

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 19. September 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1767/21 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 15191282.1

**Veröffentlichungsnummer:** 3023569

**IPC:** E06B3/663

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

ABSTANDHALTER FÜR DIE BEABSTANDUNG VON GLASSCHEIBEN EINES  
MEHRFACHVERGLASTEN FENSTERS

**Patentinhaberin:**

ALU-PRO srl

**Einsprechende:**

Technoform Glass Insulation Holding GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 100(c), 76(1), 123(2), 84, 56, 114(2)  
VOBK 2020 Art. 12(6)

**Schlagwort:**

Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 5 - Änderungen - zulässig  
(nein)

Hilfsantrag 6 - unzulässige Erweiterung (nein) - Klarheit und  
erfinderische Tätigkeit (ja)

Korrekte Ermessensausübung - (ja)

Spät eingereichte Dokumente - zugelassen (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

**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 1767/21 - 3.2.07**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07**  
**vom 19. September 2024**

**Beschwerdeführerin:**  
(Patentinhaberin)

ALU-PRO srl  
Via A. Einstein 8  
30030 Noale (IT)

**Vertreter:**

Hoffmann Eitle  
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB  
Arabellastraße 30  
81925 München (DE)

**Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende)

Technoform Glass Insulation Holding GmbH  
Max-Planck-Straße 6  
34253 Lohfelden (DE)

**Vertreter:**

Kramer Barske Schmidtchen  
Patentanwälte PartG mbB  
European Patent Attorneys  
Landsberger Strasse 300  
80687 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 3023569 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 29. Juli 2021.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** V. Bevilacqua  
**Mitglieder:** A. Beckman  
S. Fernández de Córdoba

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Patentinhaberin und die Einsprechende legten jeweils form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der das europäische Patent Nr. 3 023 569 in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde.

Nachdem beide Verfahrensbeteiligte sowohl Beschwerdeführerin als auch Beschwerdegegnerin sind, werden sie einfachheitshalber nachfolgend als Patentinhaberin und Einsprechende adressiert.

II. Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesamten Umfang und stützte sich auf die Einspruchsgründe mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) EPÜ sowie unzulässiger Änderungen gemäß Artikel 100 c) EPÜ.

III. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 23. Mai 2024 teilte die Beschwerdekammer den Beteiligten ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge beide Beschwerden voraussichtlich zurückzuweisen wären, zu der lediglich die Einsprechende mit Schriftsatz vom 13. August 2024 inhaltlich Stellung nahm.

IV. Am 19. September 2024 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen. Die Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung verkündet.

V. Die Patentinhaberin beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung (Hauptantrag),  
hilfsweise  
die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 1 bis 16,  
wobei  
der Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 bis 6 Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren und Hilfsantrag 6 der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung des Patents entspricht, d. h. auf die Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden gerichtet ist,  
die Hilfsanträge 1 bis 12 erstmals im Einspruchsverfahren mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2020 und erneut mit der Beschwerdebegründung vom 8. Dezember 2021 sowie die Hilfsanträge 13 bis 16 erstmals mit der Beschwerdeerwiderung vom 2. Mai 2022 eingereicht wurden.

VI. Die Einsprechende beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

VII. Die vorliegende Entscheidung nimmt auf folgende Dokumente Bezug:

- E1: WO 2004/081331 A1,
- E2: EP 1 029 661 A1,
- E3: US 5830545 A,
- E4: DE 10 2004 031 203 A1,
- E5: WO 2008/022877 A1,
- E6: DE 103 56 216 A1,

E7: WO 2012/140005 A1 (Stammanmeldung),  
KBS FW B1: DE 196 25 854 A1,  
KBS FW B2: ASTM-F1249, Fassung vom 1995,  
KBS FW C1: EP 2 218 862 A2,  
KBS FW C2: Anlagekonvolut C2-1 bis C2-6,  
KBS FW D1: ESSR zu EP Anm. Nr. 12 007 107.1,  
KBS FW D2: Kopie Druckschrift D1 zu ESSR zu  
EP Anm. Nr. 12 007 107.1,  
KBS FW D3: Kopie Druckschrift D4 zu ESSR zu  
EP Anm. Nr. 12 007 107.1,  
KBS FW E: DE 195 30 838 A1.  
AMCOR1DE: Brochüre in Deutsch zu AMCOR-Folie aus E7,  
AMCOR1EN: Brochüre in Englisch zu AMCOR-Folie aus E7,  
AMCOR2: Veröffentlichungsnachweis aus WayBackMachine zu  
AMCOR1DE und EN,  
AMCOR3: Dokumentation zu Entsprechung von Ceramis und  
AMCOR aus WayBackMachine zu AMCOR1DE und EN,  
AMCOR4: Auszüge aus Einspruch Rolltec A/S gegen  
EP2802726B1.

VIII. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Abstandhalter (1) für die Beabstandung von  
Glasscheiben (5) eines mehrfachverglasten Fensters,  
wobei der Abstandhalter (1) einen im Wesentlichen  
rechteckigen Querschnitt aufweist und mit einer ersten,  
im Wesentlichen ebenen Grundfläche (20) und einer  
zweiten, im Wesentlichen ebenen gegenüberliegenden  
Grundfläche (21) versehen ist und wobei die erste  
Grundfläche (20) im Wesentlichen durchlässig ist für  
Wasserdampf und die zweite Grundfläche (21) im  
Wesentlichen undurchlässig ist für Gase, insbesondere  
für Wasserdampf und Edelgase, insbesondere Argon und  
Krypton, wobei die zweite Grundfläche (21) mindestens  
eine Dampfsperre (4) umfasst, zur Verhinderung von  
Wasserdampfdiffusion durch die Dampfsperre (4), dadurch

gekennzeichnet, dass die Dampfsperre (4) aus einer als Laminat aufgebauten Folie aus einer PE Schicht und wenigstens einer PET-SiOx Schicht gebildet ist."

- IX. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag im kennzeichnenden Teil, wobei der kennzeichnende Teil lautet:

"die Dampfsperre (4) aus einer als Laminat aufgebauten Folie aus einer PE Schicht und zwei PET-SiOx Schichten gebildet ist."

- X. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet:

"Abstandhalter (1) für die Beabstandung von Glasscheiben (5) eines mehrfachverglasten Fensters, umfassend eine Aussenhülle (7), die ein Trocknungsmittel (8) zumindest teilweise einschließt, wobei der Abstandhalter (1) einen im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt aufweist und mit einer ersten, im Wesentlichen ebenen Grundfläche (20) und einer zweiten, im Wesentlichen ebenen gegenüberliegenden Grundfläche (21) versehen ist und wobei die erste Grundfläche (20) im Wesentlichen durchlässig ist für Wasserdampf und die zweite Grundfläche (21) im Wesentlichen undurchlässig ist für Gase, insbesondere für Wasserdampf und Edelgase, insbesondere Argon und Krypton, wobei die zweite Grundfläche (21) mindestens eine Dampfsperre (4) umfasst, zur Verhinderung von Wasserdampfdiffusion durch die Dampfsperre (4), dadurch gekennzeichnet, dass die Dampfsperre (4) aus einer als Laminat aufgebauten Folie aus einer PE Schicht und wenigstens einer PET-SiOx Schicht gebildet ist."

- XI. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet:

"Abstandhalter (1) für die Beabstandung von Glasscheiben (5) eines mehrfachverglasten Fensters, umfassend eine Außenhülle (7), die ein Trocknungsmittel (8) zumindest teilweise einschließt, wobei der Abstandhalter (1) einen im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt aufweist und mit einer ersten, im Wesentlichen ebenen Grundfläche (20) und einer zweiten, im Wesentlichen ebenen gegenüberliegenden Grundfläche (21) versehen ist und wobei die erste Grundfläche (20) im Wesentlichen durchlässig ist für Wasserdampf und die zweite Grundfläche (21) im Wesentlichen undurchlässig ist für Gase, insbesondere für Wasserdampf und Edelgase, insbesondere Argon und Krypton, wobei die zweite Grundfläche (21) mindestens eine Dampfsperre (4) umfasst, zur Verhinderung von Wasserdampfdiffusion durch die Dampfsperre (4), dadurch gekennzeichnet, dass die Dampfsperre (4) aus einer als Laminat aufgebauten Folie aus einer PE Schicht und zwei PET-SiO<sub>x</sub> Schichten gebildet ist."

XII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 lautet:

"Abstandhalter (1) für die Beabstandung von Glasscheiben (5) eines mehrfachverglasten Fensters, umfassend eine silikonfreie Aussenhülle (7; 12), welche eine Innenstruktur (8; 13) umschließt, wobei der Abstandhalter (1) einen im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt aufweist und mit einer ersten, im Wesentlichen ebenen Grundfläche (20) und einer zweiten, im Wesentlichen ebenen gegenüberliegenden Grundfläche (21) versehen ist und wobei die erste Grundfläche (20) im Wesentlichen durchlässig ist für Wasserdampf und die zweite Grundfläche (21) im Wesentlichen undurchlässig ist für Gase, insbesondere für Wasserdampf und Edelgase, insbesondere Argon und Krypton, wobei die zweite Grundfläche (21) mindestens eine Dampfsperre (4)



umfasst, zur Verhinderung von Wasserdampfdiffusion durch die Dampfsperre (4), dadurch gekennzeichnet, dass die Dampfsperre (4) aus einer als Laminat aufgebauten Folie aus einer PE Schicht und wenigstens einer PET-SiOx Schicht gebildet ist."

XIII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 lautet:

"Abstandhalter (1) für die Beabstandung von Glasscheiben (5) eines mehrfachverglasten Fensters, umfassend eine Aussenhülle (7; 12), welche eine Innenstruktur (8; 13) umschließt, wobei die Außenhülle (7; 12) durch Extrusion als Verbund mit der Innenstruktur (8; 13) vorliegt, wobei der Abstandhalter (1) einen im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt aufweist und mit einer ersten, im Wesentlichen ebenen Grundfläche (20) und einer zweiten, im Wesentlichen ebenen gegenüberliegenden Grundfläche (21) versehen ist und wobei die erste Grundfläche (20) im Wesentlichen durchlässig ist für Wasserdampf und die zweite Grundfläche (21) im Wesentlichen undurchlässig ist für Gase, insbesondere für Wasserdampf und Edelgase, insbesondere Argon und Krypton, wobei die zweite Grundfläche (21) mindestens eine Dampfsperre (4) umfasst, zur Verhinderung von Wasserdampfdiffusion durch die Dampfsperre (4), dadurch gekennzeichnet, dass die Dampfsperre (4) aus einer als Laminat aufgebauten Folie aus einer PE Schicht und wenigstens einer PET-SiOx Schicht gebildet ist."

XIV. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 (aufrechterhaltene Fassung des Patents) lautet:

"Abstandhalter (1) für die Beabstandung von Glasscheiben (5) eines mehrfachverglasten Fensters, umfassend eine silikonfreie Aussenhülle (7; 12), welche

eine Innenstruktur (8; 13) umschließt, wobei die Außenhülle (7; 12) durch Extrusion als Verbund mit der Innenstruktur (8; 13) vorliegt, wobei der Abstandhalter (1) einen im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt aufweist und mit einer ersten, im Wesentlichen ebenen Grundfläche (20) und einer zweiten, im Wesentlichen ebenen gegenüberliegenden Grundfläche (21) versehen ist und wobei die erste Grundfläche (20) im Wesentlichen durchlässig ist für Wasserdampf und die zweite Grundfläche (21) im Wesentlichen undurchlässig ist für Gase, insbesondere für Wasserdampf und Edelgase, insbesondere Argon und Krypton, wobei die zweite Grundfläche (21) mindestens eine Dampfsperre (4) umfasst, zur Verhinderung von Wasserdampfdiffusion durch die Dampfsperre (4), dadurch gekennzeichnet, dass die Dampfsperre (4) aus einer als Laminat aufgebauten Folie aus einer PE Schicht und wenigstens einer PET-SiO<sub>x</sub> Schicht gebildet ist."

- XV. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten, dass sich im Wesentlichen darauf bezog,
- ob der Einspruchsgrund von Artikel 100 c) i.V.m. 76 (1) und 123 (2) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung (Hauptantrag) entgegensteht,
  - ob der jeweilige Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 die Erfordernisse von Artikel 76 (1) EPÜ erfüllt, und
  - ob Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 den Erfordernissen von Artikel 123 (2), 84 und 56 EPÜ genügt,
- wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

## **Entscheidungsgründe**

### *Beschwerde der Patentinhaberin*

1. *Hauptantrag (Patent wie erteilt) - Änderungen (Artikel 100 c) i.V.m. 76 (1) und 123 (2) EPÜ)*

1.1 Die Patentinhaberin wandte sich gegen die Feststellungen unter Punkt II.4 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass durch das Weglassen der Merkmale

- silikonfreie Außenhülle, und
- dass die Außenhülle durch Extrusion als Verbund mit einer Innenstruktur vorliegt,

im Anspruch 1 die Erfordernisse von Artikel 100 c) i.V.m. Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ nicht erfüllt seien.

1.1.1 Die Patentinhaberin argumentierte, dass die Stammanmeldung E7 auf Seite 1, erster Absatz, und Seite 3, dritter Absatz, rein formalistisch auf die Ansprüche verweise und die ursprüngliche Offenbarung nicht in dem Sinne einschränkend auszulegen sei, dass das silikonfreie Merkmal und das Extrusionsmerkmal obligatorisch seien. Hingegen sei der gesamte Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung zu berücksichtigen.

Die erstmalige Einführung des Abstandshalters auf Seite 3, vierter Absatz, von E7 sei in diesem Zusammenhang besonders relevant. Denn dieser Absatz gebe eine allgemeine Offenbarung eines Abstandshalters, ohne das silikonfreie Merkmal oder das Extrusionsmerkmal zu erwähnen.

Die folgenden Offenbarungen von Varianten auf Seite 3, fünfter Absatz, und auf Seite 4, erster Absatz, seien nicht als allgemeine Kernlehre der ursprünglichen Anmeldung zu verstehen, sondern als spezifische Ausführungsformen, die eine Weiterentwicklung des auf Seite 3, vierter Absatz, von E7 allgemein beschriebenen Abstandshalters darstellten.

Außerdem werde nach der "zweiten Variante" auf Seite 4, erster Absatz, von E7, d. h. eine der beiden Hauptausführungsformen der ursprünglichen Offenbarung, das silikonfreie Merkmal nicht erwähnt. Dies weise darauf hin, dass das silikonfreie Merkmal nicht Teil der ursprünglichen Kernoffenbarung sei und daher weggelassen werden könne. Diese zweite Variante gebe auch einen Hinweis, dass insbesondere das silikonfreie Merkmal nicht wesentlich gemäß dem Wesentlichkeitstest sei.

Dass das silikonfreie Merkmal optional sei, werde auch auf Seite 5, dritter Absatz, von E7 angegeben, wo das silikonfreie Merkmal mit "bevorzugt" und "insbesondere" verknüpft sei.

Ferner werde auf Seite 9, erster Absatz, von E7 allgemein ein Abstandshalter mit einer Dampfsperre unabhängig von einer silikonfreien Außenhülle und einer Verbund-Extrusionsstruktur beschrieben.

Daher biete der Offenbarungsgehalt von E7 eine ausreichende Grundlage für das Weglassen des silikonfreien Merkmals und des Extrusionsmerkmals, so dass der erteilte Anspruch 1 nicht gegen die Erfordernisse von Artikel 76 (1) EPÜ verstoße.

- 1.1.2 Die entsprechende Argumentation gelte für die ursprüngliche Anmeldung des Streitpatents, die inhaltlich mit der ursprünglichen Anmeldung der Stammanmeldung (E7) identisch sei.

Daher finde der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 in der ursprünglichen Teilanmeldung aus den entsprechenden Gründen, wie oben unter Punkt 1.1.1 zur Stammanmeldung dargelegt, eine Grundlage in der ursprünglichen Offenbarung, so dass der erteilte Anspruch 1 die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ erfülle.

- 1.2 Nach gefestigter Rechtsprechung ist bei der Prüfung der Frage, ob der Gegenstand des Patents entgegen Artikel 100 c) EPÜ über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, auf den sogenannten "Goldstandard" abzustellen. Demnach dürfen Änderungen nur im Rahmen dessen erfolgen, was die Fachperson der Gesamtheit der Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens, objektiv und bezogen auf den Anmeldetag, unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Zu prüfen ist, ob die Änderung dazu führt, dass die Fachperson neue technische Informationen erhält (siehe G 2/10; Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage 2022, II.E.1.3.1).

Bei Teilanmeldungen, wie im vorliegenden Fall, sind in Bezug auf die Frage, ob der Gegenstand über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, dieselben Grundsätze anzuwenden (G 1/05, Nr. 5.1 der Gründe) (siehe RdB, a.a.O., II.E.1.1).

Auf die Ansprüche angewandt bedeutet das Erfordernis von Artikel 76 (1) bzw. 123 (2) EPÜ, dass die

Streichung von Merkmalen aus einem unabhängigen Anspruch nur zulässig ist, wenn es in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine klare und eindeutige Grundlage für einen Anspruch gibt, der diese Merkmale nicht besitzt (siehe RdB, a.a.O., II.E.1.4.2).

1.3 Die Kammer ist von der Argumentation der Patentinhaberin nicht überzeugt, dass die begründeten Feststellungen der Einspruchsabteilung unter Punkt II.4 der angefochtenen Entscheidung unrichtig sind, denen die Kammer daher folgt.

1.3.1 Die von der Patentinhaberin zitierten Absätze von E7 sind nicht getrennt und unabhängig von der im ursprünglichen Anspruch 1 dargelegten und durch die Beschreibung auf Seite 1, erster Absatz, sowie Seite 3, dritter und vierter Absatz, gestützten Hauptidee (Kernidee) der Erfindung, den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen als Ganzes zu entnehmen. In der Tat erkennt die Fachperson schon am Anfang der Beschreibung von E7 (vgl. Seite 1, erster Absatz; Seite 3, dritter Absatz) in Verbindung mit dem unabhängigen Anspruch 1 von E7, dass die Merkmale "silikonfrei" und "durch Extrusion ..." bei den beiden Varianten und weiteren Ausführungsformen der Erfindung immer als Teil des erfindungsgemäßen Abstandshalters offenbart sind, so dass das Weglassen dieser Merkmale aus dem Anspruch 1 zu einer unzulässigen Erweiterung führt.

Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin ist festzustellen, dass der Abstandshalter auf Seite 3, dritter Absatz, von E7 als erfindungsgemäß mit den kennzeichnenden Merkmalen von Anspruch 1 eingeführt wird, also dass die Außenhülle durch Extrusion als Verbund mit einer Innenstruktur vorliegt, und auf Seite

3, vierter Absatz, letzter Satz, die silikonfreie Außenhülle als erfindungsgemäßes Merkmal dargestellt ist.

Entsprechend dem Vortrag der Einsprechenden ist weiter festzustellen, dass E7 die Aufgabe(n) zugrunde liegt, einen Abstandhalter bereitzustellen, der kostengünstig und effizient herstellbar ist und eine verbesserte Lagerfähigkeit aufweist (E7, Seite 3, erster Absatz). Diese Aufgaben werden erfindungsgemäß mit einem Abstandhalter mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst, nämlich durch eine silikonfreie Außenhülle, die eine Innenstruktur umschließt, und dadurch, dass die Außenhülle durch Extrusion als Verbund mit einer Innenstruktur vorliegt. Dies wird auf Seite 3, vierter Absatz, von E7 weiter ausgeführt. Die Fachperson würde die weggelassenen Merkmale als notwendig ansehen, um die mit diesen Merkmale verbundenen technischen Wirkungen zur Lösung der Aufgabe(n) zu erzielen. Der geänderte Anspruch vermittelt hingegen die technische Lehre, dass die Wirkungen mit den beanspruchten Merkmalen allein erreichbar wären, was der ursprünglichen Offenbarung entgegensteht, dass die gesamte Kombination von Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 1 zur Lösung der zugrunde liegenden Aufgaben erforderlich ist. Insofern führt das Weglassen der strittigen Merkmale im unabhängigen Anspruch dazu, dass die Fachperson neue technische Informationen erhält.

Im Übrigen offenbart keines der Ausführungsbeispiele von E7 einen Abstandhalter, der nicht durch Coextrusion (erste Variante: siehe Seite 3, letzter Absatz) oder Monoextrusion (zweite Variante: siehe E7, Seite 4, erster Absatz) gebildet ist, wie von der Einsprechenden argumentiert. Die Kammer folgt der Patentinhaberin insofern, dass beide Varianten als

spezifische Ausführungsformen zu verstehen sind, die eine Weiterentwicklung des auf Seite 3, vierter Absatz, von E7 dargestellten erfindungsgemäßen Abstandshalters beschreiben. Dadurch sind die beiden Varianten Coextrusion und Monoextrusion als Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Merkmals Extrusion zu verstehen.

Die Streichung der strittigen Merkmalen aus Anspruch 1 ist somit unzulässig, da es in der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine klare und eindeutige Grundlage für einen Anspruch gibt, der diese Merkmale nicht umfasst, d. h. es ist keine explizite oder implizite Offenbarung des nach Weglassen der streitigen Merkmale verbleibenden allgemeinen Gegenstands in E7 vorhanden (Artikel 76 (1) EPÜ).

Im Übrigen kann, wie von der Einspruchsabteilung zutreffend dargelegt (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.4.3.1), der Wesentlichkeitstest nur als Hilfsmittel zur Klärung der Frage der ursprünglichen Offenbarung dienen und den Goldstandard nicht ersetzen (siehe RdB, a.a.O., II.E.1.4.4 b). Die Patentinhaberin legte auch nicht dar, dass der Wesentlichkeitstest zu einem anderen Ergebnis führte.

1.3.2 Die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung des Streitpatents ist inhaltlich identisch zur Stammanmeldung. Daher geht der Gegenstand des Anspruchs 1 auch über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPÜ).

1.4 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer argumentierte die Patentinhaberin, dass als Grundlage für die Offenbarung des Gegenstands von Anspruch 1 nicht nur der ursprünglich eingereichte, unabhängige



Anspruch 1, sondern alle ursprünglich eingereichten, unabhängigen Ansprüche 1, 11, 14 und 16 sowie die Gesamtoffenbarung von E7 heranzuziehen seien, wobei bei dieser Betrachtung eine Basis für das Weglassen der strittigen Merkmale im erteilten Anspruch 1 vorhanden sei. Laut der Patentinhaberin ergebe eine Fokussierung auf die unabhängigen Ansprüche kein klares Bild zur Ursprungsoffenbarung. Daher werde die Fachperson weiter die Beschreibung konsultieren, so dass das Weglassen der strittigen Merkmale aus der Gesamtoffenbarung entnehmbar sei.

1.5 Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht überzeugt und folgt der Einsprechenden. Selbst wenn einer der ursprünglich eingereichten unabhängigen Ansprüche von E7 eine Basis für das Weglassen der strittigen Merkmale böte, bildet keiner der ursprünglich eingereichten, unabhängigen Ansprüche eine Grundlage für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1. Wie von der Patentinhaberin selbst eingeräumt, geben die unabhängigen Ansprüche von E7 kein klares Bild zur ursprünglichen Offenbarung der Kombination aller Merkmale des erteilten Anspruchs 1. Der Offenbarung der unabhängigen Ansprüche ist aber auch unter Rückgriff auf die Beschreibung von E7 weder eine klare und unmissverständliche Lehre sowie unmittelbare und eindeutige Offenbarung des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 noch eine Basis für das Weglassen der strittigen Merkmale im erteilten Anspruch 1 zu entnehmen.

1.6 Der Einspruchsgrund unzulässiger Änderungen nach Artikel 100 c) i.V.m. Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ steht daher der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung entgegen.

2. *Hilfsanträge 1 bis 5 - Änderungen (Artikel 76 (1) EPÜ)*

2.1 Die Patentinhaberin rügte die Feststellung unter Punkt II.5 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass die Hilfsanträge 1 bis 5 nicht die Erfordernisse von Artikel 76 (1) EPÜ erfüllten, und trug vor, dass die Hilfsanträge 1 bis 5 entsprechend ihrer Argumentation zum Hauptantrag den Erfordernissen von Artikel 76 (1) EPÜ genügten.

2.2 Die Kammer folgt der angefochtenen Entscheidung, dass der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 5 entweder das Merkmal "silikonfrei" (Hilfsantrag 5) oder das Merkmal "durch Extrusion" (Hilfsantrag 4) oder beide Merkmale (Hilfsanträge 1 bis 3) nicht umfasst, so dass der jeweilige Anspruch 1 gemäß Hilfsanträgen 1 bis 5 entsprechend den oben unter Punkt 1 zum Hauptantrag angegebenen Gründen nicht die Erfordernisse von Artikel 76 (1) EPÜ erfüllt.

*Beschwerde der Einsprechenden*

3. *Hilfsantrag 6 (aufrechterhaltene Fassung des Patents)*

3.1 *Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

3.1.1 Die Einsprechende bemängelte die Feststellungen unter Punkt II.8 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ erfülle, und argumentierte, dass der Begriff "Innenstruktur" in der gesamten ursprünglichen Anmeldung nur im Zusammenhang mit einer porösen Innenstruktur verwendet werde, in die ein Trocknungsmittel eingebracht sei, oder als Innenstruktur, die das Trocknungsmittel beinhalte.

Die auf den Seiten 28 bis 33 der ursprünglichen Anmeldung genannten Aspekte entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen der Stammanmeldung und seien ausdrücklich als weitere Aspekte der Erfindung beschrieben. Im Gesamtzusammenhang der Anmeldung seien diese Aspekte nicht losgelöst von der Beschreibung auf den Seiten 1 bis 28 zu sehen, sondern sie seien Aspekte der in der Beschreibung erläuterten Erfindung. Daher könne die Fachperson die Innenstruktur in Aspekt 1 der Anmeldung nur so verstehen, dass diese Innenstruktur mindestens teilweise aus Trocknungsmittel und durch Koextrusion oder Monoextrusion mit der Außenhülle gebildet sei.

- 3.1.2 Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden nicht überzeugt und folgt den Punkten II.8.1 und II.8.2.1 der Gründe der angefochtenen Entscheidung sowie der Patentinhaberin.

Die Beschreibung der ursprünglich eingereichten Stamm- und Teilanmeldung ist bis auf die Nennung der Aspekte auf den Seiten 28 bis 33 der Teilanmeldung unstreitig identisch.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 basiert wörtlich auf den ursprünglichen Ansprüchen 1, 5, 6 und 8 der Stammanmeldung, die den nummerierten Aspekten der Erfindung auf den Seiten 28 bis 30 der ursprünglichen Beschreibung der Teilanmeldung entsprechen. Die Aspekte sind entsprechend dem Vortrag der Patentinhaberin vorliegend als Ausführungsformen der Erfindung zu verstehen und Teil der Gesamtoffenbarung der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen der Teilanmeldung.

Somit basiert Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 eindeutig und unmittelbar auf der Offenbarung der Aspekte 1, 5, 6 und 8 der ursprünglich eingereichten Anmeldung und erfüllt die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ.

### 3.2 *Klarheit (Artikel 84 EPÜ)*

- 3.2.1 Die Einsprechende wandte sich gegen die Feststellungen unter Punkt II.8 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ erfülle.

Laut der Einsprechenden sei aus dem gesamten Streitpatent nicht deutlich, was eine durch Extrusion als Verbund mit der Außenhülle vorliegende Innenstruktur sei, die von der Außenhülle umschlossen werde. Zum einen könne die Innenstruktur nicht aus einem anderen Material als wenigstens teilweise aus Trocknungsmittel sein. Zum anderen könne sie nicht einfach nur ein Hohlraum sein, der nicht in einer Innenstruktur aus Trocknungsmittel enthalten sei. Die von der Einspruchsabteilung genannte Beschreibung auf Seite 20, zweiter Absatz, sowie Figuren 10 und 11 von E7 bezögen sich auf Hohlräume, die in einer Matrix mit Trocknungsmittel vorhanden seien und nicht auf eine Innenstruktur, die aus einem Hohlraum bestehe oder diesen Hohlraum und kein Trocknungsmittel aufweise. Die Beschreibung gebe keine Stütze für eine materiallose Innenstruktur und eine Innenstruktur, die nicht wenigstens teilweise aus Trocknungsmittel bestehe.

Ferner fehlten im Anspruch 1 die wesentlichen Merkmale eines Trocknungsmittels sowie hinsichtlich einer Flexibilität/Elastizität des Abstandshalters.

3.2.2 Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden nicht überzeugt, dass die begründeten Feststellungen der Einspruchsabteilung zur Klarheit unter Punkt II.8 der angefochtenen Entscheidung unrichtig sind.

Es ist kein Grund ersichtlich, warum die Fachperson nicht verstünde, was eine im Anspruch 1 angegebene Innenstruktur ist. Wie von der Patentinhaberin zutreffend vorgetragen, definiert bereits der Wortlaut von Anspruch 1 klar und eindeutig, dass die Außenhülle durch Extrusion als Verbund mit der Innenstruktur vorliegt und die Innenstruktur umschließt. Daraus kann die Fachperson unmittelbar ableiten, dass nach einer Ausführungsform ein Extrusionsmaterial einen Materialumfang bilden kann, dessen innerer Teil die innere Struktur ist. Entgegen der Auffassung der Einsprechenden beschreibt E7 auf Seite 20, zweiter Absatz, beispielsweise eine solche Ausführungsform, so dass Anspruch 1 von der Beschreibung gestützt ist.

Nach gefestigter Rechtsprechung sind als wesentliche Merkmale alle Merkmale anzusehen, die zur Lösung der technischen Aufgabe, um die es in der Anmeldung geht, erforderlich sind. Zu den wesentlichen Merkmalen gehören insbesondere diejenigen Merkmale, durch die sich die Erfindung vom Stand der Technik unterscheidet (siehe RdB, a.a.O., II.A.3.2).

Die Einsprechende bezieht sich jedoch in ihrer Argumentation zu den angeblich wesentlichen Merkmalen auf zu lösende Probleme in Bezug auf den Stand der Technik sowie die Extrusion von Außenhülle und Trocknungsmittel. Die Lösung der der Teilanmeldung zugrunde liegenden Aufgabe erfolgt jedoch insbesondere durch Merkmale von Anspruch 1, durch die sich dessen

Gegenstand vom Stand der Technik unterscheidet, d. h. durch die spezifische Ausbildung einer Dampfsperre.

Die Argumentation der Einsprechenden, dass sich die in Absatz [0013] des Streitpatents angegebene Aufgabe, insbesondere im Hinblick auf eine verbesserte Lagerfähigkeit, ohne Trocknungsmittel nicht lösen lasse, und Anspruch 1 nicht alle Merkmale enthalte, die nach der Beschreibung für eine Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe nicht weggelassen werden könnten, sondern für eine ausführbare Lösung notwendig seien, beruht auf nicht belegten Behauptungen der Einsprechenden.

Daher legte die Einsprechende nicht überzeugend dar, dass die Merkmale eines Trocknungsmittels sowie hinsichtlich einer Flexibilität/Elastizität des Abstandshalters zur Lösung der technischen Aufgabe, die sich aus der gemäß Anspruch 1 definierten Erfindung ergibt, wesentlich sind (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.8.4.1).

3.2.3 Der Gegenstand von Anspruch 1 ist nicht nur technisch verständlich, sondern kennzeichnet auch den Gegenstand der Erfindung eindeutig durch Angabe aller seiner wesentlichen Merkmale, und ist durch die Beschreibung gestützt, so dass die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ als erfüllt anzusehen sind.

### 3.3 *Zulassung in das Verfahren der Dokumente AMCOR*

3.3.1 Die Einsprechende reichte die Dokumente AMCOR zum ersten Mal mit ihrer Beschwerdebegründung ein.

3.3.2 Gemäß Artikel 12 (6), zweiter Satz, VOBK lässt die Kammer Dokumente, die im Verfahren, das zu der

angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wären, nicht zu, es sei denn die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

- 3.3.3 Zur Rechtfertigung der Verspätung brachte die Einsprechende vor, dass sie AMCOR1 zwar bereits im Einspruchsverfahren kannte, aber deren Veröffentlichung erst bei Einreichung der Beschwerdebegründung nachweisen konnte. AMCOR1 sei für den Ausgang des Verfahrens hochrelevant, weil dieses Dokument das den Gegenstand von Anspruch 1 vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheidende Merkmal zeige. Das Einreichen sei eine Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung. AMCOR1 belege, dass die Verpackungsmaterialien alles andere als abwegig für die Suche nach Materialien für Abstandshalter seien. Die Patentinhaberin könne vom Inhalt von AMCOR1 nicht überrascht sein, da ihr dieses Dokument aus einem anderen Einspruchsverfahren bekannt sei.
- 3.3.4 Die Kammer ist von der Argumentation nicht überzeugt und kann, wie die Patentinhaberin, keinen Umstand der Beschwerdesache erkennen, der das verspätete Einreichen der neuen Beweismittel rechtfertigte, denn es ist keine überraschende Änderung im Einspruchsverfahren zu erkennen, die die Einsprechende daran gehindert haben könnte, diese Beweismittel bereits im Einspruchsverfahren einzureichen.
- 3.3.5 Wie von der Einsprechenden dargelegt, war AMCOR1 bereits während des Einspruchsverfahrens aus einem anderen Verfahren bekannt. Dass die Zusammensetzung der Dampfsperre ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik sei, sowie, dass Verpackungsmaterialien für die Suche nach Materialien für Abstandshaltern heranzuziehen seien, brachte die

Einsprechende bereits mit ihrer Einspruchsschrift vor (siehe Einspruchsschrift, Seite 7, dritter und letzter Absatz; Seite 11, erster Absatz). Die Einspruchsabteilung hatte auch unter Punkt 9 des Anhang zur Ladung vom 7. April 2020 zur mündlichen Verhandlung auf das Unterscheidungsmerkmal und die Bedeutung der unterschiedlichen technischen Gebiete bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hingewiesen.

Daher hätte die Einsprechende bereits im Einspruchsverfahren, spätestens jedoch während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, ergänzende Beweismittel vorlegen können und müssen, um die frühzeitig im Verfahren befindlichen Einwände hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit durch entsprechende Nachweise zu untermauern. Dass die Einsprechende bei dieser Sachlage keine weiteren Beweismittel einreichte, beruht allein auf der eigenverantwortlichen Entscheidung der Einsprechenden über ihre Verfahrensführung.

3.3.6 Eine Zulassung dieser Dokumente führte im Ergebnis auch dazu, dass die darauf gestützten Einwände hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit erstmals im Beschwerdeverfahren zu überprüfen wären. Dies steht im Widerspruch zu der vorrangigen Rolle des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen (Artikel 12 (2) VOBK).

3.3.7 Die Kammer erkennt somit keinen Umstand der Beschwerdesache, der eine Zulassung der Dokumente AMCOR in das Verfahren rechtfertigte, so dass diese Dokumente und die darauf gestützten Argumentationslinien nach Artikel 12 (6), zweiter Satz VOBK in das Verfahren nicht zugelassen werden.



3.4 *Zulassung in das Verfahren von KBS FW B1 bis E*

- 3.4.1 Die Einsprechende beantragte sinngemäß, die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung zur Nichtzulassung in das Verfahren der Dokumenten KBS FW B1 bis E aufzuheben und diese Dokumente im weiteren Verfahren zu berücksichtigen.
- 3.4.2 Die Dokumente KBS FW B1 bis E wurde von der Einsprechenden erstmals mit Schriftsatz vom 24. Dezember 2020 eingereicht, d. h. nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ, zum Nachweis des allgemeinen Fachwissens für mögliche Anregungen in Richtung des Gegenstands des Streitpatents auf dem Gebiet der Verpackungsmaterialien zu suchen (siehe Schriftsatz vom 24. Dezember 2020, Punkt II.1; angefochtene Entscheidung, Punkte I.6.1 und II.9.1). Somit sind diese Dokumente als verspätet im Einspruchsverfahren eingereicht anzusehen, so dass deren Zulassung in das Verfahren gemäß Artikel 114 (2) EPÜ im Ermessen der Einspruchsabteilung lag, die dieses auch dahingehend ausgeübt hat, diese Dokumente nicht in das Einspruchsverfahren zuzulassen (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.9.2).
- 3.4.3 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es jedoch nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die Abteilung, die die angefochtene Entscheidung erließ, ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass diese Abteilung ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien

oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (siehe RdB, a.a.O., IV.C.4.5.2).

- 3.4.4 Die Kammer ist im vorliegenden Fall davon überzeugt, dass die Einspruchsabteilung das ihr nach Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumte Ermessen, diese verspätet eingereichten Dokumente nicht zum Verfahren zuzulassen, ohne erkennbaren Verfahrens- oder Ermessensfehler ausgeübt hat, indem sie die *prima facie* Relevanz dieser Dokumente hinsichtlich der Frage feststellte, ob die Fachperson nach einer geeigneten Folie für einen Abstandhalter für die Beabstandung von Glasscheiben eines mehrfachverglasteten Fensters nach Lösungen auf dem Gebiet von (Lebensmittel)- Verpackungen suchte (siehe angefochtene Entscheidung, Punkte II.9.2 und II.10.7.3.3). Dies ist nach der ständigen Rechtsprechung ein entscheidendes Kriterium für die Zulassung von verspätet eingereichten Dokumenten.

Die Einsprechende stützt ihre Argumentation zur Zulassung dieser Dokumente hingegen darauf, dass sie die begründeten Feststellungen der Einspruchsabteilung zur *prima facie* Relevanz dieser Dokumente nicht teilt ohne einen konkreten Ermessensfehler der Einspruchsabteilung aufzuzeigen.

- 3.4.5 Damit sieht die Kammer keinen Grund, sich über die Art und Weise hinwegzusetzen, in der die Einspruchsabteilung ihr Ermessen ausgeübt hat.
- 3.4.6 Die Dokumente KBS FW B1 bis E sowie die darauf gestützten Argumentationslinien sind daher gemäß Artikel 12 (6), erster Satz VOBK und entsprechend dem Antrag der Patentinhaberin im Verfahren nicht zugelassen.

### 3.5 *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

- 3.5.1 Die Einsprechende bemängelte die Feststellungen unter Punkt II.10 der Entscheidungsgründe, dass der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe ausgehend von E1 oder E5 als jeweiliger nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit einer der Lehren von E2, E3 und E4, und argumentierte, dass die Fachperson in der Erwartung, die Aufgabe zu lösen, ein geeignetes Material für die Dampfsperre eines Abstandshalterprofils zu finden, die Lehre von E1 angesichts der Lehre von E2, E3 oder E4 so abgewandelt hätte, dass sie zu der beanspruchten Erfindung gelangt wäre.

Laut der Einsprechenden habe die Einspruchsabteilung zu Unrecht darauf abgestellt, dass die Beispiele 5 und 6 von E2 Zahnpastatuben bzw. Tubenlamine als Anwendungsbeispiel nennen. Tubenlamine müssten für relativ starke mechanische Beanspruchungen geeignet sein, da sie in der Regel größeren Beanspruchungen ausgesetzt seien als einfache Verpackungen für Lebensmittel wie Kartoffelchips oder ähnliches. Das käme den Anforderungen für Abstandshalterprofile entgegen, die z.B. um 90° gebogen würden. Im Übrigen mache E2 klar, dass es ganz allgemein um Folien für Verpackungsanwendungen gehe, und nicht um Folien ausschließlich für die beiden Anwendungsbeispiele als Tubenlaminat in den Beispielen 5 und 6.

E3 nenne als Beispiel für die Anwendung der Verpackungsverbundlaminatfolien das Bilden von Beuteln (Pouch) (E3, Spalte 5, Zeile 47). Falls die Fachperson also Tubenlamine tatsächlich nicht in Betracht zöge, biete E3 eine Alternative.

E4 betreffe wiederum Verbundfolien für Verpackungsmaterialien und insbesondere Folienverpackungen oder Schlauchbeutel (E4, Absätze [0001] und [0002]).

E6 lehre in Absatz [0017] ganz allgemein, dass für Folien zur Diffusionssperre im Bereich von Abstandshaltern selbstverständlich Folien aus der Verpackungstechnologie in Betracht gezogen würden. Wie sich aus E6 ergebe, hätte sich die Fachperson selbstverständlich im Gebiet der Verpackungsmaterialien nach geeigneten Folien umgesehen, wenn sie angesichts von E1 die Aufgabe gehabt hätte, ein spezifisches Material für das in E1 gar nicht spezifizierte Material der Laminatdiffusionssperre zu finden. E6 lehre und belege, dass solche Verpackungsfolien wie die aus der E2, E3, E4 einerseits geeignet und andererseits naheliegend für den Einsatz als Dampfsperre an einem Abstandshalter für Fenster seien.

Die Lehre von E2, E3 oder E4 liefere direkt eine Folie entsprechend dem Unterscheidungsmerkmal und lege damit den Gegenstand von Anspruch 1 nahe.

Dabei betonte die Einsprechende, dass die Fachperson aufgrund ihres geistigen Rüstzeugs auch ohne einen konkreten Anlass aus E6 wie selbstverständlich nach entsprechenden Lösungen im Gebiet der Folien für Verpackungsmaterialien suchen würde.

Daher sei die Kombination von E1 mit E2, E3 oder E4 keine Argumentation in rückschauender Betrachtungsweise in Kenntnis der beanspruchten Lehre, sondern bei Stellung der objektiven Aufgabe sei das Gebiet der Verpackungstechnologie ein naheliegendes technisches Gebiet.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei auch durch eine Kombination von E1+E6+E2 mit der E6 als Hinweisgeber nahegelegt.

3.5.2 Bei der Beurteilung der Frage, ob der beanspruchte Gegenstand eine naheliegende Lösung für eine objektive technische Aufgabe darstellt, wenden die Beschwerdekammern nach gefestigter Rechtsprechung den "could would approach" an. Danach ist es nicht ausschlaggebend, ob eine Fachperson den Gegenstand des Streitpatents hätte ausführen können, sondern vielmehr, ob sie in der Erwartung, die Aufgabe zu lösen, die Lehre des nächstliegenden Standes der Technik so abgewandelt hätte, dass sie zu der beanspruchten Erfindung gelangt wäre, weil dem Stand der Technik Anregungen für die Erfindung zu entnehmen waren (siehe RdB, a.a.O., I.D.5).

3.5.3 Unabhängig von der von der Patentinhaberin aufgeworfenen Frage der Zulassung von Dokumenten in das Verfahren stellt die Kammer zum Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit Folgendes fest.

Wie unter den Punkten II.10.3 und II.10.10 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, unterscheidet sich der Gegenstand von Anspruch 1 von der Offenbarung von E1 oder E5 durch die Zusammensetzung der Dampfsperre, nämlich

*"dass die Dampfsperre aus einer als Laminat aufgebauten Folie aus einer PE Schicht und wenigstens einer PET-SiO<sub>x</sub> gebildet ist",*

wobei laut der Einsprechenden ein Laminataufbau der Dampfsperre schon aus E1 oder E5 bekannt sei.

Ausgehend von E1 oder E5 kann die objektive technische Aufgabe entsprechend der Meinung der Einsprechenden darin gesehen werden, ein geeignetes Material für die Dampfsperre eines Abstandshalterprofils zu finden (siehe angefochtene Entscheidung, Punkte II.10.5 und II.10.12).

E2 enthält keinen Hinweis auf das technische Gebiet der Fenster, insbesondere der Abstandshalter. Die Fachperson kann der Lehre von E2 keinerlei Anregung entnehmen, die in Absatz [0030] und den Beispielen 5 oder 6 von E2 beschriebene Folie auf dem Gebiet der Abstandshalter zu verwenden.

E3 und E4 betreffen ebenso das technische Gebiet von Verpackungsmaterialien. Die Fachperson kann weder der Lehre von E3 noch der von E4 eine Anregung entnehmen, die Figur 1 von E3 oder in Absatz [0040], Beispiel 6, von E4 beschriebene Folie auf dem Gebiet der Abstandshalter von Fenstern einzusetzen.

Die Kammer ist nicht überzeugt, dass E6 als deutsche Offenlegungsschrift entgegen gefestigter Rechtsprechung, wonach das allgemeine Fachwissen in der Regel Patentliteratur nicht einschließt (siehe RdB, a.a.O. I.C.2.8.2), als allgemeines Fachwissen und/oder als Hinweisgeber bei einer Kombination der Lehren E1 und E2, E3 oder E4 zu betrachten ist. Die Fachperson zöge die Lehre von E6 daher zur Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe nicht zusätzlich in Betracht. Insoweit die Fachperson E6 überhaupt zusätzlich in Betracht zöge, geht aus E6 ebenso wenig ein Hinweis hervor, die Zusammensetzung einer Dampfsperre an einem Abstandshalter für Fenster gemäß dem Unterscheidungsmerkmal vorzusehen.

Zudem stimmt die Kammer der Patentinhaberin zu, dass Absatz [0017] von E6 lediglich einen eindeutigen Hinweis auf die Verwendung von metallbeschichteten Kunststoffen bei hochvakuumdichten Lebensmittelverpackungen gibt. Entgegen der Meinung der Einsprechenden lehrt E6 nicht allgemein, dass Folien aus der Verpackungstechnologie in Betracht gezogen würden. Keines der Dokumente E2, E3 und E4 betrifft jedoch spezifisch hochvakuumdichte Lebensmittelverpackungen, so dass die Fachperson in der Erwartung, die Aufgabe zu lösen, ein geeignetes Material für die Dampfsperre eines Abstandshalterprofils zu finden, die Lehre von E2, E3 oder E4 im Hinblick auf E6 nicht in Betracht gezogen hätte.

Die Argumentation der Einsprechenden beruht vielmehr auf einer unzulässigen rückschauenden Betrachtungsweise in Kenntnis der Erfindung.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher ausgehend von E1 als nächstliegendem Stand der Technik erfinderisch.

- 3.5.4 Die Einsprechende verwies zum Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von E5 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit einer der Lehren von E2, E3 und E4 auf ihre Argumentation zu E1 als nächstliegendem Stand der Technik.

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher entsprechend den oben unter Punkt 3.5.3 angegebenen Gründen auch ausgehend von E5 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

#### 4. *Schlussfolgerung*

Im Ergebnis begründet keiner der seitens der Einsprechenden oder der Patentinhaberin erhobenen Einwände in überzeugender Weise die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung und steht auch nicht der Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung als die Erfordernisse des EPÜ genügend befundenen Fassung entgegen.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

V. Bevilacqua

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt