiet liegt und/oder dass sie nicht ein Problem behandelt, das zumindest mit dem/den aus dem Streitpatent ableitbaren Problem(en) zusammenhängt. Diesbezüglich sind im vorliegenden technischen Gebiet in der Regel Weichmacher erwünscht, wie im Absatz 5 des

Streitpatents selbst angegeben (siehe auch: Entscheidungsgründe, Seite 4, erster Absatz "Auch wenn die Verträglichkeit eine Grundvoraussetzung für Weichmacher sein mag, ..."), die eine hohe Verträglichkeit mit dem weichzumachenden Polymer aufweisen, diesem gute thermoplastische Eigenschaften verleihen und nur eine geringe Neigung zum Abdampfen und/oder Ausschwitzen (hohe Permanenz) besitzen. Unter solchen Umständen ist die Frage, ob D7 sich tatsächlich mit der Problematik der Verträglichkeit des Weichmachers mit dem (weichzumachenden) Polymer befasst, nicht entscheidend (siehe Beschwerdeerwiderung: Abschnitt 3.2.1 und den dort angesprochenen Unterschied zwischen "Extraktionsbeständigkeit" und "Kompatibilität/Verträglichkeit"; siehe auch Seite 3, vorletzter Absatz, bis Seite 4, zweiter Absatz). Selbst, wenn dies nicht der Fall sein sollte (was der Argumentation der Argumentation der Beschwerdegegnerin entgegenkäme), könnte daraus nicht abgeleitet werden, dass D7 schon aus diesem Grund keinen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik darstellen kann. Daher sind die Argumente der Beschwerdegegnerin diesbezüglich nicht überzeugend (Beschwerdeerwiderung: Abschnitt 3.2.2.2, beginnend auf Seite 3).

3.1.7 Die Tatsache, dass D3 und D4 weitere geeignete Dokumente darstellen, welche als nächstliegender Stand der Technik in Betracht kommen können (wie auch von der Einspruchsabteilung berücksichtigt), steht nicht im Widerspruch zu der obigen Schlussfolgerung. Es ist nämlich ständige Rechtsprechung, dass, wenn der Fachperson mehrere gangbare Wege offenstehen, d.h. von mehreren unterschiedlichen Dokumenten ausgehende Wege die zu der Erfindung führen könnten, es die Ratio des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes erfordert, die Erfindung in

Bezug auf alle diese Wege zu prüfen, bevor ihr eine erfinderische Tätigkeit zugesprochen werden kann (Rechtsprechung, *supra*, I.D.3.1, Absatz beginnend mit "In T 1742/12 ...").

- 3.1.8 Die Kammer vertritt ferner die Auffassung, dass bei der Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes die Bestimmung des nächstliegenden Standes der Technik nicht bedeutet, dass ein einziges Dokument ausgewählt werden muss und kein anderes Dokument weiter in Betracht gezogen werden darf. Daher kann die Frage, ob die in D7 behandelten Aufgaben "weiter entfernt" von den im Streitpatent behandelten Aufgaben sind als die in D3/D4, nicht als Begründung dafür dienen, dass D7 nicht als geeigneter nächstliegender Stand der Technik in Betracht gezogen werden kann (Rechtsprechung, *supra*, I.D.3.2, Absatz beginnend mit "In T 1076/16..."; siehe auch I.D.3.4.1). Somit ist die Tatsache, dass D7 sich nicht explizit mit der Aufgabe der Verträglichkeit der Weichmacher-Zusammensetzung befasst, nicht hinreichend, um D7 als einen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik außer Acht zu lassen (siehe Begründung der angefochtenen Entscheidung: Seite 4, erster Absatz; Beschwerdeerwiderung: Abschnitt 3.2.2.2).
- 3.1.9 Daher kann D7 als nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden.
- 3.2 Artikel 56 EPÜ - D7 als nächstliegender Stand der Technik
- 3.2.1 In der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin dargelegt, warum ihrer Meinung nach der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ausgehend von D7 nicht erfinderisch sei. Diesbezüglich hat die Beschwerdeführerin insbesondere eine

Argumentationslinie basierend auf dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz formuliert, welche wie folgt zusammengefasst werden kann:

- D7 beschreibe PVC-haltige Folienschichten, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, und die hierfür verwendbare toxikologisch unbedenkliche Weichmacher-Zusammensetzungen aus polymeren Weichmachern auf Basis von Adipinsäure und Dioctylterephthalat (DOTP), wobei DOTP den Verbindungen der allgemeinen Formel (II) gemäß Anspruch 1 wie erteilt entspreche. Als polymere Weichmacher auf Basis von Adipinsäure können gemäß D7 handelsübliche Adipinsäurepolyester eingesetzt werden (Beschwerdebegründung: Seite 16, ab dem vierten Absatz);
- Der Gegenstand von Anspruch 1 wie erteilt unterscheide sich von D7 darin, dass für den polymeren Weichmacher auf Basis von Adipinsäure als Dirole unverzweigte oder verzweigte C₂-C₁₂- Alkyl- oder Alkenyldiole und als Endgruppe eine Carbonsäure mit einem unverzweigten oder verzweigten C₂-C₁₂- Alkylrest gewählt worden seien (Beschwerdebegründung: Abschnitt 2.3 "Unterscheidungsmerkmale Streitpatent - D7");
- Da gegenüber D7 keine Verbesserung einer technischen Wirkung erzielt werde, könne die objektive Aufgabe nur darin bestehen, eine alternative Weichmacherzusammensetzung bereitzustellen (Beschwerdebegründung: Abschnitt 2.4 "Aus den Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung" und Abschnitt 2.5 "Objektive technische Aufgabe der Erfindung");

- D7 offenbare, dass handelsübliche Adipinsäurepolyester als polymere Weichmacher auf Basis von Adipinsäure eingesetzt werden. Da D7 den handelsüblichen Adipinsäurepolyester nicht weiter spezifiziere, sei es für den Fachmann eine Routineaufgabe, einen geeigneten Weichmacher aus dem Stand der Technik, wie z.B. die aus D8 und D9 bekannten Palamoll® 632 und Palamoll® 646, auszuwählen. Somit gelange der Fachmann in einer naheliegenden Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt (Beschwerdebegründung: Abschnitt 2.6 "Naheliegen der Lösung").

3.2.2 Bezüglich der Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber D7 hat die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeerwiderung lediglich die Wahl von D7 als geeignetem nächstliegendem Stand der Technik bestritten. Die Beschwerdegegnerin hat jedoch keine Argumente vorgebracht warum, sollte D7 von der Kammer entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin als geeigneter nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden, die Analyse der Beschwerdeführerin fehlerhaft und ihr Einwand daher zurückzuweisen sei.

3.2.3 In der Mitteilung der Kammer stand ferner Folgendes (siehe Abschnitt 6.2.1):

"Jedoch hat die Beschwerdegegnerin keine Argumente vorgebracht warum, sollte D7 von der Kammer doch als geeigneten nächstliegenden Stand der Technik betrachtet werden, die Analyse der Beschwerdeführerin fehlerhaft sei und daher zurückzuweisen wäre. Unter solchen Umständen scheint die Analyse der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten zu sein."

Die Beschwerdegegnerin hat auf diese Mitteilung nicht

(inhaltlich) reagiert, und hat insbesondere keine Argumente vorgebracht, warum die Kammer ihre vorläufige Meinung ändern sollte.

- 3.2.4 Unter solchen Umständen gibt es für die Kammer keinen Grund, den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwand der fehlenden erfinderischen Tätigkeit von Anspruch 1 wie erteilt, ausgehend von D7 als nächstliegendem Stand der Technik, welcher für die Kammer überzeugend ist, zurückzuweisen.
- 3.2.5 In der Mitteilung der Kammer wurde ferner angegeben, dass, wenn die Analyse der Beschwerdeführerin bezüglich der fehlenden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D7 von der Beschwerdegegnerin doch noch bestritten werden sollte,

"festzustellen [ist], dass die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D7 als nächstliegendem Stand der Technik in der angefochtenen Entscheidung nicht behandelt wurde. Daher, sofern die Kammer zum Schluss kommen sollte, dass D7 - entgegen der Meinung der Einspruchsabteilung - doch einen geeigneten Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit darstellen kann, könnte sich die Frage der Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung stellen (Artikel 11 VOBK 2020)." (Mitteilung der Kammer: Abschnitt 6.2.2).

Die Beschwerdegegnerin hat jedoch auf diesen Abschnitt der Mitteilung der Kammer nicht reagiert und weder der Analyse der Beschwerdeführerin widersprochen, noch einen Antrag auf Zurückverweisung an die erste Instanz gestellt. Somit kann die Kammer im vorliegenden Fall keine besonderen Gründe im Sinne von Artikel 11 VOBK 2020 erkennen, die eine Zurückverweisung rechtfertigen

würden.

- 3.2.6 Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass Anspruch 1 des Hauptantrags (Anspruch 1 wie erteilt) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Hilfsanträge 1 bis 9

4. Erfinderische Tätigkeit
- 4.1 In der Mitteilung der Kammer stand, dass die Hilfsanträge 1 bis 9 in der Beschwerdeerwiderung nicht substantiiert wurden, wobei ein Verweis auf das Vorbringen in der ersten Instanz nicht die Voraussetzungen von Artikel 12 (3) VOBK 2020 erfülle (Mitteilung: Abschnitt 3). Auch auf diesen Abschnitt der Mitteilung hat die Beschwerdegegnerin nicht (inhaltlich) reagiert.
- 4.2 Insbesondere hat die Beschwerdegegnerin nicht dargelegt, inwiefern, wenn der durch die Beschwerdeführerin vorgebrachte Einwand der fehlenden erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 des Hauptantrags ausgehend von D7 als nächstliegendem Stand der Technik erfolgreich wäre, die im jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 9 durchgeführten Änderungen geeignet wären, diesen Einwand auszuräumen.
- 4.3 Angesichts der von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Argumentation der fehlenden erfinderischen Tätigkeit der Ansprüche 2 bis 23 des erteilten Patents ausgehend von D7 als nächstliegendem Stand der Technik (Beschwerdebegründung: Abschnitte 2.7 bis 2.22; siehe insbesondere die Abschnitte 2.8 bis 2.10 und 2.13), ist die Kammer aus folgenden Gründen ferner der Meinung,

dass die im jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 9 vorgenommenen Änderungen nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen:

- Die im jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 9 angeführten Mengenangaben der Verbindungen der allgemeinen Formeln (I) oder (II) sowie des gegebenenfalls anwesenden von den Verbindungen (I) und (II) verschiedenen Weichmachers sind aus Tabelle 1 der D7 offensichtlich. In diesem Zusammenhang stellt die in Tabelle 1 angegebene Verbindung "Polyadipat" einen generischen Begriff dar, welcher die Formel (I) beinhaltet. Ferner entsprechen die Komponenten "Dioctylterephthalat" und "Epoxidiertes Sojabohnenöl" der Formel (II) und dem - optionalen - von den Verbindungen (I) und (II) verschiedenen Weichmacher gemäß dem jeweiligen Anspruch 1;

- Das Argument der Beschwerdeführerin, dass Palamoll® 646 gemäß D9 einer Komponente gemäß Formel (I) des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1 bis 9 entspricht (was aus der in Abschnitten 2.8 bis 2.10 der Beschwerdebegründung dargelegten Argumentationslinie herleitbar ist) wurde nicht in Frage gestellt. Auch die Kammer sieht keinen Grund eine andere Meinung zu vertreten.

4.4 Somit ist der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1 bis 9 ausgehend von D7 aus den gleichen Gründen, die für Anspruch 1 des Hauptantrags dargestellt wurden, nicht erfinderisch.

5. Da keiner der Anträge der Beschwerdegegnerin gewährbar ist, ist das Patent zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Hampe

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt