

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. August 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1949/23 - 3.2.01

Anmeldenummer: 18717933.8

Veröffentlichungsnummer: 3612436

IPC: B62D25/00, B62D29/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
VERSTÄRKUNGSELEMENT

Patentinhaberin:
Sika Technology AG

Einsprechende:
L & L Products Europe S.A.S.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 56, 114(2)
VOBK 2020 Art. 12(4), 12(6)

Schlagwort:

Neuheit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag (ja)
Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag (ja) - nicht
naheliegende Lösung
Änderung des Vorbringens
Spät eingereichter Einwand - wäre bereits im erstinstanzlichen
Verfahren vorzubringen gewesen (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0004/92

Orientierungssatz:



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 1949/23 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 27. August 2025

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Sika Technology AG
Zugerstrasse 50
6340 Baar (CH)

Vertreter:

Sika Patent Attorneys
C/o Sika Technology AG
Corp. IP Dept.
Tüffenwies 16
8048 Zürich (CH)

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

L & L Products Europe S.A.S.
1, Rue Lindberg
ZA Activeum, Altorf
67129 Molsheim, Cedex (FR)

Vertreter:

Kutzenberger Wolff & Partner
Waidmarkt 11
50676 Köln (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3612436 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 12. Oktober 2023.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo
Mitglieder: A. Wagner
O. Loizou

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberin und die Einsprechende legten Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das europäische Patent Nr. EP 3612436 auf Basis des Hilfsantrags 1 aufrechtzuerhalten.
- II. In ihrer Entscheidung ist die Einspruchsabteilung u.a. zu der Auffassung gelangt, dass Anspruch 1 wie erteilt nicht neu ist, der Hilfsantrag 1 die Erfordernisse der Artikel 54 und 56 EPÜ jedoch erfüllt.
- III. In der angefochtenen Entscheidung wird unter anderem von folgenden Entgegnungen ausgegangen, die auch der vorliegenden Entscheidung zugrunde liegen:

E1: US 6,247,287 B1
E2: US 6,729,425 B2
E8: US 2012/0141724

- IV. Am 27. August 2025 fand eine als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts statt.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilfsweise das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der bereits im Einspruchsverfahren vorgelegten Hilfsanträge 1 bis 7 aufrechtzuerhalten, alle Hilfsanträge erneut eingereicht mit der Beschwerdebegründung.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte den vollständigen Widerruf des Patents.

V. Anspruch 1 wie erteilt (Hauptantrag) mit der in der Entscheidung verwendeten Merkmalsgliederung lautet wie folgt:

1.1 Verstärkungselement (16) zur Verstärkung von Strukturelementen (12, 14) in Fahrzeugen, das Verstärkungselement (16) umfassend:

1.2 ein Träger (11) mit einer Längsachse (15),

1.3 wobei der Träger (11) zumindest eine längliche Öffnung (17) aufweist, welche in Richtung der Längsachse (15) verläuft;

1.4 mindestens ein Einsetzelement (3) mit einer Längsachse (4), welches dazu ausgebildet ist, in der länglichen Öffnung (17) des Trägers (11) angeordnet zu werden, und

1.5 welches mehrere erste Abschnitte (5a, 5b) und mehrere zweite Abschnitte (6) umfasst,

1.6 wobei die ersten Abschnitte parallel zu einer ersten Ebene angeordnet sind,

1.7 wobei die Längsachse (4) in dieser ersten Ebene liegt,

1.8 und wobei die zweiten Abschnitte (6) parallel zu einer zweiten Ebene angeordnet sind,

1.9 wobei die Längsachse (4) orthogonal zu dieser zweiten Ebene liegt;

1.10 ein erster Klebstoff (18), welcher auf einer Außenseite des Trägers (11) und auf einer ersten Gruppe (5a) von ersten Abschnitten des Einsatzelementes (3) anordenbar ist und welcher dazu ausgebildet ist, den Träger (11) und das Einsatzelement (3) im Strukturelement (12, 14) zu verkleben; und

1.11 ein zweiter Klebstoff (19), welcher auf einer zweiten Gruppe (5b) von ersten Abschnitten des Einsatzelementes (3) anordenbar ist und welcher dazu ausgebildet ist, das Einsatzelement (3) im Träger (11) zu verkleben.

In Anspruch 1 des **Hilfsantrags 1** wurden die Merkmale des erteilten Anspruchs 13 wie folgt ergänzt:

A13 wobei der zweite Klebstoff (19) nicht expandierbar ausgebildet ist.

VI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) - soweit es für die Entscheidung wesentlich war - lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Neuheit gegenüber E1

Die Einspruchsabteilung habe E1 falsch ausgelegt. Das in E1, Figur 1, gezeigte Bauteil 8 sei Teil des Strukturelements, und kein Träger des Verstärkungselements. Merkmal 1.2 sei daher in E1 nicht offenbart.

Hilfsantrag 1 - Neuheit gegenüber E1, E2

Weder E1 noch E2 offenbarten Merkmal A13.
In E1 seien beide Klebstoffe immer expandierbar.

In E2 sei - wie von der Einspruchsabteilung festgestellt - ein nicht-expandierbarer Klebstoff nicht in Verbindung mit der Ausführung nach Figur 8A, 8B offenbart, auf die sich die Einsprechende beziehe. Weiterhin offenbare E2 auch nicht die Merkmale 1.3, 1.10 und 1.11.

Hilfsantrag 1 - erfinderische Tätigkeit ausgehend von E1 oder E2

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei zu bestätigen. Merkmal A13 werde weder ausgehend von E1 noch ausgehend von E2 nahegelegt. Auch weise E2 neben A13 noch die weiteren Unterscheidungsmerkmale 1.3, 1.10 und 1.11 auf.

Zulassung der Neuheitseinwände mit E8

Die Einspruchsabteilung habe korrekt entschieden, den verspätet vorgebrachten Neuheitseinwand basierend auf der Ausführung der Figuren 2A bis 2D der E8 wegen fehlender prima facie Relevanz nicht zuzulassen.

Der in der Beschwerdebegründung der Einsprechenden erstmals vorgebrachte Neuheitseinwand mit der Ausführung der Figuren 3A bis 3D der E8 sei als neues Vorbringen unter Artikel 12(4) VOBK anzusehen und unter Artikel 12(6) VOBK nicht ins Verfahren zuzulassen.

VII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin (Einsprechende) - soweit es für die Entscheidung wesentlich war - lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Neuheit gegenüber E1

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei zu

bestätigen. E1 zeige alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 in Kombination.

Hilfsantrag 1 - Neuheit gegenüber E1, E2

E1 offenbare auch das hinzugefügte Merkmal A13. Für den Klebstoff, der in E1 in Gestalt der "foamable pads 21a" offenbart sei, werde in Spalte 6, Zeile 43 bis 47, explizit "rubber" genannt. Dies sei ein nicht-expandierbarer Klebstoff.

E2 offenbare wie von der Einspruchsabteilung ausgeführt (Entscheidung, Punkt 15.2.2) alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1. Auch Merkmal A13 sei in E2 offenbart. Gemäß E2, Spalte 6, Zeilen 43 bis 45, hätten "suitable expandable foams" eine "range of expansion" von ca. 0 bis über 1000%. Damit seien auch nicht-expandierbare Klebstoffe offenbart, zumal im Streitpatent, Absatz [0049], der Begriff "nicht expandierbar" mit einer Expansionsrate von bis zu 10% definiert werde.

Hilfsantrag 1 - erfinderische Tätigkeit ausgehend von E1 oder E2

Ausgehend von E1 könne der Klebstoff ("foamable pads 21a") nur expandierbar oder eben nicht-expandierbar sein. Eine Auswahl aus zwei Möglichkeiten könne nicht erfinderisch sein.

Sollte - ausgehend von E2 - die Kammer entsprechend der angefochtenen Entscheidung das Merkmal A13 nicht als eindeutig und unmittelbar in Verbindung mit der Ausführung der Figuren 8A und 8B offenbart sehen, werde die Auswahl eines nicht-expandierbaren Klebstoffs u.a. durch die Spalte 6, Zeilen 43 bis 45, nahegelegt, da

darin eine mögliche Expansionsrate von 0% genannt werde.

Zulassung der Neuheitseinwände mit E8

Der Neuheitseinwand basierend auf der Ausführung der Figuren 2A bis 2D der E8 sei im Einspruchsverfahren nicht verspätet vorgebracht worden, so dass die Einspruchsabteilung gar keinen Ermessensspielraum bzgl. dessen Zulassung gehabt habe. Weiterhin sei der Angriff prima facie relevant gewesen und hätte zugelassen werden müssen.

In Reaktion auf die schriftliche Entscheidung, Punkt 16.1.3.2, in der die prima facie-Prüfung thematisiert werde, sei in der Beschwerde der Neuheitseinwand in Bezug auf die Ausführung der Figuren 3A bis 3D vorgebracht worden. Diese Ausführung treffe den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 prima facie neuheitsschädlich, so dass dieser Angriff zuzulassen sei.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag - Neuheit gegenüber E1

- 1.1 Die Kammer bestätigt die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass Anspruch 1 wie erteilt nicht neu gegenüber E1 ist (Entscheidung, Punkt 15.2.1).
- 1.2 Die Parteien beziehen sich in E1 u.a. auf die unten dargestellte Figur 1.
- 1.3 Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beanstandete die Auslegung der Einspruchsabteilung, wonach das

Bauteil 8 den in Merkmal 1.2 beanspruchten Träger darstelle. Das Bauteil 8 sei in E1 als Teil des Strukturelements, nämlich dem "pillar 1", umfassend die Bauteile 2, 4 und 8, offenbart. Ein derartiges Uminterpretieren sei unzulässig.

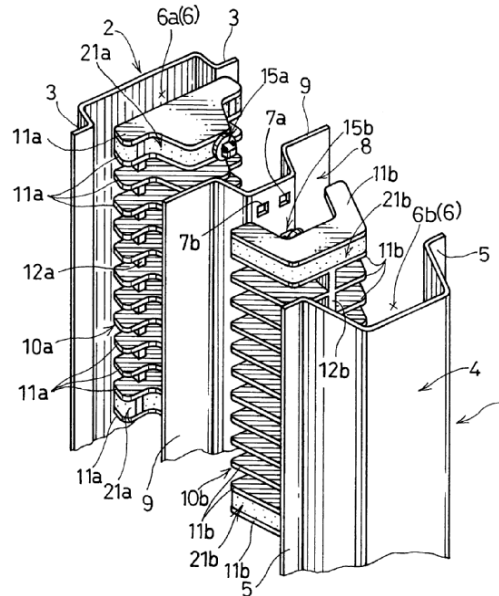


FIG.1

- 1.4 Die Einspruchsabteilung erläuterte in Punkt 15.2.1.1 ihrer Entscheidung hierzu, dass die von ihr vorgenommene Auslegung unter das im Anspruch breit gefasste Merkmal "Träger" falle und entgegen der Ansicht der Patentinhaberin kein Gegenstand in E1 "hineininterpretiert" werde.
- 1.5 Die Kammer bestätigt diese Ansicht. Tatsächlich gibt die E1 dem Fachmann keinen Anlass, das Bauteil 8 als Träger des Verstärkungselements auszuschließen. E1, Spalte 4, Zeile 31, bezeichnet das Bauteil 8 als "*reinforcement panel*" und damit als Verstärkungsplatte, die von einem Fachmann durchaus als Träger eines Verstärkungselements gemäß den Merkmalen 1.1 bis 1.3 angesehen wird.

Auch hat das Bauteil 8 eine "tragende" Funktion. Die Einsatzelemente 10a bzw. 10b werden nämlich über die Pins 15a, 15b ("*engagement pins*") in die Öffnungen 7a, 7b ("*apertures*") am Träger befestigt (siehe Spalte 4, Zeilen 39 bis 44).

- 1.6 Folglich offenbart E1 das von der Patentinhaberin bestrittene Merkmal 1.2.

2. Hilfsantrag 1 - Neuheit gegenüber E1

- 2.1 In Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wird gefordert, dass der zweite Klebstoff nicht expandierbar ist (Merkmal A13). Der "zweite" Klebstoff soll nach Merkmal 1.11 das Einsatzelement im Träger verkleben.
- 2.2 Die Kammer bestätigt die Entscheidung der Einspruchsabteilung (Punkt 16.1.1.2), dass Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 neu gegenüber E1 ist. Ein nicht-expandierbarer zweiter Klebstoff ist in E1 nicht offenbart.
- 2.3 In E1 wird der zweite Klebstoff und der erste Klebstoff gemeinsam in Gestalt der schäumenden Elemente 21a ("*foamable pads*") gesehen, weil auch im Streitpatent (Absatz [0036]) beide Klebstoffe gleich sein können (Entscheidung, Punkt 15.2.1.3, Seite 9, zweiter Absatz).
- 2.4 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) ist der Ansicht, dass sich die Einspruchsabteilung (Entscheidung, Punkt 16.1.1.2.1) darin geirrt habe, dass in Spalte 6, Zeilen 42 bis 49 kein nicht-expandierbarer Klebstoff offenbart sei. Stattdessen sei darin explizit "rubber" genannt. Dies sei ein nicht-expandierbarer Klebstoff im Sinne des Absatzes [0049] des Streitpatents, wonach darunter

Vorgänge zu verstehen seien, *"bei welchen sich ein Volumen entweder gar nicht verändert, oder aber um höchstens plus oder minus 10% des Ausgangsvolumens vergrößert bzw. verkleinert."* Demnach erlaube das Streitpatent auch für nicht-expandierbare Klebstoffe noch immer eine gewisse Expandierbarkeit.

2.5 Die Kammer ist jedoch aus folgenden Gründen nicht überzeugt.

2.5.1 Zum einen ist "rubber" nicht per Definition nicht-expandierbar. Tatsächlich gibt es zahlreiche expandierbare, schäumbare Gummimaterialien.

Zum anderen nennt Spalte 6, Zeilen 42 bis 49, das Gummi als ein mögliches Material für die *"foamable pads 21a"*, die beide Klebstoffe realisieren sollen. Zu den *"foamable pads"* wird zuvor zweifelsfrei gesagt, dass sie im expandierten Zustand die geschäumten Produkte 22a erzeugen (Spalte 4, Zeilen 47 bis 55) und bevorzugt den Hohlraum 6a ausfüllen. "Rubber" auf diesem Hintergrund als nicht-expandierbar zu verstehen, widerspricht der Offenbarung der E1.

2.5.2 Tatsächlich ist - wie von der Patentinhaberin erwidert - in E1 ein expandierbarer Klebstoff zwingend. In Anspruch 1 wird ein Strukturelement (*"hollow structural member"*) mit mindestens einem *"foamable member"* definiert. Dieses ist *"adapted to close the cavity and to secure the reinforcements member in the cavity when expanded."* Diese Funktion kann ein nicht-expandierbares Material nicht leisten.

2.5.3 Zuletzt ist festzustellen, dass das in den Figuren 1 bis 5 gezeigte Ausführungsbeispiel auch nur in Verbindung mit einem expandierbaren Klebstoff offenbart

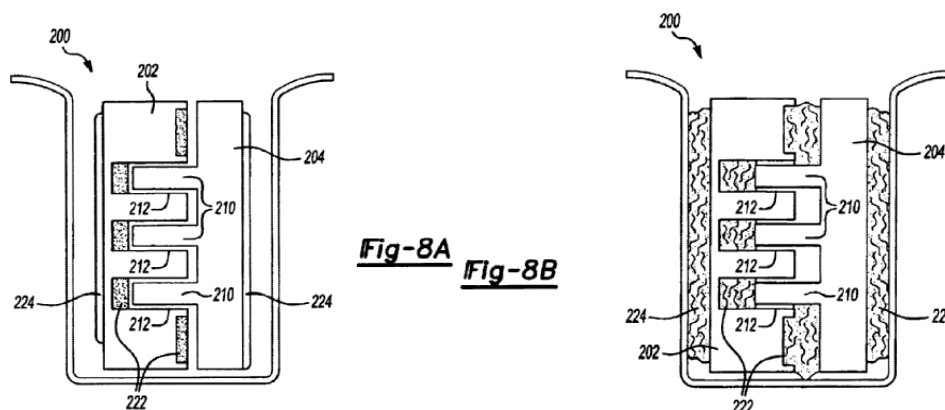
ist. In Spalte 7, Zeile 44, bis Spalte 8, Zeile 25, ist explizit beschrieben, dass die "foamable pads 22a, 22b" zunächst ohne Kontakt zur inneren Oberfläche der "pillar" angeordnet sind, um beim Tauchlackieren ("dip coating") eine vollständige Beschichtung der inneren Oberfläche zu gewährleisten. Erst danach, beim Einbrennen der Lackierung ("to bake the coating") werden auch die "foamable pads" erhitzt und expandiert, so dass sie anschließend an der Oberfläche der "pillar" haften ("adhere to the cavity surface of the pillar").

2.5.4 Anspruch 1 ist daher neu gegenüber E1.

3. Hilfsantrag 1 - Neuheit gegenüber E2

3.1 Die Kammer bestätigt die Entscheidung der Einspruchsabteilung (Punkt 16.1.2.2), dass Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 neu gegenüber E2 ist.

3.2 In E2 beziehen sich die Parteien auf die Ausführung der im Folgenden dargestellten Figuren 8A und 8B.



Der beanspruchte Träger wird im Bauteil 204, das Einsetzelement im Bauteil 202 gesehen. Die Längsachse des Trägers verläuft unstrittig in Bildebene von oben nach unten.

Ein erster Klebstoff zum Verkleben des Trägers und des Einsetzelements im Strukturelement ist mit dem Referenzzeichen 224 gekennzeichnet, ein zweiter Klebstoff zum Verkleben des Einsetzelements 202 im Träger 204 trägt das Referenzzeichen 222.

- 3.3 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) zu, dass in dieser Ausführung die Merkmale 1.3, 1.10 und A13 nicht offenbart sind.

3.4 **Merkmal 1.3**

- 3.4.1 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) war der Ansicht, dass im Träger 204 längliche Öffnungen zwischen den Vorsprüngen 210 ausgebildet seien. Diese Öffnungen erstreckten sich auch in Richtung der Längsachse des Trägers. Mehr werde von Merkmal 1.3 nicht gefordert.

- 3.4.2 Dem stimmt die Kammer nicht zu. Merkmal 1.3 fordert dass die längliche Öffnung in Richtung der Längsachse des Trägers verläuft. Darunter versteht die Kammer, dass die Länge der Öffnung parallel zur Längsachse des Trägers verlaufen soll.

Der Fachmann würde in E2, Figur 8A, die Länge der Öffnung nicht in der Bildebene von oben nach unten sehen, da es sich um die kleinste Erstreckung der Öffnung überhaupt handelt. Tatsächlich ist die Erstreckung der Öffnung in Bildebene von links nach rechts oder auch senkrecht zur Bildebene (vgl. hierzu die dreidimensionale Darstellung der Figur 4) größer als in Bildebene von oben nach unten. Die kürzeste Erstreckung der Öffnung hier als Länge anzusehen, widerspricht jedem technischen Verständnis des Fachmanns und beruht auf einer artifiziellen Auslegung der Offenbarung der E2.

3.5 **Merkmal 1.10**

- 3.5.1 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) und die Einspruchsabteilung sahen am Einsatzelement 202 eine erste Gruppe von ersten Abschnitte gegenüber von den Stirnflächen der Vorsprünge 210 und eine zweite Gruppe von ersten Abschnitten in Gestalt der dazu parallelen Flächen zwischen den Vorsprüngen 210 (Entscheidung, Punkt 15.2.2.3, vierter Absatz). Figur 8A zeige einen ersten Klebstoff 224 und 222 (davon die Bereiche links im Bild gegenüber den besagten Stirnflächen) und einen zweiten Klebstoff 222 (davon die Bereiche weiter rechts im Bild, oben und unten am Einsatzelement 202).
- 3.5.2 Die Kammer stimmt jedoch der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) zu, dass das Einsatzelement 202 nur einen einzigen Abschnitt für den ersten Klebstoff 224 aufweist, nicht jedoch eine erste Gruppe von ersten Abschnitten wie in Merkmal 1.10 gefordert.

In der angefochtenen Entscheidung werden die drei den Stirnflächen der Vorsprünge 210 gegenüberliegenden Abschnitte, die in Figur 8A mit dem Klebstoff 222 dargestellt sind, der ersten Gruppe zugeordnet. Dies ist jedoch nicht korrekt, da die erste Gruppe das Einsatzelement im Strukturelement verkleben soll. Die von der Einspruchsabteilung identifizierten Abschnitte sind jedoch der zweiten Gruppe zuzuordnen, die dem Verkleben des Einsatzelements im Träger dienen. Merkmal 1.10 ist somit nicht offenbart.

3.6 **Merkmal A13**

- 3.6.1 Der zweite Klebstoff, der das Einsatzelement im Träger verklebt, ist im "*reinforcement material 222*" zu sehen

(siehe obigen Punkt 3.4).

- 3.6.2 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) sah den zweiten Klebstoff ("*reinforcement material 222*") als nicht-expandierbar in E2 offenbart. Hierzu wurde Bezug genommen auf
- Spalte 6, Zeilen 43 bis 45, und die Nennung von "*suitable expandable foams have a range of expansion ranging from approximately 0 to over 1000 percent*";
 - Spalte 3, Zeilen 3, 4 und die Nennung eines "*hot melt adhesive based polymer*" und
 - Spalte 7, Zeilen 50 bis 59, und die explizite Nennung der Optionen "*expandable or non-expandable*".
- 3.6.3 Die Kammer stimmt jedoch der Einspruchsabteilung zu (Entscheidung, Seite 14, vierter Absatz), dass die Textstelle in Spalte 6 im allgemeinen Teil der Beschreibung nicht zwangsweise bedeutet, dass alle darin genannten Merkmale in dem konkreten Ausführungsbeispiel der Figur 8 verwirklicht sind. Tatsächlich offenbart die Ausführung der Figuren 8A, 8B gemäß Spalte 10, Zeilen 49 bis 52, gerade explizit eine Ausführung mit expandierbarem zweiten Klebstoff ("*after expansion of the reinforcement material 222*"). Erläuternd wird angemerkt, dass die "*expandable foams*" in Spalte 6 das "*reinforcement material*" betreffen, wie z.B. aus Spalte 3, Zeilen 24 bis 27, Spalte 5, Zeilen 5, 6 oder Spalte 6, Zeilen 22, 23 hervorgeht.

Auch die beiden anderen Textstellen können nicht überzeugen. Die Textstelle in Spalte 3 (beginnend mit Spalte 2, Zeile 59) bezieht sich auf ein nicht weiter in den Ausführungsbeispielen gezeigtes "*delivery system*" zum Anbringen des "*reinforcement material*" am

Verstärkungselement. Die Passage in Spalte 7 bezieht sich auf das "*adhesive material*", das in Figur 8A dem ersten Klebstoff 224 entspricht, und nicht explizit auf den für Merkmal A13 relevanten, zweiten Klebstoff 222.

3.7 **Merkmal 1.11**

- 3.7.1 Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) bestritt des Weiteren die Offenbarung des Merkmals 1.11.

Das von der Einspruchsabteilung als zweiten Klebstoff angesehene "*reinforcement material 222*" sei gar kein (zweiter) Klebstoff. Nur das Referenzzeichen 224 werde als "*adhesive material 224*", d.h. als (erster) Klebstoff, offenbart.

Weiterhin sei mit der in Figur 8A gezeigten Anordnung das Einsetzelement 202 nicht im Träger 204 angeordnet.

- 3.7.2 Die Kammer sieht Merkmal 1.11 in E2 jedoch offenbart.

Zum einen offenbart E2, Spalte 7, Zeilen 50, 51, in Verbindung mit der Ausführung der Figur 4 - die in gleicher Weise ein "*reinforcement material 34*" und ein "*adhesive material 100*" aufweist wie die Ausführung der Figur 8A - dass die beiden Materialien gleich sein können. Dies gilt entsprechend für die Ausführung der Figuren 8A, 8B, die sich nur in der Geometrie von der Ausführung der Figur 4 unterscheidet. Somit ist das "*reinforcement material 222*" durchaus auch als ein Klebstoff offenbart.

Zum anderen stimmt die Kammer der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) zu, dass in den Figuren 8A und 8B das als Einsetzelement bezeichnete Teil 202 zwar nicht als Ganzes, aber dennoch mit seinen gabelartigen Vorsprüngen in den Öffnungen des Trägers 204 eingreift

und somit als im Träger angeordnet gesehen werden kann.

4. Hilfsantrag 1 - erfinderische Tätigkeit

- 4.1 Die Kammer bestätigt die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass Hilfsantrag 1 ausgehend von E1 oder E2 die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ erfüllt.
- 4.2 **Ausgehend von E1** ist das Unterscheidungsmerkmal in dem nicht-expandierbaren zweiten Klebstoff zu sehen (A13).
 - 4.2.1 Aus Sicht der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) könne eine Auswahl aus lediglich zwei Möglichkeiten, nämlich einem expandierbaren oder einem nicht-expandierbaren Klebstoff, nicht erfinderisch sein.
 - 4.2.2 Die Kammer ist nicht überzeugt, da in E1 der Fachmann gar nicht vor die Aufgabe gestellt wird, zwischen expandierbar oder nicht-expandierbar zu wählen. Wie unter obigem Punkt 2.5.2 ausgeführt, lehrt die E1 explizit die Verwendung von expandierbarem Material für die "*foamable pads*", die in der Auslegung der Einsprechenden gleichzeitig dem ersten und zweiten Klebstoff entsprechen. Daher gibt es für den Fachmann keinen Anlass, die "*foamable pads*" aus nicht-expandierbarem Material herzustellen. Folglich ist Merkmal A13 nicht naheliegend.
- 4.3 **Ausgehend von E2** unterscheidet sich Anspruch 1 durch die Merkmale 1.3, 1.10 und A13.
 - 4.3.1 Basierend auf dem Unterscheidungsmerkmal A13 wurde die zu lösende Aufgabe von den Parteien darin gesehen, eine hohe mechanische Stabilität des Verstärkungselements zu gewährleisten. Zu den Unterscheidungsmerkmalen 1.3 und

1.10 wurde von der Beschwerdeführerin (Einsprechende) nicht gesondert vorgetragen.

4.3.2 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) verwies wie beim Neuheitseinwand erneut auf die Spalte 6, Zeilen 43 bis 45 ("*suitable expandable foams have a range of expansion ranging from approximately 0 to over 1000 percent*"). Laut Definition im Streitpatent, Ansatz [0049], falle eine Expansionsrate bis zu 10% unter "nicht-expandierbar". Merkmale A13 sei folglich eine der in E2 offenbarten Möglichkeiten, aus denen der Fachmann je nach Bedarf auswählen könne.

4.3.3 Auch wenn die Kammer der Argumentation der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) bzgl. Merkmal A13 im Wesentlichen zustimmen kann, ist festzustellen, dass der Fachmann dann noch immer nicht den beanspruchten Gegenstand erhält. Die länglichen Öffnungen in E2 sind noch immer orthogonal und nicht in Richtung der Längsachse des Trägers angeordnet (Merkmal 1.3) und das Einsatzelement 202 zeigt weiterhin nur einen einzigen Abschnitt für den ersten Klebstoff 224 (Merkmal 1.10).

4.3.4 Somit kann E2 in Verbindung mit Routinemaßnahmen den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahelegen.

4.3.5 Hinsichtlich Merkmal A13 ist folgendes anzumerken:

In E2, Spalte 9, Zeilen 26 bis 40, wird der Unterschied in der Festigkeit bei der Verwendung von expandierbarem im Gegensatz zu nicht-expandierbarem Material beschrieben. Demnach ist expandiertes Material bei Druckbelastung, die im inneren des Verstärkungselements überwiegen, gut geeignet, wohingegen nicht-expandiertes Material für Schubbelastungen, die an der Kontaktfläche zum Strukturelement dominieren, besser geeignet ist.

Daher wird in E2 auch bevorzugt für den zweiten, Klebstoff 222 zur Verbindung der beiden Hälften 202 und 204 ein stärker expandierendes Material verwendet als für den ersten Klebstoff ("*adhesive material 224*") zum Verkleben im Strukturelement. Tatsächlich wird für das "*adhesive material*" auch explizit die Möglichkeit eines "*non-expandable*" Materials genannt (Spalte 7, Zeilen 56 bis 59).

Auch wenn diese Lehre der E2 eher von Merkmal A13 wegzuführen scheint, schließt E2 nicht aus, dass für das "*reinforcement material 222*" ein expandierbares Material mit einer Expansionsrate von z.B 10% gewählt werden kann (Spalte 6, Zeile 44) - und damit ein gemäß Streitpatent, Absatz [0049], nicht-expandierbares Material.

Merkmal A13 kann daher für den Fachmann je nach Anforderung an die Druck- und Schubfestigkeit des zweiten Klebstoffs aus E2 heraus als naheliegend angesehen werden.

Da Merkmal A13 jedoch nicht alleiniges Unterscheidungsmerkmal ist, ist die erfinderische Tätigkeit trotzdem gegeben (vgl. obigen Punkt 4.3.3).

5. Zulassung der Neuheitsangriffe mit E8

5.1 Neuheitsangriff im Einspruchsverfahren

- 5.1.1 Die Kammer bestätigt die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass der Neuheitsangriff mit E8, Figuren 2A bis 2D, gegen Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 (und des Hauptantrags) verspätet vorgebracht wurde (Entscheidung, I. Sachverhalt, Punkt 7 sowie II. Entscheidungsgründe, Punkt 16.1.3.1). Somit lag es ihm Ermessen der Einspruchsabteilung, diesen Angriff

zuzulassen.

5.1.2 Nach Prüfung der prima facie Relevanz hat die Einspruchsabteilung den Neuheitsangriff unter Anwendung korrekter Kriterien nicht zugelassen (Entscheidung, Punkt 16.1.3.2).

5.1.3 Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Beschwerdekammern ist es bei einer angefochtenen Ermessensentscheidung der ersten Instanz nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in der selben Weise ausgeübt hätte.

Die Kammer sollte lediglich überprüfen, ob die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat, vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, V.A. 3.4.1 b).

Dies ist mit der Anwendung des Kriteriums der prima facie Relevanz erkennbar nicht der Fall. Somit besteht kein Anlass, die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung in Frage zu stellen.

5.1.4 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) argumentierte, dass die Einspruchsabteilung gar keinen Ermessensspielraum gehabt habe, weil keine Verspätung vorgelegen habe.

E8 sei bereits mit der Einspruchsschrift eingereicht worden. In der Einspruchsschrift sei zu E8 unter "Subclaims" substantiiert vorgetragen worden, z.B. auf Seite 15 der Einspruchsschrift, wonach E8 "*relevant to at least the issue of inventive step*" sei. "*At least*" beinhalte, dass auch Potential für andere Angriffe

vorhanden sei.

Weiterhin sei darin E8 mit Bezug auf die Figur 2B als relevant für die Unteransprüche 2, 3, 5 bis 9, 12, 13 und 15 genannt worden. Für E8 seien lediglich die parallelen und senkrechten Abschnitte des Einsatzelements 202a nicht explizit identifiziert worden. Diese seien aus der Figur 2B jedoch klar ersichtlich.

Damit sei der Neuheitsangriff mit E8 lediglich als neues Argument anzusehen. Gemäß der G4/92 könnten neue Argumente jederzeit vorgebracht werden. Die Nichtzulassung des Neuheitsangriffs mit E8 sei daher ein klarer Verstoß.

5.1.5 Dieser Vortrag überzeugte die Kammer nicht. Der Neuheitseinwand mit E8 gegen den Hauptantrag und infolgedessen auch gegen den Hilfsantrag 1 kann aus folgenden Gründen nicht als mit der Einspruchsschrift substantiiert und damit nicht als rechtzeitig erhoben angesehen werden:

- E8 wurde in der Einspruchsschrift explizit nur als Sekundärdokument für erfinderische Tätigkeit zu den Unteransprüchen genannt. E8 wurde für Anspruch 1 des Hauptantrags weder hinsichtlich fehlender Neuheit noch als Primärdokument für fehlende erfinderische Tätigkeit herangezogen.

- Auf Seite 15 der Einspruchsschrift wurde in der Ausführung der Figuren 2A bis 2D in E8 lediglich Träger und Einsatzelemente identifiziert. Wo alle weiteren, die Erfindung tatsächlich beschreibenden Merkmale 1.5 bis 1.11 zu sehen seien, wurde an keiner Stelle erläutert. Insbesondere geht nicht hervor, wo die

ersten und zweiten Abschnitte des Einsatzelements und wo die erste und zweite Gruppe von ersten Abschnitten des Einsatzelements zu sehen seien. Ein nachvollziehbarer Neuheitsangriff ist damit nicht gegeben.

- Ein pauschales "at least" rechtfertigt keine Substantiierung, da auch dann für die Patentinhaberin (und auch für die Einspruchsabteilung und die Kammer) nicht nachvollziehbar ist, wie E8 der Neuheit des beanspruchten Gegenstands entgegenstehen soll.

- Der verspätete Neuheitsangriff mit E8 gegen den erteilten Anspruch 1 stellt daher auch nicht nur ein neues Argument im Sinne der G4/92 dar, sondern ist als neue Tatsache anzusehen, die gemäß Artikel 114(2) EPÜ von der Einspruchsabteilung unberücksichtigt bleiben kann.

5.1.6 Folglich wurde zwar die Entgeghaltung E8 an sich rechtzeitig ins Verfahren eingebracht, der Neuheitsangriff wurde jedoch verspätet vorgebracht und seine Zulassung unterlag dem Ermessen der Einspruchsabteilung.

5.2 Neuheitsangriff im Beschwerdeverfahren

5.2.1 Während vor der Einspruchsabteilung ein Neuheitsangriff mit der Ausführung der Figuren 2A bis 2D der E8 vorgebracht wurde, wurde in der Beschwerde Bezug genommen auf ein anderes, in den Figuren 3A und 3B gezeigtes Ausführungsbeispiel.

5.2.2 Die Kammer hat den erstmals in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Neuheitseinwand gegen den von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Hilfsantrag 1

basierend auf den Figuren 3A bis 3D der E8 unter Artikel 12(6) VOBK nicht ins Beschwerdeverfahren zugelassen.

- 5.2.3 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) war der Ansicht, dass aufgrund der hohen prima facie Relevanz des Neuheitsangriffs dessen Zulassung gerechtfertigt sei. Weiterhin sei der Angriff als Reaktion auf die schriftliche Entscheidung der Einspruchsabteilung erfolgt, da erst dann klar geworden sei, wie die Ausführung der Figuren 2A bis 2D von der Einspruchsabteilung gesehen wurde.
- 5.2.4 Bei diesem Angriff handelt es sich jedoch um neues Vorbringen unter Artikel 12(4) VOBK, das bereits im Einspruchsverfahren vorzubringen gewesen wäre (Artikel 12(6), zweiter Satz VOBK) - insbesondere da E8 bereits mit der Einspruchsschrift ins Verfahren eingebracht wurde (siehe obigen Punkt 5.1.5). Das Kriterium der prima facie Relevanz steht bei der Zulassungsfrage zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens nicht im Vordergrund.
- 5.2.5 Das neue Vorbringen kann nicht als unmittelbare Reaktion auf die schriftliche Entscheidung der Einspruchsabteilung gewertet werden. Zum einen wurde dieses Argument lediglich pauschal in der mündliche Verhandlung vor der Kammer vorgebracht. Zum anderen ist auch nicht ersichtlich, mit welchen Sachverhalt sich die Einsprechende nach Erhalt der schriftlichen Entscheidung konfrontiert gesehen haben soll, der nicht bereits in der mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung diskutiert worden war. Gemäß Niederschrift der mündliche Verhandlung, Punkt 3.2, wurden alle Merkmale des Hilfsantrags 1, insbesondere auch Merkmal A13 (zweiter, nicht-expandierbarer Klebstoff), gegenüber E8 diskutiert.

Im Ergebnis sah die Einspruchsabteilung die prima facie Relevanz nicht gegeben, u.a. aufgrund des Merkmals A13 (vgl. angefochtene Entscheidung, Seite 17, obere Hälfte). Diese Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung gilt offensichtlich nicht nur für die Ausführung der Figuren 2A bis 2D, sondern auch für die Ausführung der Figuren 3A bis 3D.

- 5.2.6 Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) brachte folglich keine Umstände der Beschwerdesache vor, die eine Zulassung hätten rechtfertigen können.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt