

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. März 2026**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0482/24 - 3.3.03

Anmeldenummer: 19783058.1

Veröffentlichungsnummer: 3688067

IPC: C08G69/40

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

FORMMASSE ENTHALTEND POLYETHERBLOCKAMID (PEBA)

Patentinhaber:

Evonik Operations GmbH

Einsprechende:

ARKEMA FRANCE

Relevante Rechtsnormen:

VOBK 2020 Art. 11, 13(2)

EPÜ Art. 54, 56, 111(1)

Schlagwort:

Erklärung eingereicht nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 Absatz 1 - nicht berücksichtigt - keine außergewöhnliche Umstände

Neuheit (bejaht) - keine unmittelbar und eindeutig ableitbare Offenbarung

Erfinderische Tätigkeit: ausgehend von D2 (bejaht) - unerwarteter Effekt ; ausgehend von D3 (bejaht) - rückschauende Betrachtungsweise; ausgehend von D1 ausstehend - Zurückverweisung (bejaht)

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/89, G 0011/91, G 0002/98, G 0001/03, G 0002/10,
G 0001/15, G 0001/16, T 0666/89, T 0245/91, T 0702/99,
T 2759/17, T 1688/20, T 1132/22



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 0482/24 - 3.3.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 13. März 2026

Beschwerdeführerin: ARKEMA FRANCE
(Einsprechende) 420, Rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes (FR)

Vertreter: Regimbeau
20, rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17 (FR)

Beschwerdegegnerin: Evonik Operations GmbH
(Patentinhaberin) Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen (DE)

Vertreter: Evonik Patent Association
c/o Evonik Industries AG
IP Management
Postcode 84/339
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Februar 2024 zur Post gegeben/elektronisch übermittelt wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3688067 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender D. Semino
Mitglieder: F. Rousseau
W. Ungler

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent 3 688 067 zurückgewiesen worden ist.

II. Im Einspruchsverfahren wurden *inter alia* folgende Dokumente herangezogen:

D1: WO 2004/037898 A1

D2: WO 2007/093750 A2

D3: US 4,438,240

D11: Versuchsbericht - Herstellung und Analyse von PEBA 6.14.

III. Die Gründe der angefochtenen Entscheidung, die für das Beschwerdeverfahren relevant sind, können folgendermaßen zusammengefasst werden:

a) Der Anspruchsgegenstand sei neu gegenüber D3.

b) Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit sei D2 einvernehmlich von allen Beteiligten als nächstliegender Stand der Technik angesehen worden.

Es bestehe auch Einigkeit darüber, dass sich der Gegenstand des Streitpatents von D2, insbesondere Beispiel 3 der D2, darin unterscheide, dass die Anzahl der C-Atome des Disäure-Diamin-Paares 19 oder 21 betrage.

Im Hinblick auf die erfindungsgemäßen Beispiele des Streitpatents und die Vergleichsbeispiele der D11 liege die durch das Unterscheidungsmerkmal zu D2

erfolgreich gelöste Aufgabe darin, Formmassen mit verbesserten optischen Eigenschaften zur Verfügung zu stellen.

Dies sei dem zitierten Stand der Technik nicht zu entnehmen.

Des Weiteren seien die Dokumente D1 und D3 als Ausgangspunkt für die Analyse der erfinderischen Tätigkeit weniger geeignet.

Eine erfinderische Tätigkeit sei damit anzuerkennen.

c) Der Einspruch sei somit zurückzuweisen.

- IV. Gegen diese Entscheidung erhob die die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde.
- V. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung reichte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) Hilfsanträge 1 bis 11 ein.
- VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung mit.
- VII. Mit einem Schreiben vom 13. Februar 2026 nahm die Beschwerdegegnerin zur Mitteilung der Kammer Stellung und reichte das folgende Dokument ein:
- D13: Erklärung von K. Salwiczek vom 13. Februar 2026.
- VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 13. März 2026 statt.

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

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag), hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 11 eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung.

X. Anspruch 1 des Hauptantrags (Patent wie erteilt) lautet wie folgt:

"1. Formmasse enthaltend Polyetherblockamid (PEBA) auf Basis einer Untereinheit 1 aus mindestens einem linearen aliphatischen Diamin mit 5 bis 15 C-Atomen und mindestens einer linearen aliphatischen Dicarbonsäure mit 6 bis 16 C-Atomen und einer Untereinheit 2 aus mindestens einem Polyetherdiol mit wenigstens 3 C-Atomen pro Ethersauerstoff und primären OH-Gruppen an den Kettenenden, dadurch gekennzeichnet, dass die Summe der C-Atome aus Diamin und Dicarbonsäure ungeradzahlig ist und 19 oder 21 C-Atome beträgt; die zahlenmittlere molare Masse der Untereinheit 2 beträgt 200 bis 900 g/mol."

XI. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin sind den Entscheidungsgründen zu entnehmen. Die strittigen Fragen betrafen im Wesentlichen die Zulassung des Dokuments D13, die Neuheit der Erfindung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags gegenüber der Entgegenhaltung D3, die erfinderische Tätigkeit dieser Erfindung ausgehend von der Offenbarung der D2, und, ob D3 und D1 ebenfalls als nächstliegender Stand der Technik für einen weiteren

Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geeignet sind, und, ob die Sache zur Prüfung der erfinderische Tätigkeit ausgehend von D1 an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden soll.

Entscheidungsgründe

Zulassung der Erklärung D13

1. Die Beschwerdeführerin beantragte, die mit Schreiben vom 13. Februar 2026 eingereichte Erklärung D13, d.h. nach Zustellung der Mitteilung nach Artikel 15 Absatz 1 der Kammer, nicht ins Verfahren zuzulassen. Es ist unstrittig, dass die Erklärung D13 eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin darstellt. In D13 werden die Spritzgussbedingungen zur Herstellung der Proben angegeben, die für die im Streitpatent und im Dokument D11 dargestellten Versuche für die Bestimmung des Belags und der Transluzenz eingehalten worden seien. Des Weiteren enthält D13 Angaben über die verwendeten Referenzproben zur Klassifizierung der Proben.

Nach Artikel 13 (2) VOBK bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 Absatz 1 grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

Die Beschwerdegegnerin brachte lediglich vor, dass sich diese Angaben auf die Fragestellung im Bescheid der Kammer bezogen, und relevant seien, da sie den Schwerpunkt der Diskussion über die erfinderische

Tätigkeit darstellen würden. Es wurde von der Beschwerdegegnerin jedoch nicht geltend gemacht, dass die Kammer neue Fragen aufgeworfen hätte, die eine Einreichung der Erklärung D13 hätte rechtfertigen können. Dies ist auch für die Kammer nicht ersichtlich.

Im Gegenteil, bezüglich der Frage der erfinderischen Tätigkeit, wurden fehlende Angaben über die Spritzgussbedingungen und die Kriterien zur Klassifizierung der getesteten Proben bei der Bestimmung der Transluzenz und der Anwesenheit von Belag von der Beschwerdeführerin vor der Einspruchsabteilung bereits vorgebracht (Entscheidungsgründe, Seite 5, erster vollständiger Absatz und Seite 6, vierter Absatz) und mit der Beschwerdebegründung (Seite 9, Abschnitt "Translucidité", zweiter Absatz; Seite 10, vierter vollständiger Absatz; Seite 11, Abschnitt "Dépôt", erster Absatz) weiterverfolgt.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass außergewöhnliche Umstände im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK nicht vorlagen, sodass D13 nicht zu berücksichtigen ist.

Hauptantrag

Neuheit

2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Formmasse enthaltend Polyetherblockamid (PEBA) gemäß den Ansprüchen 1 bis 13 des Streitpatents im Hinblick auf D3 nicht neu sei.

Im Gegensatz zur Begründung der Einspruchsabteilung und der Argumentation der Beschwerdegegnerin ist die

Beschwerdeführerin der Ansicht, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht auf drei Selektionen, sondern auf einer einzigen Auswahl in D3 beruhe.

In dieser Hinsicht hat die Beschwerdeführerin keine explizite einzelne Offenbarung für die beanspruchte Kombination von Merkmalen angegeben, sondern sich vielmehr auf verschiedene separate Passagen der Druckschrift D3 bezogen (Ansprüche 1, 4, 10 und 11, sowie dreizehn nicht identifizierte Beispiele, bei denen ein Blockpolyether mit einer zahlenmittleren molaren Masse (im Folgenden als Mn abgekürzt) von 650 verwendet worden sei, sowie explizit auf die Beispiele 1 und 12, Beschwerdebegründung, Punkt 2, Seiten 4 bis 8). Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Patents aus einer einzigen Auswahl aus der Offenbarung der D3 resultiert, nämlich der Auswahl einer Anzahl von Kohlenstoffatomen für die Summe des Diamins und der Dicarbonsäure in der Polyamideinheit von 19 oder 21, während diese Anzahl in der D3 im Bereich von mindestens 16 liege. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass diese Auswahl keine Neuheit verleihe, da die Werte 19 und 21 nicht weit vom Wert 18 entfernt seien, welcher Wert mit den Beispielen 1 und 12 der D3 offenbart sei.

Somit stelle der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nach Auffassung der Beschwerdeführerin keine neuheitsbegründende Auswahl dar, weil diese Auswahl nicht "eng" ("étroite") genug sei und vor allem nicht ausreichend weit von den Beispielen aus D3 entfernt sei (Beschwerdebegründung, Seite 6, 6. vollständiger Absatz).

2.1 Dies ist aus den folgenden Gründen nicht überzeugend.

Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt das Offenbarungskonzept gleichermaßen für die Zwecke der Artikel 54, 87 und 123 EPÜ. Es wird auf die Stellungnahme G 2/98 (Gründe, Punkt 9) und die Entscheidungen G 1/03 (Gründe 2.2.2), G 2/10 (Gründe 4.6), G 1/15 (Gründe 6.2) sowie G 1/16 (Gründe 17) der Großen Beschwerdekammer verwiesen.

Dieses Offenbarungskonzept ist seit den Entscheidungen G 3/89 und G 11/91 in der Rechtsprechung der Beschwerdekammer fest verankert (siehe G 2/10, Punkt 4.3 der Entscheidungsgründe).

Nach dem Begriff der Offenbarung, der in G 2/10 als "Goldstandard" bezeichnet und in G 1/16 bekräftigt wurde, kann als offenbart angesehen werden, was eine Fachperson der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens objektiv und bezogen auf den Anmeldetag unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (G 1/16, Gründe 17 und 18).

Es gilt daher der folgende, von den Beschwerdekammern konsequent angewandte allgemeine Grundsatz für die Beurteilung der Neuheit. Für die Ablehnung der Neuheit gegenüber einer zum Stand der Technik gehörenden Entgegenhaltung muss die Fachperson unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens, objektiv und bezogen auf das Datum dieser Entgegenhaltung, eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung vorfinden, die sie zwangsläufig bei Ausführung der Lehre dieser Entgegenhaltung zu einem in den Umfang der Ansprüche fallenden Gegenstand führt.

2.2 Im vorliegenden Fall kann die Kammer der Beschwerdeführerin nicht zustimmen, dass für die

Fachperson eine einzige Auswahl aus der Lehre der D3 zu treffen ist, um zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen. Dies geht bereits aus den konkreten Ausführungen der Beschwerdeführerin hervor. Demnach besteht für die Fachperson ausgehend von der allgemeinen Lehre der D3 die Notwendigkeit:

- (i) einen Polyetherblock zu verwenden, dessen M_n für alle Werte, die in den Ansprüchen 1, 10 und 11 der D3 offenbart sind (bzw. 300 bis 5000, 500 bis 3000 und 500 bis 2500), im unteren Bereich liegt, wobei ein Polyetherblock mit einer M_n gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 lediglich in dreizehn von zwanzig Beispielen der D3 verwendet worden ist,
- (ii) eine lineare aliphatische Dicarbonsäure für den Polyamidblock zu verwenden, wobei laut Lehre der D3 Terephthalsäure und Hexahydroterephthalsäure ebenfalls verwendet werden können, und
- (iii) eine Polyamideinheit für den Polyamidblock zu verwenden, deren Summe der Kohlenstoffatome aus Diamin und Dicarbonsäure 19 oder 21 beträgt.

Die Beschwerdeführerin hat außerdem keine Stelle aus D3 angeführt, die für sich genommen die Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 in Kombination offenbaren würde.

- 2.3 Die bloße Tatsache, dass jedes der Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags als solches, d.h. isoliert betrachtet, in der Druckschrift D3 offenbart ist (was die Kammer hinsichtlich der Summe der Kohlenstoffatome aus Diamin und Dicarbonsäure von 19 oder 21 für die Polyamideinheit des Polyamidblocks bezweifelt), reicht nicht aus, um den Schluss zu ziehen, dass die Fachperson bei Ausführung der Lehre von D3 unter Verwendung des allgemeinen Fachwissens zur

beanspruchten Kombination von Merkmalen gelangen würde. Eine implizite Lehre diesbezüglich lässt sich der Entgegenhaltung D3 ebenfalls nicht ableiten. In diesem Zusammenhang bedeutet "implizit", dass die genannte Kombination von Merkmalen notwendigerweise aus dem expliziten Inhalt der D3 hervorgeht.

- 2.4 Hinsichtlich einer Offenbarung der Summe der Kohlenstoffatome des Diamins und der Dicarbonsäure, die die Polyamideinheit bilden, verweist die Beschwerdeführerin auf die Rechtsprechung für beanspruchte Produkte oder Verfahren, die durch Parameterbereiche definiert sind, welche Parameterbereiche in Bezug auf bekannte Produkte oder Verfahren durch engere oder sich überschneidende Bereiche gekennzeichnet sind. Die Beschwerdeführerin verweist dabei auf die Entscheidungen T 245/91 und T 666/89.

Zunächst betreffen diese Entscheidungen Erfindungen, die durch kontinuierliche numerische Parameterwertbereiche definiert sind. Dies trifft auf die vorliegende Erfindung hinsichtlich der Summe der Kohlenstoffatome des Diamins und der Dicarbonsäure, die die Polyamideinheit bilden, jedoch nicht zu. Diese Summe wird im vorliegenden Anspruch 1 durch zwei diskrete Werte, nämlich zwei nicht aufeinanderfolgende ganze Zahlen, definiert.

Des Weiteren, liegt für die Prüfung der Neuheit im Fall einer Erfindung, die durch die Auswahl eines engeren Bereichs aus einem bekannten Bereich definiert wird, den Entscheidungen T 666/89 (Gründe 2.5) und T 245/91 (Gründe 2.5), wobei letztere auf T 666/89 verweist, das Konzept zugrunde, festzustellen, ob die Fachperson unter Berücksichtigung aller ihr bekannten

Gegebenheiten ernsthaft erwägen würde, die technische Lehre des bekannten Dokuments im engeren beanspruchten Bereich anzuwenden (T 666/89, Gründe 7. und 8.).

Ein solches Konzept steht nicht im Einklang mit dem oben angegebenen Offenbarungskonzept, wie in neuerer Rechtsprechung mehrfach betont wurde (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 11. Auflage, 2025, nachfolgend "RBK", I.C.6.3.1.a) und I.C.6.3.2, siehe z.B. Entscheidungen T 1688/20 und T 1132/22). In dieser Hinsicht ist anzumerken, dass die Entscheidung T 666/89, auf die sich die Entscheidung T 245/91 bezieht, vor den Entscheidungen G 3/89 und G 11/91 getroffen wurde, in denen das anzuwendende Offenbarungskonzept aufgestellt wurde.

Ferner ist festzustellen, dass D3 keine explizite allgemeine oder spezifische Angabe über die Summe der Kohlenstoffatome des aliphatischen Diamins und der aliphatischen Dicarbonsäure der Polyamideinheit des Polyamidblocks von 19 oder 21 enthält. Es wurde auch nicht dargelegt, warum sich diesbezüglich eine implizite Lehre aus der D3 ableiten lassen soll, d.h. warum sich dies notwendigerweise aus dem expliziten Inhalt der D3 ergibt, geschweige denn in Verbindung mit einem Polyetherdiol mit einer Mn von 200 bis 900 g/mol zu entnehmen ist. Dies ist der Kammer nicht ersichtlich.

Demzufolge ist die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Streitpatents gegenüber D3 anzuerkennen. Der Gegenstand der Ansprüche 2 bis 13, deren Definition sich auf Anspruch 1 bezieht, ist folglich ebenfalls als neu gegenüber D3 zu bewerten.

Erfinderische Tätigkeit

3. Die vorliegende Erfindung betrifft eine Formmasse enthaltend Polyetherblockamid (PEBA) (Streitpatent, Absatz [0001]). PEBA sind Blockcopolymere, welche durch Polykondensation von (Oligo-)Polyamiden mit alkohol- oder aminoterminierten Polyethern erhalten werden (Streitpatent, Absatz [0002]). Gemäß Absatz [0004] des Streitpatents war es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, geeignete Formmassen bereitzustellen, welche eine hohe Transluzenz mit geringem Haze und eine Belagsfreiheit auch über einen längeren Zeitraum aufweisen. Im Absatz [0002] des Streitpatents wird beschrieben, dass oberflächliche Beläge einen mehltauähnlichen Aspekt aufweisen.

D2 als nächstliegender Stand der Technik

4. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass ein geeigneter Ausgangspunkt für die vorliegende Erfindung in D2 zu finden ist. Während die Beschwerdeführerin im Einklang mit der angefochtenen Entscheidung geltend macht, dass das Beispiel 3 der D2 den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, ist die Beschwerdegegnerin der Ansicht, dass die Gesamtoffenbarung des Dokuments D2 den nächstliegenden Stand der Technik bilde, weil das Beispiel 3 Ausführungsformen der D2 betrifft, die aufgrund ihrer vorteilhaften mechanischen Eigenschaften bevorzugt werden.

Das Beispiel 3 der D2 (Seiten 13 und 14) beschreibt die Herstellung eines PEBA mit einem Polyamidblock aus 1,6-Hexamethyldiamin und 1,12-Dodecandisäure, entsprechend einer gesamten Anzahl von Kohlenstoffatomen von 20 für die zwei Monomere, mit

einer Mn von 5000 g/mol und Polytetramethylenetherglykol mit einer Mn von 650 g/mol. Dieses Blockcopolymer wird in D2 als PA 6.14-PTMG bezeichnet.

D2 lehrt allgemein, dass eine neue Klasse von PEBA entdeckt wurde, die gegenüber PA12/PTMG verbesserte optische Eigenschaften, insbesondere eine Verringerung der Opazität, und/oder verbesserte mechanische Eigenschaften, insbesondere eine sehr gute Beständigkeit gegen dynamische Ermüdung aufweist (Anspruch 1; Seite 2, dritter vollständiger Absatz und überbrückender Absatz zwischen Seiten 2 und 3). Der Fachperson wird somit die Lehre vermittelt, dass jede der in der D2 beschriebenen und durch Beispiele hervorgehobenen Ausführungsformen PEBA betrifft, die potenziell sowohl verbesserte optische Eigenschaften als auch verbesserte mechanische Eigenschaften besitzen.

Dieser allgemeine Hinweis stellt einen ausreichenden Grund dar, von jeder der in D2 beschriebenen Ausführungsformen auszugehen, in der begründeten Erwartung, die im Streitpatent dargelegte Aufgabe zu lösen, selbst wenn das Beispiel 3 der D2 nur die mechanischen Eigenschaften des PA 6.14-PTMG hervorhebt.

Angesichts der vorstehenden Erwägungen sieht die Kammer keine Veranlassung, von der Auffassung der Einspruchsabteilung abzuweichen, dass Beispiel 3 der D2 einen geeigneten Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 darstellt.

Unterscheidungsmerkmal

5. Es ist unstreitig, dass sich die Formmasse gemäß Anspruch 1 vom nächstliegenden Stand der Technik lediglich dadurch unterscheidet, dass die Summe der Kohlenstoffatome aus Diamin und Dicarbonsäure 19 oder 21 beträgt.

Objektive Aufgabe

6. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass das Unterscheidungsmerkmal zu D2 (Summe der Kohlenstoffatome ausgewählt aus 19 oder 21) das Problem löst, Formmassen mit verbesserten optischen Eigenschaften zur Verfügung zu stellen (Entscheidung, Seite 8, zweiter voller Absatz).

Während die Beschwerdegegnerin der Meinung ist, dass die gegenüber D2 gelöste Aufgabe im Hinblick auf den Absatz [0004] des Streitpatents als die Bereitstellung von Formmassen, welche eine hohe Transluzenz mit geringem Haze und eine Belagsfreiheit auch über einen längeren Zeitraum aufweisen (Beschwerdeerwiderung, Seite 4, letzter Absatz), zu formulieren ist, ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, dass diese nur in der Bereitstellung einer weiteren Formmasse liegen könne.

- 6.1 Als Beleg für die erfolgreiche Lösung der patentgemäßen Aufgabe hat die Beschwerdegegnerin auf die Versuche der Streitpatentschrift sowie auf die zusätzlichen Versuche in der D11 verwiesen.

Die Feststellung der Beschwerdeführerin, dass das Streitpatent keine vergleichbaren Daten zu Beispiel 3 von D2 enthält (Beschwerdebegründung, Seite 14, 2.

Absatz) wird nicht bestritten. Darüber hinaus führt die Beschwerdeführerin an, dass die Vergleichsbeispiele der D11 (Versuche 61 bzw. 62) nicht den nächstliegenden Stand der Technik darstellen können.

Dieser Einwand beruht darauf, dass diese Vergleichsbeispiele ein PEBA betreffen, dessen Polyamidblock eine Mn von 1083 g/mol für Versuch 61 (bzw. 2268 g/mol für Versuch 62) besitzt, während das Polyamidblock im Beispiel 3 von D2 eine Mn von 5000 g/mol aufweist (Beschwerdebegründung, Seite 12, letzter Absatz vor der Tabelle 2).

Diese Argumentation ist nicht überzeugend.

Nach gefestigter Rechtsprechung kann die Patentinhaberin ihrer Beweispflicht dadurch nachkommen, dass sie freiwillig Vergleichsversuche mit nachgestellten Varianten des nächstliegenden Stands der Technik durchführt, bei denen die mit der Erfindung gemeinsamen Merkmale soweit identisch gemacht sind, dass eine der Erfindung näher kommende Variante vorliegt, sodass die auf das Unterscheidungsmerkmal zurückzuführende vorteilhafte Wirkung deutlicher nachgewiesen werden kann (RBK, I.D.4.3.2).

In Anbetracht der in D2 dargelegten Lehre, dass die Mn der PA-Blöcke zwischen 500 und 10 000, vorzugsweise zwischen 600 und 7000, liegt (Seite 7, 5. vollständiger Absatz), ist die Variation der Mn des Polyamidblocks für die Versuche 61 und 61 gegenüber dem Polyamidblock im Beispiel 3 von D2 im Einklang mit der allgemeinen Lehre der D2. Es ist auch festzustellen, dass die Versuche 61 und 62 der D11 ebenfalls wie das Beispiel 3 der D2 die Herstellung eines PA 6.14-PTMG PEBA betreffen, dessen PTMG eine Mn von 650 g/mol besitzt.

Demzufolge können zur Beurteilung der technischen Wirkung des Unterscheidungsmerkmals die Formmassen gemäß den Versuchen 61 und 62 der D11 als repräsentativ für die Lehre des nächstliegenden Stands der Technik angesehen werden.

6.2 Die Beschwerdeführerin bezog sich während der mündlichen Verhandlung auf die beiden in der Tabelle 7 genannten erfindungsgemäßen Versuche 33 im Absatz [0027] des Streitpatents. Diese unterscheiden sich aber zusätzlich von den Versuchen 61 und 62 dadurch, dass ein durch "St" gekennzeichnetes Stabilisatorgemisch verwendet wurde (siehe Seite 6, Reihe 8 des Streitpatents). Ein Vergleich der Versuche 61 und 62 mit den Versuchen 33 lässt somit keine kausalen Rückschlüsse auf die technische Wirkung des Unterscheidungsmerkmals zu. Ein solcher Vergleich ist daher zur Bestimmung einer auf das Unterscheidungsmerkmal zurückzuführenden technischen Wirkung außer Acht zu lassen.

6.3 Während der mündlichen Verhandlung wurden die Versuche 28 und 30 des Streitpatents als relevant erachtet. Diese betreffen die Herstellung von PA 10.9 PTMG Blockcopolymeren, deren PTMG eine Mn von 650 g/mol aufweist. Der im Versuch 28 verwendete PA Block besitzt eine Mn von 2268 g/mol, während die Mn des PA Blocks im Versuch 30 bei 1068 g/mol liegt (siehe Seite 6, Reihen 3 und 5).

Infolgedessen ist ein Vergleich des Versuchs 30 (bzw. 28) mit dem Versuch 61 (bzw. 62) geeignet, um festzustellen, ob das Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik kausal für die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten

technischen Wirkungen ist, d.h. hinsichtlich Haze, Belagsfreiheit und Transluzenz.

Haze-Wert

- 6.4 Die Versuche 61 und 30 zeigen, dass der Ersatz eines PA 6.14 Blocks durch einen PA 10.9 Block zu einer Erhöhung des Hazewertes von 28,9 auf 30,8 führt, wobei für den PA 10.9 Block eine leicht geringere Mn (1068 g/mol statt 1083 g/mol) verwendet wurde. In dieser Hinsicht zeigen die Versuche 27 bis 31 des Streitpatents (Absatz [0027], Tabelle 7), bei denen sich lediglich die Mn der PA Blöcke unterscheiden, dass eine niedrigere Mn für den PA Block zu einer Reduzierung des Hazewerts beiträgt. Unter Berücksichtigung dieser Feststellungen deuten die Versuche 61 und 30 auf eine Erhöhung des Hazewertes hin, die auf den Ersatz des PA 6.14 Blocks durch einen PA 10.9 Block zurückzuführen ist.

Daher, selbst wenn ein Vergleich der Versuche 28 und 62 auf eine durch den PA 6.14 Block verursachte Reduzierung des Hazewertes hindeutet, können die herangezogenen experimentellen Daten nicht belegen, dass die von der Beschwerdegegnerin behauptete Verbesserung generell eintritt. Diese angeblich vorteilhafte Wirkung, die nicht hinreichend belegt ist, kann somit bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe nicht berücksichtigt werden (RBK, 4.3.1).

Belag-Test

- 6.5 Hinsichtlich des Belags zeigt ein Vergleich des Versuchs 30 (bzw. 28) mit dem Versuch 61 (bzw. 62), dass der Ersatz des PA 6.14 Blocks durch einen PA 10.9 Block mit einer nahezu identischen Mn (1068 g/mol für

Versuch 30 und 1083 g/mol für Versuch 61) (bzw. 2258 g/mol für Versuch 28 und 2268 g/mol für Versuch 62) zu einer Reduzierung des Belags von 3 auf 0 (bzw. von 3 auf 1) führt. Die Prüfmethode zur Feststellung eines Belags erfolgt visuell anhand einer vierstufigen Skala von 0 bis 3, wobei 0 und 3 jeweils belagsfrei und stark belegt bedeuten. Im Hinblick auf die Versuche 27 bis 31 des Streitpatents (Absatz [0027], Tabelle 7), ist auch festzustellen, dass die minimalen Unterschiede zwischen den Mn der PA Blöcke für die oben dargestellten Vergleiche keinen nennenswerten Einfluss auf die Belagsbildung haben kann.

- 6.5.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass diese Experimente mittels eines subjektiven Tests durchgeführt wurden, sodass sie nicht reproduzierbar und daher nicht überprüfbar sind. Es könne demnach kein glaubwürdiger technischer Effekt nachgewiesen werden (Beschwerdebegründung, Seite 11, Abschnitt "Dépôt", erster und zweiter Absatz; Seite 12, zweiter Absatz).

Die Argumentation der Beschwerdeführerin beruht auf der angeblichen Schwierigkeit, Proben mit einem Stufenunterschied von 1, oder einer halben Stufe zu klassifizieren (Beschwerdebegründung, Seite 9, Abschnitt 3.1.1.2, erster Absatz). Darüber hinaus wurde auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern verwiesen (RBK, I.D.4.3.2), wonach ein Vergleichsversuch für den Nachweis, dass eine technische Verbesserung gegenüber dem nächsten Stand der Technik erzielt wurde, nur dann relevant ist, wenn er sich anhand der gegebenen Informationen wiederholen lässt, sodass die Versuchsergebnisse unmittelbar nachprüfbar sind. Vage und ungenaue Versuchsanleitungen würden den Test unbrauchbar machen und damit irrelevant. Während der

mündlichen Verhandlung nahm die Beschwerdeführerin in dieser Hinsicht Bezug auf Entscheidung T 702/99.

Die Ausführungen der Beschwerdeführerin sind aus den folgenden Gründen nicht überzeugend:

- 6.5.2 Zunächst ist anzumerken, dass die vorliegende Testmethode zur Bestimmung des Belags nicht Teil der Definition des Gegenstands nach Anspruch 1 ist, geschweige denn in Verbindung mit spezifischen Werten aus der vierstufigen Skala von 0 bis 3. Die zu beantwortende Frage betrifft daher nicht die Klarheit dieser Testmethode oder der damit definierten Formmassen im Sinne des Artikels 84 EPÜ bzw. ihrer Ausführbarkeit gemäß Artikel 100(b) EPÜ. Die Frage, die es zu beantworten gilt, betrifft die Aussagekraft der herangezogenen experimentellen Daten hinsichtlich einer Reduzierung des Belags, trotz Verwendung einer angeblich unzureichend klar definierten Testmethode für seine Bestimmung.

Angesichts der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (RBK, I.D.4.3.2), stellt sich zuerst die Frage, ob die Versuchsanleitungen aus dem Streitpatent zur Bestimmung des Belags es der Kammer und der Beschwerdeführerin erlauben, die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Vorteile zu überprüfen. Dem liegt das Prinzip zugrunde, dass ein Vorteil bzw. ein technischer Effekt, im vorliegenden Fall eine Reduzierung des Belags, dessen Anerkennung ein mit dem Patent verliehenes Monopolrecht rechtfertigen könnte, auf der Basis objektiver Kriterien überprüfbar sein muss. Eine solche Wirkung, die von Dritten auf Basis der angegebenen Beschreibung der verwendeten Testmethode und des allgemeinen Fachwissens, nicht überprüfbar wäre, würde es der gegnerischen Partei nicht ermöglichen, ihr Recht

auf ein kontradiktorisches Verfahren in einer angemessenen Weise wahrzunehmen.

Im vorliegenden Fall ist demnach zu klären, ob der angeblich subjektive Charakter der Methode zur Bestimmung der Anwesenheit von Belag derart ist, dass die von der Beschwerdegegnerin herangezogenen experimentellen Ergebnisse von Dritten nicht überprüfbar sind.

- 6.5.3 Der Belagstest wird im Absatz [0020] des Streitpatents beschrieben. Aus Polyetherblockamiden werden Spritzplatten mit den Maßen 60 mm x 60 mm x 2 mm als Probenkörper gefertigt. Die Bestimmung der Belagsbildung erfolgt nach einer Lagerung des Probenkörpers in einem geschlossenen Gefäß und bei Wasserdampfsättigung von 75°C über einen Zeitraum von zehn Tagen. Die Feststellung des Belags erfolgt visuell nach der oben angegebenen Skala.

Bezüglich der Vorbereitung und Lagerung der Probenkörper werden somit der Fachperson eindeutige Informationen gegeben, auf deren Basis ein solcher Test durchgeführt werden kann. In dieser Hinsicht wurde von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht, wie in Zusammenhang mit der Bestimmung des Haze-Wertes und der Transluzenz, dass weitere Details über die Vorbereitung der Probenkörper, wie zum Beispiel die Spritzbedingungen, wesentlich für eine Wiederholung dieser Prüfmethode sein könnten.

Die von der Beschwerdeführerin monierte Subjektivität der Testmethode beruht daher nur auf einer mangelnden Definition des Belags für die Stufen 1 oder 2 und Zwischenstufen wie 0-1 oder 1-2 (Beschwerdebegründung, Seite 11, Abschnitt "Dépôts", drei erste Absätze).

Selbst wenn es im Streitpatent nicht näher erläutert wird, wie genau eine Probe visuell in die Stufen 1 oder 2 eingeordnet wird, macht die Angabe einer vierstufigen Skala von 0 bis 3, wobei 0 und 3 jeweils belagsfrei und stark belegt bedeuten, technisch nur Sinn, wenn diese Graduierung dem menschlichen Auge über die gesamte Skala die Erkennbarkeit eines zunehmenden Belags erlaubt.

Demzufolge ist die Kammer überzeugt, nicht nur, dass es der Beschwerdeführerin möglich war einen solchen Test vorzunehmen, sondern auch, dass eine Aufwertung von 3 für die Versuche 61 und 62 auf 0 (bzw. 1) für den Versuch 30 (bzw. 28) eine visuell deutlich und daher objektiv identifizierbare Reduzierung des Belags darstellt, selbst wenn im Streitpatent nicht erläutert wird, wie eine Probe anhand objektiver Kriterien visuell in die Zwischenstufen 1 und 2 einzuordnen ist.

Unter diesen Umständen, war es Dritten möglich die von der Beschwerdegegnerin herangezogene Wirkung in Bezug auf Belag, die durch das Unterscheidungsmerkmal verursacht wird, unmittelbar nachzuprüfen.

Die in der Entscheidung T 702/99 dargelegten Kriterien betreffen eine sensorische Wirkung für Produkte wie Kosmetika, für welche nachgewiesen werden soll, dass diese Kosmetika im Vergleich zum Stand der Technik ein verbessertes "Gefühl" vermitteln. Die in T 702/99 entwickelten Kriterien, die sich auf sensorische Tests beziehen, deren Beurteilung naturgemäß mit einem höheren Maß an Subjektivität verbunden ist, als jene im Streitpatent verwendete Testmethode zur Bestimmung des Belags, finden daher im vorliegenden Fall keine Anwendung.

Der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach die von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Versuche keinen technischen Effekt hinsichtlich der Reduzierung des Belags nachweisen können, ist daher nicht überzeugend.

Transluzenz

- 6.6 Hinsichtlich der Transluzenz führte die Beschwerdeführerin ebenfalls an, dass die Experimente im Streitpatent auch auf subjektiven Tests beruhen, die nicht reproduzierbar und somit nicht überprüfbar seien. Wie nachstehend dargelegt, ist die Antwort auf diese Frage nicht entscheidungserheblich und kann daher dahin gestellt bleiben.

Formulierung der Aufgabe

- 6.7 Angesicht des Vorbringens der Beteiligten kommt daher die Kammer aus den oben angeführten Gründen zur Schlussfolgerung, dass die durch den Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 erfolgreich gelöste Aufgabe in der Bereitstellung einer Polyetherblockamid enthaltenden Formmasse besteht, die nach längerem Zeitraum weniger Belag aufweist.

Naheliegen

- 6.8 Es bleibt zu untersuchen, ob der Stand der Technik der Fachperson Anregungen bot, die in Punkt 6.7 genannte Aufgabe durch die Bereitstellung der anspruchsgemäßen Formmasse zu lösen. Diesbezüglich wurde von der Beschwerdeführerin auf keinen Stand der Technik verwiesen, der den Einfluss der Summe der C-Atome aus Diamin und Dicarbonsäure in einem Polyetherblockamid,

auf das Erscheinen eines Belags auf Polyetherblockamid basierenden Formmassen beschreibt oder andeutet.

Demzufolge kommt die Kammer zu dem Schluss, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1, ausgehend vom Beispiel 3 der D2, nicht in naheliegender Weise aus dem zitierten Stand der Technik ergibt.

- 6.9 Der Einwand mangelnder erfinderischen Tätigkeit unter Berücksichtigung der Lehre von D2 als nächstliegendem Stand der Technik kann daher nicht überzeugen.

Weitere Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit

7. Es wurde von der Beschwerdeführerin eine mangelnde erfinderische Tätigkeit ebenfalls ausgehend von jeder der Entgegenhaltungen D1 und D3 als nächstliegendem Stand der Technik geltend gemacht.

In dieser Hinsicht war die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass diese Dokumente als nächstliegender Stand der Technik weniger geeignet seien, da der Polyamidblock der D1 strukturell sehr viel weiter von den Polyamidblöcken des Streitpatents entfernt sei und sich die D3 nicht mit optischen Eigenschaften auseinandersetze (Seite 9 der Entscheidung, erster Absatz).

- 7.1 Bei der Wahl des nächstliegenden Standes der Technik kommt es im Allgemeinen darauf an, dass er zum gleichen Zweck oder mit dem gleichen Ziel entwickelt wurde wie die beanspruchte Erfindung und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert (RBK, I.D.3.1). Des Weiteren sollte die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von einem Ausgangspunkt beurteilt werden, der den realitätsbezogenen Umständen

Rechnung trägt, d.h. der aus Sicht der Fachperson einen realistischen Ausgangspunkt darstellt (RBK, I.D.3.2; siehe auch T 2759/17, Gründe 5.3.2).

D3 als nächstliegender Stand der Technik

- 7.2 D3 betrifft die Bereitstellung von thermoplastischen Polyamid-Elastomeren, die sowohl bei niedrigen Temperaturen eine hervorragende Flexibilität und Schlagfestigkeit als auch eine hervorragende Formbarkeit beibehalten und darüber hinaus selbst im hohen Temperaturbereich von 100 °C bis 150 °C eine hohe mechanische Festigkeit und gummiartige Eigenschaften aufweisen (Spalte 1, Zeilen 5-11; überbrückender Absatz zwischen den Spalten 1 und 2). In den Beispielen der D3 werden lediglich mechanische Eigenschaften getestet (Shore-D-Härte, Zugmodul, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Elastizitätsrückgewinnung).

Die Kammer teilt die Meinung der Beschwerdegegnerin, dass die Entgegenhaltung D3, die sich nicht mit den optischen Eigenschaften des PEBA befasst, aus Sicht der Fachperson keinen realistischen Ausgangspunkt für die beanspruchte Erfindung darstellt. Ihre Auswahl durch die Beschwerdeführerin als nächstliegender Stand der Technik, die sich im Wesentlichen auf die Ähnlichkeit der strukturellen Merkmale der D3 mit dem vorliegenden Anspruch 1 und somit auf die Kenntnis der beanspruchten Erfindung stützt, beruht daher auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise.

Vor diesem Hintergrund ist die Argumentation zur erfinderischen Tätigkeit, die von D3 als nächstliegendem Stand der Technik ausgeht, nicht überzeugend, da ihr die erforderliche Objektivität fehlt.

D1 als nächstliegender Stand der Technik

- 7.3 D1 betrifft, wie das Streitpatent, Polyetherblockamide (PEBA). Die Polyetherblöcke bestehen im Wesentlichen aus PTMG mit einer Mn zwischen 200 und 4000 g/mol. Die Polyamidblöcke bestehen mehrheitlich aus einem linearen (nicht zyklischen, unverzweigten) aliphatischen, teilkristallinen Hauptmonomer und einer ausreichenden Menge mindestens eines Comonomers, um die Kristallinität zu verringern, wobei sie jedoch mit den amorphen Polyetherblöcken unmischbar bleiben (Anspruch 1, Seite 3, Zeilen 8-15). Die Einbringung eines Comonomers dient dazu, die Transparenz zu erhöhen (Seite 5, Zeilen 28-31). Die Transparenz der erhaltenen Copolymere wird in den Beispielen an durch Spritzgießen erhaltenen Platten mit einer Dicke von 2 bis 4 mm gemessen.

Angesichts der im Absatz [0004] des Streitpatents definierten subjektiven Aufgabe der vorliegenden Erfindung, nämlich geeignete Formmassen bereitzustellen, welche eine hohe Transluzenz mit geringem Haze und eine Belagsfreiheit auch über einen längeren Zeitraum mit sich bringen, war es realistisch, für die Fachperson von der Lehre von D1 auszugehen, in der Erwartung Formmassen bereitzustellen, die zumindest eine hohe Transluzenz mit geringem Haze aufweisen.

Entgegen der Meinung der Einspruchsabteilung ist demzufolge D1 als nächstliegender Stand der Technik geeignet, insbesondere die Beispiele 3 bis 7, die von der Beschwerdeführerin als Ausgangspunkt für ihren Einwand genommen wurden. Demzufolge, steht zu dem Einwand der Beschwerdeführerin, der mit der

Einspruchsschrift vorgebracht wurde, eine abschließende Prüfung durch die Einspruchsabteilung noch aus.

Zurückverweisung

8. Nach Artikel 111 (1), Satz 2 EPÜ steht es im Ermessen der Beschwerdekammer, ob sie in der Sache selbst entscheidet oder ob sie die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Instanz, die die Entscheidung erlassen hat, zurückverweist, wobei die Zweckmäßigkeit einer solchen Zurückverweisung nach Sachlage im Einzelfall zu beurteilen ist (RBK, V.A.9.3).

Nach Artikel 11 VOBK verweist eine Kammer eine Angelegenheit nur dann zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, wenn besondere Gründe dafür sprechen.

Wie nachfolgend dargelegt, ist dies im vorliegenden Fall zutreffend, da der Einwand der Beschwerdeführerin ausgehend von der Entgeghaltung D1, eine grundlegend andere Analyse erfordert, als ausgehend von D2. Somit dient eine Zurückverweisung im konkreten Fall dem vorrangigen Ziel des Beschwerdeverfahrens gemäß Artikel 12 (2) VOBK, nämlich die erstinstanzliche Entscheidung, die bezüglich dieser Fragestellung noch aussteht, gerichtlich zu überprüfen.

Die Bemerkung der Einspruchsabteilung (Entscheidungsgründe, Seite 9, zweiter Absatz), wonach die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Druckschrift D1 analog zu derjenigen erfolge, die vom Beispiel 3 der D2 ausgeht, vermag die Kammer nicht zu überzeugen.

Insbesondere erscheint es nicht ohne Weiteres möglich, die tatsächlich gelöste Aufgabe gegenüber den Formmassen der Beispiele 3 bis 7 der D1 in einer gleichen Weise zu formulieren. Dies liegt daran, dass der experimentelle Beleg, worauf sich die Analyse der erfinderischen Tätigkeit ausgehend vom Beispiel 3 der D2 stützt, kein Experiment enthält, welches für die Formmassen der Beispiele 3 bis 7 der D1 repräsentativ ist.

Darüber hinaus betrifft die Frage der erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht mehr den Ersatz des 1,6-Hexamethyldiamins und der 1,12-Dodecandisäure im aliphatischen Polyamidblock des Beispiels 3 von D2 durch ein Diamin und eine Dicarbonsäure, dessen Summe der Kohlenstoffatome 19 oder 21 beträgt, sondern den Ersatz im Polyamidblock der Beispiele 3 bis 7 von D1 von Laurinlactam durch das aliphatische C9-Diamin und die 1,12-Dodecandisäure (vgl. Beschwerdebegründung, Seiten 16 und 17, Abschnitt 3.3).

Die Kammer verweist die Angelegenheit daher 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:



L. Gabor

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt