

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 29. Oktober 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1931/23 - 3.3.09

Anmeldenummer: 16760029.5

Veröffentlichungsnummer: 3383637

IPC: B32B1/08, F16L11/10,
F16L11/115, F16L11/20

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

UMLAGESCHLAUCH MIT WENIGSTENS EINEM UMLAGENSCHUTZ

Patentinhaberin:

ContiTech Schlauch GmbH

Einsprechende:

Veritas AG

Stichwort:

Umlageschlauch/CONTITECH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(b), 100(c), 111(1)
VOBK 2020 Art. 11, 12(2), 12(4)

Schlagwort:

Einspruchsgründe - unzulässige Erweiterung (nein) -
mangelhafte Offenbarung (nein)
Zurückverweisung - besondere Gründe für Zurückverweisung
Änderung des Vorbringens - Beweismittel - Änderung zugelassen
(ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0151/05, T 0452/05, T 0063/06, T 0915/12, T 1000/12,
T 0347/15, T 3012/18, T 1886/19



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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1931/23 - 3.3.09

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09
vom 29. Oktober 2025

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

ContiTech Schlauch GmbH
Vahrenwalder Straße 9
30165 Hannover (DE)

Vertreter:

Continental Corporation
c/o Continental Reifen Deutschland GmbH
Intellectual Property Tires
Continental-Plaza 1
30175 Hannover (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

Veritas AG
Stettiner Straße 1-9
63571 Gelnhausen (DE)

Vertreter:

Patentship
Patentanwalts-gesellschaft mbH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 29. September 2023 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 3383637 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Romandini
Mitglieder: C. Meiners
M. Ansorge

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Streitpatent zu widerrufen.
- II. In ihrer Einspruchsschrift hatte die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) den Widerruf des Patents u. a. auf Grundlage der Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 b) (mangelnde Offenbarung des beanspruchten Gegenstands) und Artikel 100 c) EPÜ (unzulässige Erweiterung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung) beantragt.
- III. In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung unter anderem, dass der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des europäischen Patents nicht entgegenstehe. Jedoch offenbare das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass eine Fachperson sie ausführen könne. Daher stehe der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents entgegen. Ferner erfülle der Gegenstand der Hilfsanträge 1 bis 3 vom 6. September 2023 und Hilfsantrag 4, eingereicht mit der Einspruchserwiderung, nicht das Erfordernis von Artikel 83 EPÜ.
- IV. Im Einspruchsverfahren wurden u. a. die folgenden Dokumente von den Parteien eingereicht:
- E1 WO 2014/019796 A2
E20 EP 1 350 892 A1

E25 DE 103 34 443 B3

E26 Versuchsbericht, eingereicht mit Schreiben der
Patentinhaberin datiert 14.04.2022

V. Mit der Beschwerdebegründung reichte die
Beschwerdeführerin ferner Dokumente E27 bis E31 ein.

E27 "Dispersionen synthetischer Hochpolymerer: Teil
I Eigenschaften, Herstellung und Prüfung",
Friedrich Hölscher, Springer-Verlag, 2013, ISBN
9783662402986, Seiten 9 und 10

E28 DE 35 16 690 A1

E29 DE 10 2004 003 431 A1

E30 EP 1 666 547 B1

E31 US 4,923,921

VI. Unabhängige Ansprüche des Hauptantrags (Patent in
erteilter Fassung):

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut (Merkmalsgliederung
gemäß Punkt 1 der Beschwerdebegründung):

M1 "Mehrschichtiger Umlageschlauch enthaltend
M2 wenigstens eine Innenschicht (1) und
M3 eine Umlageschicht (2)
M4 mit wenigstens einem Umlagenschutz (3), **dadurch
gekennzeichnet, dass**
M5 der Umlagenschutz (3) auf der Basis wenigstens
einer Kunstharzdispersion auf Wasserbasis ist,
wobei
M6 die wässrige Kunstharzdispersion auf der Basis
wenigstens eines Styrolacrylats ist."

Anspruch 5 ist auf eine Verwendung eines
Umlageschlauchs nach einem der Ansprüche 1 bis 2 als

Schlauch für die Turboladerschmierung, für Kompressor-Schläuche, für Dieselpartikelfiltersysteme, für Kraftstoffschläuche, für Kühlwasserschläuche und für Ölschläuche gerichtet.

VII. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen folgende Argumente vorgetragen:

- Die Beweismittel E27 bis E31 seien zum frühestmöglichen Zeitpunkt als Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingereicht worden, sie seien *prima facie* relevant und sollten zum Verfahren zugelassen werden.

- Es liege hinsichtlich des Einspruchsgrunds Artikel 100 c) EPÜ keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung in erteiltem Anspruch 1 gegenüber der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung vor.

- Die Einspruchsabteilung habe weder in der mündlichen Verhandlung noch in ihrer Entscheidung zum Ausdruck gebracht, was an der beanspruchten Erfindung nicht ausführbar sei. Der Gegenstand der Anmeldung sei am Anmeldetag anhand der gesamten Anmeldung unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens ausreichend offenbart gewesen. Die Anmeldung enthalte ein Ausführungsbeispiel. Ferner sei der Anmeldung ein Weg zur Ausführung des beanspruchten Gegenstands zu entnehmen. Die Beweislast unzureichender Offenbarung der beanspruchten Erfindung liege bei der Beschwerdegegnerin. Diese habe lediglich Behauptungen aufgestellt, dass das Patent keine Hinweise für die Auswahl geeigneter Styrolacrylat-Dispersionen gebe und diese nicht spezifiziere. Es sei kein Nachweis erbracht worden, dass eine einzige der Styrolacrylat-

Dispersionen nicht zum gewünschten technischen Effekt führe.

Das Prinzip von wässrigen Styrolacrylat-Dispersionen sei der Fachperson jedoch zum Anmeldezeitpunkt längst bekannt und ausweislich E27 bis E31 seien diese auch kommerziell erhältlich gewesen. Zum Zeitpunkt der Anmeldung hätten geeignete wässrige Dispersionen wie Acrylatdispersionen bereits Anwendung gefunden. Alle wässrigen Kunstharzdispersionen auf Styrolacrylatbasis eigneten sich prinzipiell für den Umlagenschutz. Gegenteilige nachprüfbare Tatsachen habe die Einsprechende/Beschwerdegegnerin nicht erbracht. Die Fachperson wäre ohne erfinderisches Zutun in der Lage gewesen, eine Dispersion mit für die Applikation auf einen Schlauch geeigneten Eigenschaften (wie zum Beispiel Viskosität) auszuwählen.

VIII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgende Argumente vorgetragen:

- Die Druckschriften E26 bis E31 sollten nicht zum Verfahren zugelassen werden bzw. nicht berücksichtigt werden. Die verspäteten Entgegenhaltungen E27 bis E31 seien technologiefremd und somit nicht in der Lage, eine angeblich vorliegende Ausführbarkeit des Anspruchs 1 des Streitpatents belegen zu können.

- Der Antrag der Patentinhaberin, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten (Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung), sei nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen. Seine Substantiierung sei erst mit Schriftsatz datiert 25. September 2025 erfolgt und somit nach Ergehen der Mitteilung der Beschwerdekammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK. Er sei daher als erst mit Substantiierung vom

25. September 2025 eingereicht anzusehen und folglich verspätet. Der mit der Beschwerdeschrift gestellte Antrag, "[...] den Beschluss über den Widerruf des Patents aufzuheben", sei hingegen nicht eindeutig. Für die Frage der Zulässigkeit des Antrags seien die Maßgaben von Artikel 13 (2) VOBK anzuwenden.

- Ferner stehe der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents entgegen.

- Auch sei die beanspruchte Erfindung nicht ausreichend offenbart. Das in Figuren 1 und 2 des Patents dargestellte Ausführungsbeispiel werde in Absatz [0015] des Patents nicht beschrieben, und die Materialien der Innen- und Umlageschicht im Ausführungsbeispiel nicht spezifiziert. Auch Absätze [0011-0014] des Patents würden keine Materialien der Innen- oder Umlageschicht offenbaren. Es gebe in Ermangelung eines konkreten erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels somit nur eine schwache Vermutung hinsichtlich der Ausführbarkeit des beanspruchten Gegenstands. Es seien seitens der Beschwerdegegnerin ernsthafte Zweifel gegen die Ausführbarkeit des beanspruchten Gegenstands vorgebracht worden. Es komme daher zu einer Umkehr der Beweislast für die Nacharbeitbarkeit des Gegenstands des Patents zu Lasten der Patentinhaberin.

Da ein fester Gegenstand nicht aus einer wässrigen Kunstharzdispersion bestehen könne, sei Merkmal M5 auch aus diesem Grunde nicht ausführbar.

Angaben für geeignete Styrolacrylat-Dispersionen für einen Umlagenschutz von Umlageschläuchen seien dem Patent nicht zu entnehmen.

Auch sei zu berücksichtigen, dass im Streitpatent die Möglichkeit einer nicht begrenzten Kombination von weiteren Inhaltsstoffen für Anspruchsmerkmal M6 gegeben sei. Das Patent offenbare folglich keinen Weg zur Ausführung der Erfindung, geschweige denn dass die Erfindung über den gesamten beanspruchten Bereich nachgearbeitet werden könne. Daher stehe der Einspruchsgrund Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents entgegen.

IX. Anträge

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit des Hauptantrags

- 1.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte die Beschwerdegegnerin, den Antrag der Beschwerdeführerin, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten (Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung), nicht zum Verfahren zuzulassen. Er sei mehrdeutig und erst mit Schreiben vom 25. September 2025 substantiiert worden. Der mit der Beschwerdeschrift gestellte Antrag, "[...] den Beschluss über den Widerruf des Patents aufzuheben" sei nicht klar hinsichtlich der Frage, in welchem Umfang

beantragt werde, das Patent aufrechtzuerhalten. Vielmehr ergäben sich diesbezüglich drei Bedeutungsmöglichkeiten: 1. Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt, 2. Aufrechterhaltung nur gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 4 zugrundeliegend der angefochtenen Entscheidung oder 3. Aufrechterhaltung des Patents in erteiltem Umfang, hilfsweise im Umfange eines der Hilfsanträge 1 bis 4. Am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hingegen hätten fünf Anträge vorgelegen, nämlich der Hauptantrag der Zurückweisung des Einspruchs und hilfsweise der Aufrechterhaltung des Patents im Rahmen eines der Hilfsanträge 1 bis 4. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung stelle in Punkt 18 auch auf die Hilfsanträge 1 bis 4 ab, welche der angefochtenen Entscheidung zugrunde lägen.

Die Kammer habe in Punkt 3.1 ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK (im Folgenden "Mitteilung") lediglich Vermutungen angestellt hinsichtlich der Antragslage der Beschwerdeführerin. Es gälten die in Abschnitt V.A.4.3.5.a der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 11. Auflage, 2025, genannten Grundsätze hinsichtlich des Substantiierungserfordernisses des Vorbringens. Der 25. September 2025 sei als Datum der wirksamen Einreichung besagten Antrags anzusehen. Es gälten somit die Zulassungsvoraussetzungen (für späte Änderungen des Vorbringens) gemäß Artikel 13 (2) VOBK für diesen Antrag.

- 1.2 Dem trat die Beschwerdeführerin entgegen. Die einzige Entscheidung der Einspruchsabteilung sei der vollständige Widerruf des Patents gewesen. Die Hilfsanträge 1 bis 4 im Einspruchsverfahren seien kein Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. Ferner habe die

Beschwerdegegnerin nicht reagiert auf besagten Antrag, auch nicht auf die diesbezüglichen Ausführungen in der Mitteilung der Kammer. Auch habe die Beschwerdeführerin bereits im Schreiben vom 25. September 2025 ihre Antragslage präzisiert. Der fristgerecht gestellte Antrag der Aufrechterhaltung des Patents im erteilten Umfang sei der Hauptantrag, welcher bestätigt worden sei.

Aus diesen Gründen sei der erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gestellte Antrag auf Nichtzulassung des Antrags auf Aufrechterhaltung des Streitpatents im erteilten Umfang verspätet und nicht zum Verfahren zuzulassen.

- 1.3 Die obige Argumentationslinie der Beschwerdegegnerin ist nicht überzeugend. Der Antrag der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift, "den Beschluss über den Widerruf des Patents aufzuheben", ist nach Ansicht der Kammer derart zu verstehen, dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist und das Patent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten ist. Dies tat die Kammer in ihrer Mitteilung in Punkt 3.1 kund. Anders als von der Beschwerdegegnerin geäußert, handelte es sich hierbei nicht lediglich um eine Vermutung der Kammer hinsichtlich der Bedeutung des Antrags.

Zugleich lag dieser Antrag bereits der Beschwerdebegründung zugrunde. Die Kammer legt die Beschwerdebegründung im Kontext des darin getätigten Vorbringens aus, dass der besagte Antrag so zu verstehen war, die Entscheidung aufzuheben auf Grundlage des Patents wie erteilt. So bezieht sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung auf das erteilte Patent und gibt Gründe dafür an, warum die

angefochtene Entscheidung hinsichtlich des Befunds mangelnder Offenbarung fehlerhaft und daher aufzuheben sei. Die Substantiierung des Hauptantrags ist somit bereits in der Beschwerdebegründung enthalten. Die Präzisierung des diesbezüglichen Antrags im Schreiben vom 25. September 2025 der Beschwerdeführerin bestätigte die Sicht der Kammer hinsichtlich der Antragslage. Der besagte Antrag war daher von Anfang an Teil des Beschwerdevorbringens der Beschwerdeführerin und liegt der angefochtenen Entscheidung zugrunde. Er wird somit von der Kammer im Beschwerdeverfahren berücksichtigt.

- 1.4 Entsprechend wurde dem Antrag der Beschwerdegegnerin, den Hauptantrag nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, von der Kammer nicht stattgegeben.

2. *Änderungen (Artikel 100 c) EPÜ)*

- 2.1 Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass die Aufnahme des Merkmals "wobei die wässrige Kunstharzdispersion auf der Basis wenigstens eines Styrolacrylats ist" in erteiltem Anspruch 1 zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung gegenüber der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung führe. Das Merkmal "bei einem pH-Wert zwischen 7 und 8" sei hierbei Teil der diesbezüglich als Stütze für die Änderung dienenden Offenbarung in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung, aber nicht in Anspruch 1 aufgenommen worden.
- 2.2 Die als Stütze angeführte Textstelle auf Seite 3, Zeilen 19 bis 21 der ursprünglichen Anmeldung lautet wie folgt: "Als besonders gut geeignet hat sich eine wässrige Kunstharzdispersion auf der Basis wenigstens eines Styrolacrylats gezeigt. Der Feststoffgehalt liegt

hierbei bevorzugt zwischen 10 und 40 Gew.-% bei einem pH-Wert zwischen 7 und 8."

- 2.3 Gemäß Beschwerdegegnerin sei durch die Verwendung des Wortes "bei" eine logische Trennung zwischen dem bevorzugten Feststoffgehalt und dem pH-Wert herbeigeführt. Daher sei der pH-Wert zwischen 7 und 8 kein optionales Merkmal (dieser Offenbarung), sondern liege zwangsläufig in der wässrigen Kunstharzdispersion vor.

Somit gehe der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Folglich stehe der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents entgegen.

- 2.4 In Ermangelung weiteren Parteienvortrags während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer sieht sie keinen Grund, von ihrer diesbezüglichen Einschätzung in der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK abzurücken. Diese wird somit folgend im Wesentlichen unverändert wiedergegeben.

Die Kammer schließt sich der Argumentationslinie der Beschwerdegegnerin nicht an. Vielmehr hält sie die diesbezügliche Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung für zutreffend, dass ein Feststoffgehalt zwischen 10 und 40 Gew.-% bei einem pH-Wert zwischen 7 und 8 als miteinander verbundene, optionale Merkmale anzusehen sind. Das Wort "bei" in Zeile 21 auf Seite 3 der ursprünglichen Anmeldung verbindet den bevorzugten Feststoffgehalt und den pH-Wert. Daher steht der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen.

3. *Zulässigkeit der Beweismittel E26 bis E31*

- 3.1 Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beweismittel E26 bis E31 als verspätet eingereicht nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, bzw. nicht im Verfahren zu berücksichtigen.
- 3.2 Die Beschwerdeführerin stützte ihre Beschwerde nicht auf Beweismittel E26. Daher war E26 für die zu treffende Entscheidung der Kammer nicht relevant. Die Kammer sah daher keinen Grund, über die Zulassung von E26 zu entscheiden.
- 3.3 Die Einreichung der Beweismittel E27 bis E31 ist als Änderung des Vorbringens der Beschwerdeführerin im Sinne von Artikel 12 (2) und (4) VOBK anzusehen.
- 3.4 Betreffend der Frage der Zulässigkeit von E27 bis E31 verwies die Beschwerdegegnerin auf die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung im Ladungsbescheid zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. Bereits darin sei eine ausreichende Offenbarung des beanspruchten Gegenstands verneint worden.
- 3.5 Die Kammer merkt jedoch an, dass diesem Bescheid nicht zu entnehmen ist, dass die Einspruchsabteilung die kommerzielle Verfügbarkeit von Styrolacrylat-Dispersionen zum Prioritätszeitpunkt in Frage gestellt hätte.
- 3.6 Diesbezüglich zweifelte die Einspruchsabteilung im Ladungsbescheid zur mündlichen Verhandlung, ob eine Fachperson ausgehend von den Informationen im Patent und allgemeinem Fachwissen eine wässrige Kunstharzdispersion auf Basis eines Styrolacrylats herstellen könne. Anders als von der Beschwerdegegnerin

vorgebracht, ist somit die Argumentation der Einspruchsabteilung im Ladungsbescheid und in der angefochtenen Entscheidung diesbezüglich nicht (im Wesentlichen) gleich.

- 3.7 Die Beschwerdeführerin begegnete diesem Einwand der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Frage, ob die Fachperson eine solche Kunstharzdispersion mithilfe ihres allgemeinen Fachwissens habe herstellen können, mit der Behauptung, dass wässrige Styrolacrylat-Dispersionen bereits zum Prioritätszeitpunkt kommerziell erhältlich gewesen seien.
- 3.8 Zu diesem Sachverhalt kommunizierte die Kammer in der mündlichen Verhandlung, dass sie zur Auffassung gelangt ist, dass die Beschwerdeführerin nach Aktenlage einen Substantiierungsversuch ihres Vorbringens basierend auf E20 und E25 im erstinstanzlichen Verfahren unternommen hat hinsichtlich besagten Einwands der Einspruchsabteilung.

Jedoch überzeugte die Beschwerdeführerin mit ihrem erstinstanzlichen Vorbringen die Einspruchsabteilung nicht. Ob die Beschwerdeführerin zu Recht überrascht davon war, dass ihre Behauptung angezweifelt wurde, Styrolacrylat-Dispersionen seien zum Prioritätstag kommerziell erhältlich gewesen, mag dahingestellt bleiben.

- 3.9 Es trifft zu, dass der diesbezügliche Einwand der Einspruchsabteilung eines mangelnden Nachweises der kommerziellen Verfügbarkeit besagter Dispersionen nur in der mündlichen Verhandlung erhoben werden konnte. Die Patentinhaberin hatte sich zuvor nicht (jedenfalls nicht ausdrücklich) auf den Umstand gestützt, dass die besagten Dispersionen kommerziell verfügbar waren.

- 3.10 Dennoch waren nach Ansicht der Kammer die betreffenden Dokumente aus drei Gründen zu berücksichtigen. Zum einen bleibt die Einreichung von E27 bis E31 trotz der geschilderten Umstände eine objektive Reaktion auf die Entscheidung zu einem angemessenen Zeitpunkt. Zum anderen handelte es sich um den Versuch, eine Tatsachenbehauptung zu belegen, die nach Einschätzung dieser Kammer und nach ex-post-Überprüfung der Entscheidungsgründe der Einspruchsabteilung entscheidungserheblich ist. Dass die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung neben der Frage der kommerziellen Verfügbarkeit der Dispersionen weitere Gründe für die Relevanz des Einwands gemäß Artikel 100 b) EPÜ angeführt hat, steht dieser Einschätzung nicht entgegen. Schließlich ergeben sich aus der Berücksichtigung dieser Druckschriften keine komplexen Fragestellungen.
- 3.11 In letzterer Hinsicht ist zu bemerken, dass der von der Beschwerdeführerin eingereichte Auszug E27 aus einem Lehrbuch als Bestandteil eines "e-books" unter dem auf Seite 7 der Beschwerdebegründung angegebenen Link frei zugänglich ist (Zugriff seitens der Kammer am 6. Mai 2025) und erstmals 1969 veröffentlicht wurde. Das von der Beschwerdegegnerin angeführte Vorbringen, die angeführten Seiten 9 und 10 des Auszugs E27 seien nicht eindeutig und zweifelsfrei vor dem Prioritätstag des Patents öffentlich zugänglich gewesen und es sei nicht nachgewiesen, dass die erstmals im Jahre 1969 vorliegende Version von E27 mit der durch die Patentinhaberin vorgelegten identisch sei, überzeugt die Kammer nicht.

Die Beschwerdeführerin führte diesbezüglich glaubhaft aus, dass das "e-book" nachträglich eingescannt wurde

und es sich somit bei dem elektronischen Buch um eine elektronische Fassung des Buchs aus 1969 handelt. Der Fall liegt daher anders als der T 915/12 zugrunde liegende. Auf T 915/12 bezog sich die Beschwerdegegnerin beiläufig in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer.

Somit sieht die Kammer die öffentliche Zugänglichkeit von E27 vor dem Prioritätstag als gegeben an.

Der Umstand, dass E27 bis E31 thematisch nicht im Bereich Beschichtungen für Umlageschläuche angesiedelt sind, steht ihrer Relevanz nicht entgegen. Schließlich ist die zu klärende Frage, ob solche Dispersionen kommerziell verfügbar waren oder nicht. Etwaige technische Einschränkungen hinsichtlich ihrer Eignung für die angestrebte Verwendung sind nach Ansicht der Kammer nach Aktenlage nicht ersichtlich und auch nicht schlüssig. Der diesbezügliche Vortrag der Beschwerdegegnerin, die in E27 bis E31 beschriebenen Styrolacrylatdispersionen seien für die Anwendung in ganz anderen Anwendungen vorgesehen und daher technologiefremd und nicht relevant, überzeugte die Kammer daher nicht.

Die Ansicht der Beschwerdegegnerin, Patentschriften könnten prinzipiell kein allgemeines Fachwissen belegen und seien somit auch aus diesem Grunde für die seitens der Kammer zu treffende Entscheidung nicht relevant, ist ihrerseits in dieser Pauschalität nicht überzeugend. Vielmehr kann auch eine Reihe von einschlägigen Patentschriften allgemeines Fachwissen in einem Fachgebiet belegen, wenn aus ihnen ein übereinstimmendes, konsistentes Bild des diesbezüglichen Fachwissens hervorgeht. Die Beschwerdeführerin führte in diesem Zusammenhang

beiläufig mehrere Entscheidungen von Beschwerdekammern an (T 151/05, T 452/05 sowie T 1000/12).

- 3.12 Vor diesem Hintergrund machte die Kammer von ihrem Ermessen Gebrauch, die Beweismittel E27 bis E31 zum Verfahren zuzulassen (Artikel 12 (4) VOBK).

4. *Ausreichende Offenbarung - Artikel 100 b) EPÜ*

4.1 Merkmale M2/M3

- 4.1.1 Anders als die Einspruchsabteilung in Punkt 17.2 der angefochtenen Entscheidung befunden hat, ist die Beschwerdegegnerin der Auffassung, dass die Merkmale M2/M3 von Anspruch 1 wie erteilt im Patent unzureichend beschrieben seien.

- 4.1.2 Zunächst stellt die Kammer fest, dass Absatz [0015] des Patents das Ausführungsbeispiel beschreibt, wenn auch nicht detailliert. Hinsichtlich der Werkstoffauswahl für die Lagen 1 (Innenschicht) und 2 (Umlage) erwähnt bereits Absatz [0002] des Patents die Druckschrift E1 (WO 2014/019796 A2). Absatz [0004] des Patents verweist auf die *Weiterentwicklung* von E1 als die der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe. E1 seinerseits weist geeignete Materialien auf Seite 7 in einem Ausführungsbeispiel aus. Die Innenschicht ist aus dem Fluorelastomer FPM und die Umlage aus Polyphenylensulfid (PPS)-Fasern gefertigt. Geeignete Materialien für die Umlageschicht sind ferner, entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin, Absätzen [0011] bis [0014] des Patents zu entnehmen. Es ist zudem davon auszugehen, dass einer Fachperson im Arbeitsgebiet von Schläuchen per se geeignete Werkstoffe für Schlauchinnenschichten am Prioritätstag geläufig waren. Dies bestreitet die Beschwerdegegnerin. Solche

thermostabilen Materialien, welche zum Transport aggressiver Medien unter hohen Temperaturen geeignet sind, waren am Prioritätstag bekannt. Auch wenn die Beschwerdegegnerin anführt, E1 könne nicht als Beleg für allgemeines Fachwissen fungieren, weist E1 hier exemplarisch auf das Fluorelastomer FPM hin.

4.1.3 Aus diesen Gründen geben die Merkmale M2/M3 keinen Anlass zu mangelhafter Offenbarung.

4.2 "Product-by-process"-Merkmale (Merkmale M5 und M6)

4.2.1 Hinsichtlich der Auslegung des Merkmals M5, dass "der Umlagenschutz (3) auf der Basis wenigstens einer Kunstharzdispersion auf Wasserbasis ist", bemerkt die Kammer, dass das Patent sich an die verständige Fachperson richtet. Dieser ist hierbei klar, dass der Umlagenschutz (3) aus der Beschichtungsmasse aufweisend wenigstens eine Kunstharzdispersion auf Wasserbasis resultiert. In diesem Sinne basiert er auf ihr. Naturgemäß verdunstet Wasser bei der Filmbildung und muss im Endprodukt somit gar nicht mehr vorhanden sein (vgl. Zeilen 49-51 in Spalte 1 des Patents mit Verweis auf E25, vgl. Absatz [0007]). Insofern erscheint die o. a. Formulierung "auf Basis" angemessen. Diesbezüglich ist klar, dass der Umlagenschutz eben nicht aus der Dispersion besteht, sondern unter ihrem Einsatz hergestellt wurde.

4.2.2 Anders als von der Beschwerdegegnerin in Punkt 3.2 ihrer Eingabe vom 15. September 2025 vorgebracht wurde, hat die Kammer in ihrer Mitteilung hierbei nicht vorgetragen, dass der Umlagenschutz (3) vollkommen wasserfrei sei (und somit kein Restwasser enthalten könne). Vielmehr führte die Kammer in Punkt 6.2 der Mitteilung aus, dass Wasser bei der Filmbildung

verdunsten würde und somit im Endprodukt nicht mehr enthalten sein *muss*. Diese Schlussfolgerung schließt die Möglichkeit von Restwasser nicht aus. Ein postulierter Restwassergehalt von Null immer und ohne Ausnahme im Umlagenschutz (3) lässt sich aus der besagten Stellungnahme der Kammer nicht entnehmen.

- 4.2.3 Diese Anspruchsinterpretation, welche dem Wortlaut von Anspruch 1 nicht zuwiderläuft, wird durch die bei der Auslegung von Unklarheiten im Anspruchswortlaut zu Rate zu ziehende Beschreibung aus obigen Gründen gestützt. Es liegt somit kein fester Gegenstand vor, welcher aus einer Dispersion bestehen muss und daher nicht ausführbar sei - anders als von der Beschwerdegegnerin vorgebracht.

Gleiches gilt diesbezüglich entsprechend für Merkmal M6.

Keine andere Interpretation vertritt die Beschwerdegegnerin selbst in Punkt 4.2 ihrer Beschwerdeerwiderung. Dort widerspricht sie der Interpretation der Einspruchsabteilung, wonach der Umlagenschutz z. B. noch Reste von Wasser enthalten müsse.

- 4.2.4 Somit überzeugt auch nicht das diesbezügliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin, die Fachperson wisse nicht, ob - und falls ja in welchem Umfang - Restwasser im Umlagenschutz (3) zugegen sein könne. Diesbezüglich argumentierte die Beschwerdegegnerin, dass die Offenbarung des Patents nicht so eindeutig definiert sei, dass für die Fachperson eine eindeutige Trennung zwischen einem durch die Beschwerdekammer vermuteten trockenen Umlagenschutz und einem Umlagenschutz mit einem seitens der Beschwerdegegnerin argumentierten

Umlagenschutz mit einem messbaren Restwasseranteil gezogen werden könne.

4.3 Fehlende Auswahlregel für Merkmalsgruppe M4 - M6

4.3.1 In der angefochtenen Entscheidung schließt die Einspruchsabteilung unter Punkt 17.3, dass die Fachperson im Patent nicht genügend Anleitung für die Bereitstellung eines geeigneten Umlagenschutzes gemäß Merkmalen M4 - M6 habe. Weder offenbare das Patent geeignete Styrolacrylat-Verbindungen noch eine Spezifizierung des Konzepts einer wässrigen Styrolacrylat-Dispersion. Auch sei seitens der Patentinhaberin nicht überzeugend argumentiert worden, inwiefern die Fachperson mithilfe ihres allgemeinen Fachwissens eine erfindungsgemäße Styrol-Acrylat-Dispersion herstellen könne.

4.3.2 Dem tritt die Beschwerdeführerin entgegen. Styrolacrylat-Dispersionen auf Wasserbasis seien am Anmeldetag längst, auch kommerziell, verfügbar gewesen. Dies sei auch u. a. durch Druckschriften E20 (Absatz [0020]), E27 (Tabelle 3), E28 (Anspruch 2), E29 (Anspruch 6 sowie Absatz [0023]), E30 sowie E31 (Beispiele) belegt.

4.3.3 Die Kammer tritt dieser Folgerung bei, dass wässrige Styrolacrylat-Dispersionen am Prioritätstag kommerziell erhältlich waren. Sie ist durch die besagten Beweismittel bei der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als belegt anzusehen. E27 und E29 erwähnen kommerziell verfügbare Dispersionen von Acrylsäureester-Styrol-Copolymerisaten. E29 führt in Absatz [0023] aus: "[...] Acrylsäureester-Styrol-Copolymerisate, werden am Markt seit einiger Zeit angeboten und gehören demnach zum Stand der Technik. Auf eine weitere Beschreibung kann

daher hier verzichtet werden." Somit erschien den Autoren von E29 eine weitere Spezifizierung dieser Dispersionen *entbehrlich*. Der betreffende Einwand der Beschwerdegegnerin, E20 spezifiziere die dort erwähnten Styrol-Acrylat-Dispersionen nicht, überzeugt somit ebenfalls nicht.

- 4.3.4 Somit ist eine weitere *Spezifizierung der einzusetzenden (Acrylsäureester)-Comonomere* nicht notwendig, um den Gegenstand von Anspruch 1 auszuführen. Diesbezüglich wurden keine Belege erbracht, dass nur bestimmte Styrolacrylat-Dispersionen für die Beschichtung der Umlage geeignet wären. Dies erscheint der Kammer auch nicht eingängig. Sie folgt daher der diesbezüglichen Argumentation der Beschwerdeführerin.

Bestimmte durch die Beschichtung zu erzielende Effekte (wie gute Substratbenetzung) - außer einer einer Beschichtung wohl inhärenten Schutzwirkung ("Umlagenschutz") - sind in Anspruch 1 nicht gefordert. Ob die in Absatz [0004] des Patents beschriebene Aufgabe gelöst wurde, wäre somit im gegebenen Fall hinsichtlich des Erfordernisses erfinderischer Tätigkeit zu ergründen, nicht jedoch hinsichtlich ausreichender Offenbarung der beanspruchten Erfindung.

- 4.3.5 Somit überzeugt der diesbezügliche Vortrag der Beschwerdegegnerin nicht. Dieser stellte darauf ab, dass der Umlageschutz (3) neben Styrolacrylat durch die Formulierung "auf Basis von" weitere Inhaltsstoffe wie Tenside und Additive aufweisen könne, welche auf das Anwendungsgebiet anzupassen seien. Die resultierenden Schläuche müssten bestimmten Anforderungsprofilen entsprechen und elastisch und verformbar sein. Diesbezüglich seien die Dispersionen der E27 als

Styrol-Acrylat-Seifendispersionen Bestandteil von Bodenglanzmitteln und diejenigen von E29 hinsichtlich des pH-Wert-Bereichs gegenüber den im Patent beanspruchten breiter und bezüglich Festkörpergehalt nur überlappend und zudem feinteilig. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass feinteilige Dispersionen bei Verwendung im Umlagenschutz zu Nachteilen führen könnten. Auch sei es wahrscheinlich, dass eine Fachperson mit bestimmten Styrol-Acrylat-Dispersionen überhaupt keinen Umlagenschutz erhalten könne. Zudem würde eine Mindeststandards der Sorgfaltspflicht beachtende Fachperson nicht auf gut Glück irgendwelche gekauften Styrol-Acrylat-Dispersionen ohne Kenntnis der Inhaltsstoffe einsetzen.

Somit sei ein Ingenieur als Fachperson nicht in der Lage, die chemischen Eigenschaften von Styrol-Acrylat-Dispersionen im Detail zu beurteilen und technologiefremde wässrige Kunstharzdispersionen (wie sie in E27 bis E31 offenbart seien) derart chemisch zu verändern, dass diese für einen Umlagenschutz in einem Umlageschlauch eingesetzt werden könnten. Es resultiere hieraus für die Fachperson eine unzumutbare Bürde.

- 4.3.6 Auch die *Art und Menge* der bei der Herstellung der Dispersionen eingesetzten *Tenside/Emulgatoren* hat für die Frage der Ausführbarkeit der Erfindung keine Relevanz: Für die Bereitstellung des beanspruchten Umlageschlauches mussten keine Styrolacrylat-Dispersionen hergestellt werden. Vielmehr konnte auf kommerzielle Produkte zurückgegriffen werden. Die einzusetzenden Tenside und deren Menge für die Bereitstellung besagter Dispersionen waren hierbei jedoch im Bereich der Emulsionspolymerisation bekannt. Die diesbezügliche Argumentationslinie der

Beschwerdeführerin ist überzeugend. Die Auswahl geeigneter Tenside/Emulgatoren (welche die Polymerpartikel in der wässrigen Phase stabilisieren und nicht lösen) gehörte zudem zum allgemeinen Fachwissen auf dem Gebiet der Emulsionspolymerisation. Nicht überzeugend bestreitet dies die Beschwerdegegnerin. Wie von der Beschwerdeführerin angeführt, ist in Anbetracht der (auch kommerziellen) Verfügbarkeit der besagten Dispersionen vor dem Prioritätstag wie ausgewiesen in E27 bis E31 davon auszugehen, dass die Auswahl geeigneter Tenside/Emulgatoren entsprechendes allgemeines Fachwissen am Prioritätstag war.

Die Styrolacrylat-Dispersionen mussten hierbei - wie der Name "Dispersion" bereits ausweist - auch nicht in Wasser *löslich* sein, sondern *dispergiert bzw. emulgiert*. Dass langkettige Alkylgruppen eines Acrylsäureesters die hydrophoben Eigenschaften eines Styrolacrylats erhöhen und damit die Wasserlöslichkeit reduzieren, steht dem nicht entgegen. Nochmals wird darauf hingewiesen, dass Styrol-Acrylat-Dispersionen zum Prioritätstag kommerziell verfügbar waren und nicht herzustellen im Rahmen der Offenbarung der Lehre des Patents.

Das Argument der Beschwerdegegnerin einer fehlenden Auswahlregel für die Bereitstellung genügend *wasserlöslicher Comonomere* überzeugt daher ebenfalls nicht. Auch ein von ihr in den Raum gestellter etwaiger Einfluss der chemischen Struktur der Acrylat-Monomere auf die Viskosität der Dispersion wurde nicht belegt. Ferner ist hierzu wiederum anzumerken, dass die Herstellung der Dispersionen mit geeigneter Viskosität nicht von der maßgeblichen Fachperson im Gebiet der Schlauchherstellung zu bewerkstelligen gewesen wäre.

Vielmehr wäre diese Dispersion als Ausgangsstoff zuzukaufen.

- 4.3.7 Neben den Poly(styrolacrylat)-Partikeln sollten nach Ansicht der Kammer die Tenside/Emulgatoren vornehmlich die *Feststoffkomponenten* der einzusetzenden Styrolacrylat-Dispersionen in den Beschichtungsmassen darstellen. Ob die in den Beschichtungsmassen einzusetzenden - und kommerziell erhältlichen - Kunstharzdispersionen noch weitere unbekannte Bestandteile enthalten, ist wiederum für die Ausführbarkeit unerheblich.
- 4.3.8 Absatz [0008] des Patents weist geeignete Feststoffgehalte der einzusetzenden Kunstharzdispersionen aus, und Absatz [0010] offenbart weitere mögliche Bestandteile wie Füllstoffe, Farbmittel, Entschäumer und Verdickungsmittel in der den Umlagenschutz ergebenden Beschichtung. Wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht, weist das Patent somit weitere Komponenten für den herzustellenden Umlagenschutz aus. Diese sind übliche Zusätze von kunstharzhaltigen Beschichtungsmassen (vgl. auch E25 diesbezüglich). Wie die Beschichtungsmassen der E25 können auch die im Patent beanspruchten Pigmente als Farbmittel enthalten.
- 4.3.9 Grundlegende Konzepte der Oberflächenbeschichtung wie Tauch- oder Sprühbeschichtung waren am Prioritätstag ebenfalls bekannt, siehe beispielsweise das Ausführungsbeispiel in E25; vgl. Absätze [0020] und [0021] von E20. Dass die Umlagebeschichtungen von E25 eingefärbt sind, ist diesbezüglich nicht relevant. Wie von der Kammer in der mündlichen Verhandlung festgestellt wurde, sind Ausführungsformen aufweisend Pigmente als Farbmittel, und damit Zusammensetzungen

zum Einfärben von Umlageschläuchen, auch von Anspruch 1 des Patents umfasst.

Durch den in Absatz [0008] des Patents angegebenen Festkörpergehalt der Dispersionen sollten sich zudem Beschichtungsmassen mit geeigneter Viskosität für die Beschichtung der Umlage erzielen lassen. Insofern ist auch das Argument der Beschwerdegegnerin nicht überzeugend, das Patent weise einen überaus breiten Feststoffgehalt von 10 bis 40 Gew.-% und weitere, nicht offenbarte Füllstoffe aus.

- 4.3.10 Im Lichte obiger Ausführungen der Kammer gibt auch die Formulierung "auf der Basis" in Anspruch 1 nicht Anlass zu unzureichender Offenbarung. Vielmehr ist der verständigen Fachperson bewusst, dass die einzusetzende Beschichtungsmasse bzw. Dispersion keine Reinsubstanz sein und das Wasser im Endprodukt nicht mehr vorhanden sein muss. Eine diesbezügliche Undeutlichkeit des Wortlauts von Anspruch 1 wäre nach Ansicht der Kammer unter der Norm Artikel 84 EPÜ zu subsumieren. Wenn man, anders als die Kammer, eine solche Undeutlichkeit bejahen würde, so würden die ergänzenden Angaben in der Beschreibung die nötige Klarheit schaffen.
- 4.3.11 Somit war der Gegenstand von Anspruch 1 nach Auffassung der Kammer über die gesamte Breite mit den Angaben des Streitpatents und allgemeinem Fachwissen für die einschlägige Fachperson ausführbar, ohne unzumutbaren Aufwand betreiben oder erfinderisch tätig werden zu müssen.
- 4.3.12 Dem steht im Lichte dieser Überlegungen nicht entgegen, dass das Ausführungsbeispiel im Streitpatent lediglich cursorisch in Absatz [0015] mit Verweis auf Figuren 1 und 2 angelegt sind. Absatz [0015] beschreibt den

Aufbau eines Umlageschlauchs in Figur 2. Hierzu führte die Beschwerdegegnerin aus, dass Absatz [0015] sowie Figur 2 nicht zu entnehmen sei, ob der Umlagenschutz (3) auf Basis einer Kunstharzdispersion auf Wasserbasis aufweisend ein Styrolacrylat sei. Das Patent weise somit kein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel auf.

- 4.3.13 Selbst wenn man, wie die Beschwerdegegnerin, im gegebenen Fall nur vom Vorliegen einer schwachen Vermutung ausreichender Offenbarung wegen eines fehlenden konkreten Ausführungsbeispiels im Patent ausgeht, wäre aus den obigen Erwägungen das Erfordernis ausreichender Offenbarung der Merkmale M4 - M6 über die gesamte Breite von Anspruch 1 als am Prioritätstag gegeben anzusehen.
- 4.3.14 Die überzeugende Tatsachenbehauptung der Beschwerdeführerin, dass alle Styrolacrylat-Dispersionen verwendet werden könnten, wurde nicht entkräftet. Die kommerzielle Verfügbarkeit von Styrol-Acrylat-Dispersionen vor dem Prioritätstag wurde zudem seitens der Beschwerdeführerin durch eingereichte Beweismittel nachgewiesen. Wiederum ist die von der Beschwerdegegnerin aufgeworfene Frage, ob der Anspruchsgegenstand ("als Weiterentwicklung") eine Trivialität beinhaltet oder nicht, im Zusammenhang mit den Erfordernissen von Artikel 56 EPÜ zu untersuchen, nicht jedoch unter dem Erfordernis ausreichender Offenbarung.
- 4.3.15 Anders als in den von der Beschwerdegegnerin angeführten Entscheidungen (insbesondere T 63/06, T 1886/19, T 3012/18, T 347/15) hatte die Einsprechende bzw. Beschwerdegegnerin aus obigen Gründen keine nachvollziehbaren und plausiblen Argumente (geschweige denn Beweise) vorgebracht, welche ernsthafte Zweifel an

der ausreichenden Offenbarung des beanspruchten Gegenstands stützen würden. Solche Gründe oder Argumente kann die Kammer selbst anhand der Akte und der vorliegenden Beweismittel nicht anerkennen. Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, dass die Fachperson die beanspruchte Lehre ohne erfinderische Bemühungen im beanspruchten Umfang ausführen kann.

- 4.4 Aus diesen Gründen steht der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen.

5. *Zurückverweisung*

Da in der angefochtenen Entscheidung nur die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 b) und c) EPÜ abgehandelt wurden, liegen besondere Gründe für eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung vor (Artikel 111 (1) EPÜ und Artikel 11 VOBK). Die Kammer verweist daher die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



K. Götz-Wein

R. Romandini

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt