

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 10. Juli 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0733/22 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 12005126.3

**Veröffentlichungsnummer:** 2684675

**IPC:** B29C51/16, B32B3/26, B32B27/32,  
G09F3/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Polymerfolie zum In-Mould-Etikettieren

**Patentinhaberin:**  
Treofan Germany GmbH & Co. KG

**Einsprechende:**  
Taghleef Industries L.L.C.

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 111(1), 123(2)  
VOBK 2020 Art. 11, 12(4), 13(1), 13(2)

**Schlagwort:**

Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung (nein)  
Hauptantrag - Änderungen - Zwischenverallgemeinerung  
Hauptantrag - Änderungen - zulässig (nein)  
Hilfsanträge 1, 2, 3, 4 und 5 - Änderung des Vorbringens -  
Änderung zugelassen (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 0733/22 - 3.2.05

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05**  
**vom 10. Juli 2024**

**Beschwerdeführerin:** Treofan Germany GmbH & Co. KG  
(Patentinhaberin) Bergstrasse  
66539 Neunkirchen (DE)

**Vertreter:** Dörr, Klaus  
Dörr IP  
Nordring 29  
65719 Hofheim (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Taghleef Industries L.L.C.  
(Einsprechende) Jebel Ali Industrial Area 1  
Dubai (AE)

**Vertreter:** Kutzenberger Wolff & Partner  
Waidmarkt 11  
50676 Köln (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 11. März 2022 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2 684 675 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** P. Lanz  
**Mitglieder:** M. Holz  
B. Burm-Herregodts

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 2 684 675 (im Folgenden "das Patent" genannt) zu widerrufen. Die Einspruchsabteilung war darin unter anderem zu der Schlussfolgerung gelangt, dass der ihr vorliegende Hilfsantrag 2 nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin Anspruchssätze gemäß einem Hauptantrag und Hilfsanträgen 1, 2 und 3 ein.

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) hat auf die Beschwerdebegründung der Patentinhaberin erwidert.

II. In einer am 19. April 2024 erlassenen Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer unter anderem ihre vorläufige Einschätzung mit, dass der Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle, sowie ihre Absicht, die zu dieser Zeit vorliegenden Hilfsanträge 1, 2 und 3 (Hilfsanträge 2, 3 und 4 dieser Entscheidung) der Beschwerdeführerin nach Artikel 12 (4) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Mit Schreiben datiert vom 22. Mai 2024 nahm die Beschwerdeführerin zu der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK Stellung und reichte einen Anspruchssatz gemäß einem neuen Hilfsantrag 1 sowie die folgende Druckschrift ein:

D19: "Kunststoff-Lexikon", W. Woebcken (Herausgeber),  
9. Auflage, Carl Hanser Verlag München Wien,  
1998, Seiten 10 und 11.

III. Am 10. Juli 2024 fand eine mündliche Verhandlung vor  
der Kammer statt. Die Beschwerdeführerin überreichte  
während dieser mündlichen Verhandlung einen  
Anspruchssatz gemäß einem neuen Hilfsantrag 5.

Die Beschwerdeführerin beantragte:

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und  
die Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren  
Entscheidung an die Einspruchsabteilung oder
- die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter  
Fassung auf der Grundlage der
  - mit der Beschwerdebegründung eingereichten  
Ansprüche gemäß Hauptantrag oder
  - mit Schreiben vom 22. Mai 2024 eingereichten  
Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 oder
  - mit der Beschwerdebegründung eingereichten  
Ansprüche gemäß einem der Hilfsanträge 2 bis 4  
(eingereicht als Hilfsanträge 1 bis 3) oder
  - während der mündlichen Verhandlung eingereichten  
Ansprüche gemäß Hilfsantrag 5.

Die Beschwerdegegnerin beantragte:

- die Zurückweisung der Beschwerde,
- die Angelegenheit nicht zurückzuverweisen,
- die Hilfsanträge 1 bis 5 nicht in das Verfahren  
zuzulassen.

IV. Anspruchsfassungen

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt (die von  
der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen  
Klammern eingefügt):

"**[1]** Mehrschichtige, opake, biaxial-orientierte Polyolefinfolie mit einer Dicke von kleiner 150  $\mu\text{m}$  und größer 15 $\mu\text{m}$ , umfassend

**[2]** a. eine Vakuolen-haltige Basisschicht, die mindestens ein Polymer mindestens eines Olefins enthält,

**[3]** b. eine innere Zwischenschicht, die mindestens ein Polymer mindestens eines Olefins enthält,

**[4]** c. eine äußere Zwischenschicht, die mindestens ein Polymer mindestens eines Olefins enthält,

**[5]** d. eine innere Deckschicht, die 5 - 70 Gew.-% mindestens eines Polyethylens sowie 30 - 95 Gew.-% mindestens eines Propylenpolymers enthält, und

**[6]** e. eine äußere Deckschicht, die 5 - 70 Gew.-% mindestens eines Polyethylens sowie 30 - 95 Gew.-% mindestens eines Propylenpolymers enthält,

**[7]** wobei sich die Mengenangaben jeweils auf das Gewicht der jeweiligen Schicht beziehen, dadurch gekennzeichnet, dass

**[8]** die äußere Zwischenschicht eine Dicke im Bereich 1 bis 6 $\mu\text{m}$  aufweist **[9]** und 2 bis 8 Gew.-%  $\text{TiO}_2$  Pigmente enthält **[10]** und die Folie auf beiden Seiten einen Glanz, gemessen gemäß DIN EN ISO 2813 bei einem Winkel von  $60^\circ$  und bei einer Temperatur von  $25^\circ\text{C}$ , kleiner 50 Glanzeinheiten aufweist und **[11]** die Trennkraft zum Entstapeln der Folie, gemessen von einer Folienseite gegen eine Folienseite, kleiner 20 N ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal 8 durch das folgende Merkmal 8' ersetzt ist:

"**[8']** die äußere additiv-haltige Zwischenschicht Antistatika, Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/

*oder Stabilisatoren enthält und eine Dicke im Bereich 1 bis 6µm aufweist"*

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Streichung des Merkmals 9.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal 11 durch das folgende Merkmal 11' ersetzt ist:

*"[11'] die Trennkraft zum Entstapeln der Folie, gemessen von einer Folienseite gegen eine Folienseite, kleiner 15 N ist."*

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass das folgende Merkmal 9' zwischen den Merkmalen 8 und 10 eingefügt ist:

*"[9'] die innere Zwischenschicht eine Dicke im Bereich 1 bis 6µm aufweist"*

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dadurch, dass das Merkmal 8 durch das folgende Merkmal 8'' ersetzt ist:

*"[8''] die äußere additiv-haltige Zwischenschicht eine Dicke im Bereich 1 bis 6µm aufweist"*

V. Die Beteiligten trugen im Wesentlichen Folgendes vor:

a) *Vermeintliche Verletzung des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör durch die Einspruchsabteilung*

i) *Beschwerdeführerin*

Gemäß Punkt 9.1 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung sei die Einspruchsabteilung nur bereit gewesen, der Beschwerdeführerin die Möglichkeit zu geben, einen weiteren Hilfsantrag zu stellen. Die Beschwerdeführerin habe zwar dennoch vier Hilfsanträge (Hilfsanträge 6, 7, 8 und 9 der angefochtenen Entscheidung) eingereicht. Die Einspruchsabteilung habe die *prima-facie*-Relevanz dieser Hilfsanträge jedoch nur oberflächlich geprüft.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Der Anspruch auf rechtliches Gehör der Beschwerdeführerin sei von der Einspruchsabteilung nicht verletzt worden. Dieser umfasse nicht das Recht, eine beliebige Anzahl von Hilfsanträgen einzureichen, oder die Pflicht der Einspruchsabteilung, diese zuzulassen. Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen hinsichtlich der Zulassung der Hilfsanträge 6, 7, 8 und 9 der angefochtenen Entscheidung korrekt ausgeübt. Sie habe detailliert begründet, warum diese nach Anwendung des *prima-facie*-Kriteriums nicht zuzulassen seien. Die Entscheidung sei nicht damit begründet worden, dass vier Hilfsanträge statt nur eines Hilfsantrags eingereicht worden seien.

b) *Hauptantrag der Beschwerdeführerin: Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ*

i) *Beschwerdeführerin*

Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin erfülle die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ. Die Merkmale 8 und 9 seien im vierten und fünften Absatz auf Seite 12 der Beschreibung der Anmeldung, auf der das Patent beruht, in der ursprünglich eingereichten Fassung (im Folgenden "ursprüngliche Anmeldung" genannt) offenbart. Es liege im Hinblick auf das Merkmal 8 keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vor. Der Ausdruck "*dieser Zwischenschicht*" im letzten Satz des vierten Absatzes auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung beziehe sich auf die in diesem Absatz allgemein diskutierte äußere Zwischenschicht und nicht auf die des unmittelbar vorhergehenden Satzes, da Additive als optionale/bevorzugte Merkmale vorgesehen seien. Der Fachmann fasse daher die Dicken am Ende dieses Absatzes so auf, dass sie sich auf die inneren und äußeren Zwischenschichten des gesamten Absatzes beziehen, die unabhängig voneinander herkömmliche Additive enthalten könnten oder nicht. Die in dem vorletzten Satz des vierten Absatzes auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung enthaltene Aufzählung von Additiven sei nicht abschließend. Die Einleitung des fünften Absatzes auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung mit den Worten "*[d]arüber hinaus*" stelle einen Bezug zu dem vorherigen Absatz her und konkretisiere, dass weitere Additive in der äußeren Zwischenschicht vorliegen könnten und nenne Vakuolen-iniziiierende Füllstoffe und/oder Pigmente, insbesondere  $\text{TiO}_2$ , beispielsweise in einer Menge von 2 bis 8 Gew.-%. Der fünfte Absatz präzisiere daher den vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung. Somit verstehe der Fachmann, dass  $\text{TiO}_2$  ein

Additiv sei. Auch die Druckschrift D19 belege, dass  $\text{TiO}_2$  ein Additiv sei. Der vierte Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung beziehe sich auf Additive im Allgemeinen, also alle Stoffe, die der Zwischenschicht zugesetzt werden könnten, einschließlich der im fünften Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung genannten speziellen Additive. Die Bezugnahme auf "derartige" im fünften Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung bedeute nicht, dass sich diese Dicken auf Ausführungsformen mit Vakuolen-iniziiierenden Füllstoffen und/oder Pigmenten beziehe. Die Offenbarung für derartige Zwischenschichten umfasse den gleichen Dickenbereich von 1 bis 6  $\mu\text{m}$ . Dieser sei auch von den im fünften Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung genannten größeren Dickenbereichen umfasst. Der Hinweis "zweckmäßigerweise" beziehe sich auf andere, nicht genannte Anforderungen. Da für beide Bereiche eine untere Grenze von 0,5  $\mu\text{m}$  offenbart sei, sei die Gleichwertigkeit der Offenbarung erkennbar. Der Fachmann entnehme dieser Offenbarung, dass für bestimmte Additive, wie beispielsweise Vakuolen-iniziiierende Füllstoffe, eine größere Dicke von bis zu 15  $\mu\text{m}$ , respektive 10  $\mu\text{m}$ , möglich sein könne, aber nicht zwingend vorgeschrieben sei. Für den Fachmann sei auch erkennbar, dass sich die Angabe für derartige Zwischenschichten im fünften Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung auf Vakuolen-iniziiierende Füllstoffe beziehe, da diese einen größeren Teilchendurchmesser hätten, beispielsweise Calciumcarbonat mit 3,5  $\mu\text{m}$ , und nicht auf Pigmente wie  $\text{TiO}_2$  mit einem Teilchendurchmesser von 0,1 bis 0,3  $\mu\text{m}$ . Während der Fachmann daher erwarte, dass eine äußere Zwischenschicht, welche die vakuolenerzeugenden Zusätze enthalte, zum oberen Ende des offenbarten Bereichs tendiere, gebe es keinen Grund,  $\text{TiO}_2$  in gleicher Weise

zu betrachten. Auch die Kombination der Merkmale 8 und 9 sei im vierten und fünften Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung offenbart. Die Kombination dieser Merkmale werde auch durch die in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung enthaltenen Beispiele gestützt. Alle in der ursprünglichen Anmeldung angeführten Beispiele offenbarten eine äußere Zwischenschicht mit einer Dicke im Bereich 1 bis 6  $\mu\text{m}$ , namentlich seien die Dicken 2,7  $\mu\text{m}$ , 2,1  $\mu\text{m}$  und 2,3  $\mu\text{m}$  genannt. Kein einziges Beispiel nenne eine Dicke für die äußere Zwischenschicht im Bereich zwischen 6  $\mu\text{m}$  und 15 bzw. 10  $\mu\text{m}$ . Alle erfindungsgemäßen Beispiele offenbarten eine äußere Zwischenschicht mit 6 Gew.-%  $\text{TiO}_2$  Pigment. Dies gebe dem Fachmann einen klaren Hinweis auf die Kombination der Merkmale 8 und 9. Auch die übrigen Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags seien im Zusammenhang dieser Ausführungsbeispiele offenbart.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin erfülle nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ. Der letzte Satz des vierten Absatzes auf Seite 12 der ursprünglichen Beschreibung beziehe sich auf "[d]ie Dicke dieser Zwischenschicht". Der Fachmann verstehe den Bezug auf "diese Zwischenschicht" im Lichte des vorangehenden Satzes als die innere Zwischenschicht oder die äußere Zwischenschicht, welche jeweils unabhängig voneinander die für die einzelnen Schichten beschriebenen üblichen Additive, wie Antistatika, Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/oder Stabilisatoren enthielten. Die in Merkmal 9 genannten  $\text{TiO}_2$  Pigmente stellten keine derartigen "üblichen" Additive dar. Die ursprüngliche Anmeldung differenziere klar zwischen den im vierten Absatz auf Seite 12

genannten "üblichen" Additiven einerseits und den im fünften Absatz auf Seite 12 genannten Vakuolen-iniziiierenden Füllstoffen und/oder Pigmenten, insbesondere  $\text{TiO}_2$ , andererseits. Es gebe keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung dafür, dass Zwischenschichten, welche die im vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung als "üblich" bezeichneten Additive nicht enthalten, eine Dicke im Bereich von 1 bis 6  $\mu\text{m}$  haben könnten. Merkmal 8 sei daher das Ergebnis einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung. Auch sei die Kombination der Merkmale 8 und 9 nicht in der ursprünglichen Anmeldung offenbart. Der vierte Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung nenne bevorzugte Schichtdicken bei Verwendung von dort als "üblich" bezeichneten Additiven. Der fünfte Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung gebe im Gegensatz hierzu für Vakuolen-iniziiierende Füllstoffe und/oder Pigmente, wie  $\text{TiO}_2$ , andere Dickenbereiche an. Auf die Frage, aus welchem technischen Grund die ursprüngliche Anmeldung vorsieht, dass bei Zusatz von  $\text{TiO}_2$  eine höhere Schichtdicke als für die im vierten Absatz auf Seite 12 als "üblich" bezeichneten Additive verwendet werden kann, komme es nicht an. Die in der ursprünglichen Anmeldung im Zusammenhang mit konkreten Ausführungsformen genannten einzelnen Werte für die Schichtdicke ließen sich nicht auf einen Bereich von 1 bis 6  $\mu\text{m}$  verallgemeinern.

c) *Hilfsanträge 1 bis 5 der Beschwerdeführerin*

i) *Beschwerdeführerin*

Der mit Schreiben vom 22. Mai 2024 eingereichte Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 1 sei im Hinblick auf den erstmals im Beschwerdeverfahren erhobenen Einwand

einer möglichen unzulässigen Zwischenverallgemeinerung überreicht worden. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 gebe die im vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung genannten Additive an, so dass dieser Einwand damit ausgeräumt sei. Der Hilfsantrag 1 werfe keine neuen Fragestellungen auf und seine Zulassung bedeute keine unzumutbare Belastung. Die Kombination der Merkmale 8' und 9 sei aus den gleichen Gründen, wie sie hinsichtlich der Kombination der Merkmale 8 und 9 mit Bezug auf den Hauptantrag geltend gemacht wurden, in der ursprünglichen Anmeldung offenbart. Es gebe keinen konkreten Grund dafür, dass dieser Hilfsantrag erst nach dem Erhalt der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK und nicht bereits in Reaktion auf die Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin eingereicht worden sei.

In dem Hilfsantrag 2 sei der auf die Kombination der Merkmale 8 und 9 gerichtete Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ durch die Streichung des Merkmals 9 ausgeräumt worden. Hinsichtlich des Einwands der vermeintlich unzulässigen Zwischenverallgemeinerung werde auf das Vorbringen zu dem Hauptantrag verwiesen. Das Merkmal 11' (siehe Hilfsantrag 3) sei im erteilten Anspruch 14 offenbart. Das Merkmal 9' (siehe Hilfsantrag 4) sei im vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung offenbart.

Der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichte Hilfsantrag 5 räume die im bisherigen Verfahren erörterten Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ aus. Die in Anspruch 1 dieses Hilfsantrags enthaltenen Änderungen seien durch den vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung gestützt. Die dortige Aufzählung von "üblichen" Additiven sei nicht abschließend. Der Begriff "additiv-haltige" (siehe

Merkmal 8''') umfasse alle Arten von Additiven, einschließlich derjenigen, die in dem vierten und fünften Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung genannt seien, und somit auch TiO<sub>2</sub>. Es lägen außergewöhnliche Umstände vor, die für eine Zulassung des Hilfsantrags 5 sprächen. Der Aspekt der Zwischenverallgemeinerung sei erst in der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK und in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer weiter konkretisiert worden. Erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer sei die Sichtweise, dass "übliche" Additive auch TiO<sub>2</sub> enthielten, erörtert worden.

ii) *Beschwerdegegnerin*

Der Hilfsantrag 1 der Beschwerdeführerin sei nach Artikel 13 (2) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen. Die Beschwerdeführerin habe keine stichhaltigen Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorlägen. In Punkt 2.1.4 der Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin sei bereits der Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung im Hinblick auf das Merkmal 8 erhoben worden. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthalte die Kombination der Merkmale 8 und 9. Der hinsichtlich des Hauptantrags in Bezug auf die Kombination dieser Merkmale nach Artikel 123 (2) EPÜ geltend gemachte Einwand werde *prima facie* nicht durch den Hilfsantrag 1 ausgeräumt.

Die Hilfsanträge 2, 3 und 4 der Beschwerdeführerin seien nach Artikel 12 (4) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen, da diese die gegen den Hauptantrag erhobenen Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht ausräumten. Der Anspruch 1 dieser Hilfsanträge sei im Hinblick auf das Merkmal 8 aus den gleichen

Gründen wie Anspruch 1 des Hauptantrags das Ergebnis einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 enthalte ferner die Kombination der Merkmale 8 und 9 und erfülle daher auch in dieser Hinsicht aus den gleichen Gründen wie Anspruch 1 des Hauptantrags nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Der Hilfsantrag 5 der Beschwerdeführerin sei nach Artikel 13 (2) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen. Der Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung sei schon in der zwei Jahre vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Beschwerdeerwiderung erhoben worden. Dort sei in Punkt 2.1.3 auch dargelegt worden, dass TiO<sub>2</sub> in der ursprünglichen Anmeldung als spezielles Additiv, nicht aber als "übliches" Additiv aufgefasst werde. Ferner erfülle Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 *prima facie* nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ. Der in Merkmal 8'' enthaltene Begriff "additiv-haltige" umfasse auch andere als die im vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung als "üblich" bezeichneten Additive, unter anderem auch TiO<sub>2</sub>. Damit gehe er über die im vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung genannten "üblichen" Additive hinaus.

## **Entscheidungsgründe**

### **1. Vermeintliche Verletzung des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör durch die Einspruchsabteilung**

Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Verfahrensmangel betrifft nicht das gesamte

Einspruchsverfahren, sondern nur die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, die in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsanträge 6 bis 9 nicht im Einspruchsverfahren zuzulassen. Diese Hilfsanträge sind von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren nicht weiterverfolgt worden. Insbesondere betrifft der vermeintliche Verfahrensmangel nicht die Entscheidung der Einspruchsabteilung in Bezug auf den nunmehr vorliegenden Hauptantrag, der laut Beschwerdeführerin identisch zu dem Hilfsantrag 2 ist, auf dem die angefochtene Entscheidung beruht, oder die im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5.

Die Kammer sah daher keine Veranlassung, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, ohne die Angelegenheit in der Sache zu prüfen (Artikel 111 (1) EPÜ, Artikel 11 VOBK). Zur Frage einer möglichen Rückzahlung der Beschwerdegebühr siehe unten Punkt 6.

## 2. **Hauptantrag - Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ**

2.1 Die Einspruchsabteilung war in der angefochtenen Entscheidung zu der Auffassung gelangt, der nunmehrige Hauptantrag genüge nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ (siehe Punkt 7.3 der Entscheidungsgründe). Sie sah die Kombination der Merkmale 8 und 9 nicht in der ursprünglichen Anmeldung offenbart.

Die Beschwerdegegnerin schließt sich dieser Auffassung der Einspruchsabteilung an und betrachtet ferner das Merkmal 8 als Ergebnis einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.

Die Beschwerdeführerin verweist hinsichtlich der Merkmale 8 und 9 auf den vierten und fünften Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung.

- 2.2 Der in Merkmal 8 angegebene Bereich für die Dicke der äußeren Zwischenschicht ist für sich genommen unstrittig im letzten Satz des vierten Absatzes auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung offenbart. Allerdings bezieht sich der dort offenbarte Bereich auf "*[d]ie Dicke dieser Zwischenschicht*" (Unterstreichung durch die Kammer). Der Fachmann versteht dies im Lichte des vorangehenden Satzes als die Dicke der inneren Zwischenschicht und der äußeren Zwischenschicht, die "*jeweils unabhängig voneinander die für die einzelnen Schichten beschriebenen üblichen Additive, wie Antistatika, Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/oder Stabilisatoren enthalten*". Der letzte Satz dieses Absatzes bezieht sich somit weder allgemein auf eine beliebige innere und/oder äußere Zwischenschicht noch auf eine innere und/oder äußere Zwischenschicht, die irgendein beliebiges Additiv enthalten.

Es mag zwar zutreffen, dass Additive in der ursprünglichen Anmeldung lediglich als optionale oder bevorzugte Merkmale der äußeren Zwischenschicht vorgesehen sind. Allerdings versteht der Fachmann die Wendung "*[d]ie Dicke dieser Zwischenschicht*" derart, dass sich die dort angegebene Dicke gerade auf derartige innere und äußere Zwischenschichten bezieht, die jeweils unabhängig voneinander die für die einzelnen Schichten beschriebenen üblichen Additive, wie Antistatika, Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/oder Stabilisatoren enthalten.

Dem Fachmann erschließt sich auch nicht unmittelbar und eindeutig, dass die in Merkmal 9 genannten  $\text{TiO}_2$  Pigmente zu den im vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung genannten, für die jeweilige Schicht beschriebenen "üblichen" Additive gehören würden. Vielmehr können der vierte und fünfte Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung zwanglos auch so verstanden werden, dass die ursprüngliche Anmeldung zwischen den im vierten Absatz als "üblich" bezeichneten Additiven einerseits und den im fünften Absatz genannten Vakuolen-iniziiierenden Füllstoffen und/oder Pigmenten, insbesondere  $\text{TiO}_2$ , andererseits unterscheidet. Dieser Interpretation steht auch nicht die Ansicht der Beschwerdeführerin entgegen, dass  $\text{TiO}_2$  für sich genommen ein gebräuchliches Additiv für Kunststoffmaterialien ist. Ebenso wenig steht dieser Auffassung entgegen, dass die in dem vorletzten Satz des vierten Absatzes auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung enthaltene Aufzählung von dort als "üblich" bezeichneten Additiven (Antistatika, Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/oder Stabilisatoren) nicht abschließend ist.

Eine Basis dafür, dass die äußere Zwischenschicht eine Dicke im Bereich 1 bis  $6\mu\text{m}$  aufweist, ohne die zusätzliche Angabe, dass die äußere Zwischenschicht die im vierten Absatz auf Seite 12 der Anmeldung als "üblich" bezeichneten Additive aufweist, ist der ursprünglichen Anmeldung nicht eindeutig zu entnehmen.

Eine Zwischenverallgemeinerung wäre nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht oder das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist (siehe "Rechtsprechung der

Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", Zehnte Auflage, Juli 2022 - im Folgenden "Rechtsprechung" genannt -, II.E.1.9.1).

Die Beschwerdeführerin hat weder behauptet noch überzeugend dargelegt, dass die in Merkmal 8 angegebene Schichtdicke der Zwischenschicht in keiner funktionalen oder strukturellen Verbindung mit dem Vorhandensein der im vorletzten Satz des vierten Absatzes auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung als "üblich" bezeichneten Additive stehen würde.

Eine Schichtdicke von 1 bis 6  $\mu\text{m}$  (siehe Merkmal 8) ist ursprünglich offenbart für Zwischenschichten, die in der ursprünglichen Anmeldung als "üblich" bezeichnete Additive enthalten. Da der Anspruch 1 des Hauptantrags diese Angabe nicht enthält, ist er das Ergebnis einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.

2.3 Darüber hinaus ist auch die Kombination der Merkmale 8 und 9 den angegebenen Stellen der ursprünglichen Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Aus den oben genannten Gründen bezieht der Fachmann die im letzten Satz des vierten Absatzes auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung genannten Dickenbereiche auf Zwischenschichten, welche die dort als "üblich" bezeichneten Additive enthalten. Die ursprüngliche Anmeldung offenbart hingegen nicht, dass eine Dicke im Bereich 1 bis 6  $\mu\text{m}$  für eine äußere Zwischenschicht zu wählen ist, welche 2 bis 8 Gew.-%  $\text{TiO}_2$  Pigmente enthält.

Der Fachmann versteht die Wendung "[d]arüber hinaus" nicht derart, dass die Angaben im vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung durch die Angaben

im fünften Absatz "präzisiert" würden. Vielmehr bezieht sich der vierte Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung auf eine innere Zwischenschicht und eine äußere Zwischenschicht, welche *"jeweils unabhängig voneinander die für die einzelnen Schichten beschriebenen üblichen Additive, wie Antistatika, Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/oder Stabilisatoren enthalten"*; die Dicke dieser Zwischenschicht ist vorzugsweise größer als 0,5 µm und liegt bevorzugt im Bereich von 0,6 bis 8 µm, insbesondere 1 bis 6 µm.

Der fünfte Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung bezieht sich hingegen auf Ausgestaltungen, bei denen die innere Zwischenschicht und die äußere Zwischenschicht, insbesondere die äußere Zwischenschicht, Vakuolen-inizierende Füllstoffe und/oder Pigmente, insbesondere TiO<sub>2</sub>, beispielsweise in einer Menge von 2 bis 8 Gew.-%, enthalten; die Dicke derartiger Zwischenschichten ist zweckmäßigerweise größer als 0,5 µm und liegt vorzugsweise im Bereich von 1,0 bis 15 µm, insbesondere 1,5 bis 10 µm.

Die Beschwerdeführerin führt zwar zutreffend aus, dass der Fachmann den Begriff "zweckmäßigerweise" im fünften Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung als mögliche, aber nicht zwingende Festlegung der Dicke verstehe. Allerdings folgt hieraus nicht, dass der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig eine Kombination der Merkmale 8 und 9 zu entnehmen wäre. Auch wenn für den Fachmann erkennbar ist, dass eine TiO<sub>2</sub> in einer Menge von 2 bis 8 Gew.-% enthaltende Zwischenschicht nicht zwangsläufig die im letzten Satz des fünften Absatzes auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung genannte Dicke aufweisen muss, bedeutet dies im Umkehrschluss nicht, dass die im letzten Satz des

vierten Absatzes auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung genannte Dicke im Zusammenhang mit einer derartigen Zwischenschicht unmittelbar und eindeutig ableitbar wäre.

Auch stellt eine Dicke von *"vorzugsweise im Bereich von 1,0 bis 15  $\mu\text{m}$ , insbesondere 1,5 bis 10  $\mu\text{m}$ "* (siehe fünfter Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung) keine *"Präzisierung"* einer Dicke von *"vorzugsweise größer als 0,5  $\mu\text{m}$  und [...] bevorzugt im Bereich von 0,6 bis 8  $\mu\text{m}$ , insbesondere 1 bis 6  $\mu\text{m}$ "* (siehe vierter Absatz der ursprünglichen Anmeldung) dar.

Die Beschwerdeführerin hat auch keinen überzeugenden Nachweis dafür erbracht, dass der Fachmann anhand der gleichlautenden Mindestdicke (größer als 0,5  $\mu\text{m}$ ) erkenne, dass der Bereich für die Dicke nicht zu unterschiedlichen Ausführungsformen gehörig sei, sondern dass lediglich eine Abweichung je nach Zweck möglich sei. Vielmehr deutet die wiederholte Angabe des gleichen Wertes für die Mindestdicke darauf hin, dass es sich um unterschiedliche Ausführungsformen handelt, bei denen je nach Materialzusätzen der Zwischenschicht unterschiedliche Schichtdicken zu wählen sind. Andernfalls erschiene eine Wiederholung des gleichen Wertes für die Mindestdicke in den beiden Absätzen sinnlos.

Die von der Beschwerdeführerin angestellten Überlegungen, dass für eine Zwischenschicht, die Vakuolen-inizierende Füllstoffe enthält, eine höhere Schichtdicke technisch sinnvoll sei, mag zutreffen. Sie entkräften jedoch nicht die unmittelbare und eindeutige Offenbarung im fünften Absatzes auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung, wonach sich die dort genannte

Dicke auf "derartige" Zwischenschichten und somit auf die im vorherigen Satz genannten Zwischenschichten, die Pigmente, insbesondere  $\text{TiO}_2$ , beispielsweise in einer Menge von 2 bis 8 Gew.-%, enthalten, bezieht.

Bei den in der ursprünglichen Anmeldung offenbarten Beispielen 1 bis 3 mag die Dicke der  $\text{TiO}_2$ -haltigen äußeren Zwischenschicht zwar im Bereich von 1 bis 6  $\mu\text{m}$  liegen, wie von der Beschwerdeführerin angeführt. Die dort genannten Werte von 2,7  $\mu\text{m}$ , 2,1  $\mu\text{m}$  bzw. 2,3  $\mu\text{m}$  für die Dicke der äußeren Zwischenschicht stützen jedoch nicht eine Verallgemeinerung dieser drei Zahlenwerte auf den in dem Merkmal 8 angegebenen breiten Bereich von 1 bis 6  $\mu\text{m}$ . Dies gilt unabhängig von der Frage, ob die übrigen Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags im Zusammenhang mit diesen Beispielen offenbart sind oder nicht.

Der ursprünglichen Anmeldung ist eine Zwischenschicht, die 2 bis 8 Gew.-%  $\text{TiO}_2$  enthält und eine Schichtdicke von 1 bis 6  $\mu\text{m}$  aufweist, nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin erfüllt daher auch im Hinblick auf die Kombination der Merkmale 8 und 9 nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

### 3. **Hilfsantrag 1 der Beschwerdeführerin**

Die Beschwerdeführerin reichte den Hilfsantrag 1 erst nach dem Erhalt der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK ein.

Nach Artikel 13 (2) VOBK bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Ablauf einer von der Kammer in einer Mitteilung nach

Regel 100 (2) EPÜ bestimmten Frist oder, wenn eine solche Mitteilung nicht ergeht, nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

Die Beschwerdeführerin führt hierzu aus, es gebe keinen konkreten Grund dafür, dass dieser Hilfsantrag erst nach dem Erhalt der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK und nicht bereits in Reaktion auf die Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin eingereicht worden sei. Die Beschwerdeführerin hat somit keine stichhaltigen Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen. Insbesondere wurde der Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung im Hinblick auf das Merkmal 8, den die Beschwerdeführerin durch Vorlage dieses Hilfsantrags auszuräumen versucht, bereits in Punkt 2.1.4 der Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin erhoben.

Auch die Berücksichtigung der Kriterien des Artikels 13 (1) VOBK sprechen gegen die Zulassung des Hilfsantrags 1 der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren. Insbesondere räumt die Spezifizierung, dass die äußere additiv-haltige Zwischenschicht Antistatika, Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/oder Stabilisatoren enthält, den oben erörterten Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ im Hinblick auf die Kombination der Merkmal 8 und 9 (siehe Punkt 2.3) *prima facie* nicht aus.

Die Kammer übte ihr Ermessen nach Artikel 13 (2) VOBK daher dahingehend aus, dass sie den Hilfsantrag 1 der Beschwerdeführerin nicht im Beschwerdeverfahren zuließ.

4. **Hilfsanträge 2, 3 und 4 der Beschwerdeführerin**

Die Hilfsanträge 2, 3 und 4 der Beschwerdeführerin wurden erstmals mit der Beschwerdebegründung (dort als Hilfsanträge 1, 2 und 3) eingereicht. Die Beschwerdegegnerin beantragt, diese Hilfsanträge nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen. Es ist unstrittig, dass die Kammer nach Artikel 12 (4) VOBK ein Ermessen hat, diese Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Anspruch 1 der Hilfsanträge 2, 3 und 4 der Beschwerdeführerin enthält jeweils das Merkmal 8 ohne die zusätzliche Angabe, dass die Zwischenschicht ein im vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung als "üblich" bezeichnetes Additiv enthält. Der oben in Punkt 2.2 erörterte Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung wird somit durch diese Hilfsanträge nicht ausgeräumt, so dass diese nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 enthält ferner die Kombination der Merkmale 8 und 9 und erfüllt daher auch in dieser Hinsicht aus den gleichen Gründen wie Anspruch 1 des Hauptantrags nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ (siehe oben Punkt 2.3). Es liegt nicht im Interesse der Verfahrensökonomie, Hilfsanträge, die erkennbar nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen, im Verfahren zuzulassen.

Die Kammer übte daher das ihr nach Artikel 12 (4) VOBK eingeräumte Ermessen dahingehend aus, dass sie die Hilfsanträge 2, 3 und 4 der Beschwerdeführerin nicht im Beschwerdeverfahren zuließ.

5. **Hilfsantrag 5 der Beschwerdeführerin**

Die Beschwerdeführerin reichte den Hilfsantrag 5 während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ein. Es ist unstrittig, dass die Kammer nach Artikel 13 (2) VOBK ein Ermessen hat, diesen Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren zuzulassen, und dass sie hierbei auch die Kriterien des Artikels 13 (1) VOBK berücksichtigen kann.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 enthält die Angabe, dass die äußere additiv-haltige Zwischenschicht eine Dicke im Bereich 1 bis 6  $\mu\text{m}$  aufweist (siehe Merkmal 8'). Bezüglich dieses Merkmals verweist die Beschwerdeführerin auf den vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung.

Dort wird allerdings nicht allgemein eine additiv-haltige Zwischenschicht genannt. Vielmehr ist dort offenbart, dass

*"die innere Zwischenschicht und die äußere Zwischenschicht jeweils unabhängig voneinander die für die einzelnen Schichten beschriebenen üblichen Additive, wie Antistatika, Neutralisationsmittel, Gleitmittel und/oder Stabilisatoren enthalten"*

können. Ferner ist dort offenbart, dass "[d]ie Dicke dieser Zwischenschicht" vorzugsweise größer als 0,5  $\mu\text{m}$  ist und bevorzugt im Bereich von 0,6 bis 8  $\mu\text{m}$ , insbesondere 1 bis 6  $\mu\text{m}$  liegt.

Aus den oben in Punkt 2.1 genannten Gründen erschließt sich dem Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig, dass  $\text{TiO}_2$  eines der im vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung genannten, für die jeweilige Zwischenschicht beschriebenen und als "üblich" bezeichneten Additive ist. Vielmehr ist im Gesamtzusammenhang der Anmeldung eine Interpretation nicht ausgeschlossen, bei denen zwischen dort als "üblich" bezeichneten Additiven einerseits und Vakuolen-iniziiierenden Füllstoffen und/oder Pigmenten, insbesondere  $\text{TiO}_2$ , andererseits unterschieden wird.

Die Beteiligten sind sich hingegen darin einig, dass eine  $\text{TiO}_2$ -haltige Zwischenschicht eine additiv-haltige Zwischenschicht im Sinne des Merkmals 8'' darstellt. Das Merkmal einer additiv-haltigen Zwischenschicht ist daher in dem fachmännischen Verständnis allgemeiner als das im vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung genannte Merkmal einer Zwischenschicht, die dort als "üblich" bezeichnete Additive enthält. Insbesondere ist das Merkmal einer additiv-haltigen Zwischenschicht, bei der das Additiv nicht auf die im vierten Absatz auf Seite 12 der ursprünglichen Anmeldung als "üblich" bezeichneten Additive eingeschränkt ist, *prima facie* nicht im Zusammenhang mit einer Dicke dieser Zwischenschicht im Bereich von 1 bis 6  $\mu\text{m}$  offenbart.

Die in dem Hilfsantrag 5 der Beschwerdeführerin enthaltenen Änderungen räumen daher *prima facie* nicht den gegen den Hauptantrag erhobenen Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung (siehe Punkt 2.2 oben) aus.

Unter Berücksichtigung der Kriterien des Artikels 13 (1) VOBK übte die Kammer das ihr nach Artikel 13 (2) VOBK eingeräumte Ermessen daher dahingehend aus, dass sie den Hilfsantrag 5 der Beschwerdeführerin nicht im Beschwerdeverfahren zuließ.

6. **Mögliche Rückzahlung der Beschwerdegebühr**

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufgrund des geltend gemachten Verfahrensmangels wurde von der Beschwerdeführerin nicht beantragt. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 103 (1) a) EPÜ kommt vorliegend bereits deshalb nicht in Betracht, weil die Kammer der Beschwerde nicht stattgibt. Auf die Frage eines möglichen wesentlichen Verfahrensmangels im Einspruchsverfahren kommt es daher im Ergebnis nicht an.

7. **Schlussfolgerung**

Da der Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt und die Kammer ihr Ermessen dahingehend ausübte, dass sie die Hilfsanträge 1, 2, 3, 4 und 5 der Beschwerdeführerin nicht im Beschwerdeverfahren zuließ, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Lichtenvort

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt