

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. April 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1424/21 - 3.2.07

Anmeldenummer: 11802909.9

Veröffentlichungsnummer: 2654974

IPC: B05D1/30, B05D5/06, B05D1/40,
B05D7/06, B05D7/00, C09D5/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
HOCHGLANZOBERFLÄCHE DURCH HOTCOATING

Patentinhaberin:
Kleiberit SE & Co. KG

Einsprechende:
Jowat SE

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 100(a), 100(b), 100(c), 114(2)
EPÜ R. 79(1)
VOBK 2020 Art. 12(2), 15(1)

Schlagwort:

Ermessensfehler - (nein)

Ausführbarkeit - (ja)

Unzulässige Erweiterung - (nein)

Neuheit - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/10

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
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1424/21 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 27. April 2023

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

Jowat SE
Ernst-Hilker-Strasse 10-14
D-32758 Detmold (DE)

Vertreter:

Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB
Rüttenscheider Straße 62
45130 Essen (DE)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

Kleiberit SE & Co. KG
Max-Becker-Straße 4
76356 Weingarten (DE)

Vertreter:

Büchel, Edwin
Patentanwälte
Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB
Eastsite One
Seckenheimer Landstraße 4
68163 Mannheim (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. August 2021 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2654974 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender

I. Beckedorf

Mitglieder:

A. Beckman

A. Cano Palmero

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 654 974 zurückgewiesen wurde.
- II. Der Einspruch richtete sich gegen das Streitpatent im gesamten Umfang und stützte sich auf sämtliche Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ (mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit, Ausführbarkeit sowie unzulässige Änderungen).
- III. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 6. Dezember 2022 teilte die Beschwerdekammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde zurückzuweisen wäre.
- Zu dieser Mitteilung der Kammer nahm lediglich die Einsprechende mit Schriftsatz vom 19. Januar 2023 inhaltlich Stellung.
- IV. Am 27. April 2023 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung verkündet.

- V. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) beantragte
- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.
- VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte
- die Zurückweisung der Beschwerde, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag),
- oder hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung,
- die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 1 bis 6, eingereicht im Einspruchsverfahren mit Schriftsatz vom 24. März 2020 und erneut eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung.
- VII. Diese Entscheidung nimmt auf folgende Dokumente Bezug:
- D1: WO 2008/152137 A2,
- D2: DE 10 2009 002 048 A1,
- D3: DE 10 2008 031 958 A1,
- D10: Modjewski, Roy J., "UV Curing for Wood Applications", Radtech Report, 1999, Seiten 45 bis 48 (4 Seiten),
- D35: Sicherheitsdatenblatt "Collano 44.400/44.401" vom 9. April 2009,
- D36: Broschüre Einführung "Glanzmessung", Byk-Gardner GmbH, Geretsried,
- D37: DIN 67530 (1982-01) und
- D40: Auszug aus dem Fachbuch - Nutsch, Wolfgang; "Holztechnik Fachkunde", 22. Auflage, VERLAG EUROPA-LEHRMITTEL, Haan-Gruiten, 2010).

VIII. Anspruch 1 des Patents in erteilter Fassung lautet:

"Verfahren zur Erzeugung von Hochglanzoberflächen auf mindestens einen Teil einer Trägerfläche, die Schritte umfassend:

- a) Aufbringen einer Schicht aus einer Schmelzmasse auf mindestens einen Teil der Trägerflächemittels mittels einer Walzenvorrichtung, umfassend mindestens eine Dosierwalze und eine in eine Umdrehungsrichtung umlaufende Auftragswalze;
- b) Glätten der aufgetragenen Schmelzmassenschicht durch eine entgegen der Umdrehungsrichtung der Auftragswalze umlaufende Glattwalze;
- c) Aufbringen mindestens einer Lackschicht auf die geglättete Schmelzmassenschicht mittels Curtain-Coating-Verfahren;
- d) Aushärten des aufgetragenen Schichtaufbaus."

IX. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. *Zulassung ins Verfahren der Dokumente D35, D36, D37 und D40*

1.1 Die Kammer wies in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 unter Punkt 8 auf die folgende Sach- und Rechtslage zur Zulassung der Dokumente D35 bis D37 und D40 ins Verfahren hin, die von keiner der Beteiligten in Frage gestellt oder kommentiert wurde. Die Kammer sieht nach nochmaliger Würdigung der Sach- und Rechtslage unter Berücksichtigung des wechselseitigen

Vorbringens der Parteien keinen Grund, von ihrer diesbezüglichen vorläufigen Meinung abzurücken und bestätigt diese wie folgt.

- 1.2 Die Patentinhaberin wandte sich gegen die Feststellung unter Punkt II.2 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, Dokument D40 ins Verfahren zuzulassen, während die Einsprechende die Berücksichtigung der Dokumente D35 bis D37 im Verfahren bemängelte (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkte I.3, III.1 und 1.2; Schriftsatz der Einsprechenden vom 10. Mai 2022, Seite 4, vorletzter Absatz).
- 1.3 Die Patentinhaberin argumentierte, dass D40 nicht relevant sei, da D40 keinen Bezug zum Gegenstand der Schmelzmasse oder zum Hochglanz in Anspruch 1 nehme. Die Relevanz sei auch deshalb zu verneinen, weil die Frage, ob D40 zum Stand der Technik gehöre, nicht zweifelsfrei beantwortet worden sei.
- 1.4 Dokument D40 wurde von der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 13. November 2020 eingereicht, d.h. nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ. Somit ist D40 als verspätet im Einspruchsverfahren eingereicht anzusehen, so dass dessen Zulassung ins Verfahren gemäß Artikel 114 (2) EPÜ im Ermessen der Einspruchsabteilung lag, die dieses auch dahingehend ausgeübt hat, D40 ins Einspruchsverfahren zuzulassen (siehe Punkt II.2.3 der angefochtenen Entscheidung).

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es jedoch nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falls nochmals wie ein Organ der Verwaltungsinstanz 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 Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage 2022, IV.C.4.5.2, V.A.3.4.1).

Abgesehen davon, dass die Patentinhaberin schon keinen konkreten Ermessensfehler auf Seiten der Einspruchsabteilung geltend machte, sondern nur die Relevanz von D40 bestritt, ist die Kammer davon überzeugt, dass die Einspruchsabteilung das ihr nach Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumte Ermessen, das verspätet eingereichte Dokument D40 zum Verfahren zuzulassen, ohne erkennbaren Verfahrens- oder Ermessensfehler ausgeübt hat, indem sie D40 als Beleg für das allgemeine Fachwissen ansah (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.2.3).

- 1.5 Der Vollständigkeit halber merkt die Kammer an, dass aufgrund des vorrangigen Ziels des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (siehe Artikel 12 (2) VOBK 2020), D40 von der Kammer aus dem Verfahren im Rahmen der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nicht ausgeschlossen werden darf, da sich die zu überprüfenden Entscheidung hinsichtlich der Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 auf D40 stützt (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.6.2) und ein Fehler in der Ermessensausübung der Einspruchsabteilung auf Basis des diesbezüglichen Vorbringens der Patentinhaberin nicht erkennbar ist. Andernfalls wäre eine vollständige Überprüfung der

angefochtenen Entscheidung nicht möglich (siehe RdB, a.a.O., V.A.3.4.4).

- 1.6 Die Dokumente D35 bis D37 wurden von der Patentinhaberin mit der Einspruchserwiderung vom 24. März 2020 fristgerecht in Antwort auf die Mitteilung nach Regel 79 (1) EPÜ und somit zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Erwiderung auf die Einspruchsschrift eingereicht. Wie von der Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.2.3), sind diese Dokumente nicht verspätet eingereicht worden, so dass sich die Frage deren Zulassung ins Verfahren nicht stellte und diese automatisch Teil des Einspruchsverfahrens wurden (siehe RdB, a.a.O., IV.C. 4.3.1).

Im Übrigen machte die Einsprechende keine Gründe geltend, warum D35 bis D37 im Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen wären. D35 bis D37 liegen daher auch dem Beschwerdeverfahren zugrunde.

2. *Ausführbarkeit - Artikel 100 b) EPÜ*

- 2.1 Die Einsprechende wandte sich gegen die Feststellungen unter Punkt II.4 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand des Streitpatents ausführbar sei (siehe Beschwerdebegründung, Punkt V; Schriftsatz vom 10. Mai 2022, Punkt IV), und wiederholte in ihrer Beschwerdebegründung im Wesentlichen wortwörtlich ihre diesbezügliche Argumentation aus dem Einspruchsverfahren (vgl. Einspruchsschrift vom 5. Januar 2019, Seiten 38 bis 48).

- 2.2 Dieses Vorbringen vermag die Kammer jedoch nicht von der Unrichtigkeit der Feststellungen unter Punkt II.4 der Entscheidungsgründe zur Ausführbarkeit zu überzeugen, da die Einsprechende, wie im Einspruchsverfahren, auch im Beschwerdeverfahren keine nachprüfbaren Beweise zum Nachweis einer unzureichenden Offenbarung vorlegte.
- 2.3 Die Einsprechende argumentierte während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, dass es keines Belegs zum Nachweis einer unzureichenden Offenbarung bedürfe, weil die Nichtausführbarkeit für die Fachperson bei einem verständigen Studium von Anspruch 1 augenfällig sei. Der Gegenstand von Anspruch 1 sei ohne Rückgriff auf die Beschreibung breit auszulegen. Bei diesem breiten Verständnis des Anspruchs sei für die Fachperson offensichtlich, dass mehr beansprucht werde als ausführbar sei. Auf Basis des Anspruchs selbst sei somit die mangelnde Ausführbarkeit bereits schlüssig dargelegt, so dass hierfür keine Beweismittel erforderlich seien. Die einzelnen Verfahrensschritte von Anspruch 1 führten nicht zum gewünschten Ergebnis der Erzeugung von Hochglossoberflächen.
- 2.4 Nach gefestigter Rechtsprechung setzt ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung voraus, dass ernsthafte Zweifel bestehen, die durch nachprüfbare Fakten untermauert werden (vgl. RdB, a.a.O., III.G. 5.1.2 c)).

Dies gilt in dem gegebenen Fall umso mehr, da die Einspruchsabteilung bereits die Ausführbarkeit des Streitpatents und der zugrundeliegenden Erfindung anerkannt hat.

Die Beweislast für eine geltend gemachte unzureichende Offenbarung liegt demnach bei der Einsprechenden, die nachweisen muss, dass sie trotz aller angemessenen Maßnahmen nicht in der Lage war, die Erfindung auszuführen.

2.5 Die Einsprechende bestätigte durch ihre Argumentation im Grunde, dass sie keinen Beleg für eine mangelnde Ausführbarkeit vorbrachte. Die Einsprechende legte weder Beweismittel noch Tatsachen vor, die einer Ausführbarkeit des Gegenstands von Anspruch 1 oder von bestimmten Begriffen der Beschreibung des Streitpatents entgegenstünden, sondern berief sich allein auf angebliche Unklarheiten, Mängel und Lücken in der Offenbarung des Streitpatents sowie auf eine angebliche Augenfälligkeit der Nichtausführbarkeit für die Fachperson, ohne diese reinen Behauptungen zu belegen.

2.6 Der Vortrag der Einsprechenden ist daher unvollständig und nicht geeignet, die Unrichtigkeit der Feststellungen der Einspruchsabteilung zur Ausführbarkeit des Gegenstands des Streitpatents überzeugend darzulegen, so dass der Einspruchsgrund mangelnder Ausführbarkeit nach Artikel 100 b) EPÜ nicht durchgreift.

3. *Änderungen - Artikel 100 c) EPÜ*

3.1 Die Einsprechende rügte die Feststellung unter Punkt II.5 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass der Einspruchsgrund von Artikel 100 c) EPÜ nicht durchgreife, und argumentierte, dass die Hinzufügung der Merkmale im Anspruch 1

- mittels einer Walzeneinrichtung, umfassend mindestens eine Dosierwalze und eine in eine Umdrehungsrichtung umlaufende Auftragswalze, sowie

- durch eine entgegen der Umdrehungsrichtung der Auftragswalze umlaufende Glättwalze jeweils eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung darstelle.

Die Grundlage der in den Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale in den ursprünglichen Ansprüchen 3 und 5 genügte nicht. Vielmehr sei die Beschreibung zur Anspruchsauslegung heranzuziehen. Die Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1, 3 und 5 stehe zwingend im Zusammenhang mit den Ausführungen auf Seite 5, Zeile 30, bis Seite 6, Zeile 6, der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen, wonach die Walzvorrichtung in direktem Zusammenhang mit einer hierfür vorgesehenen Transportvorrichtung für die Trägerflächen stehe. Ebenso sei die Walzvorrichtung untrennbar mit entsprechend angegebenen Umdrehungsgeschwindigkeiten verknüpft.

Weiterhin sei die Beschreibung in den Absätzen [0009] bis [0011], [0016] und [0023] der Streitpatentschrift entgegen den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig geändert worden (siehe Beschwerdebegründung, Punkt IV; Schriftsatz vom 10. Mai 2022, Punkt III).

- 3.2 Wie die Einsprechende zwar zunächst zutreffend erkannte (siehe Beschwerdebegründung, Punkt IV.1), ist nach gefestigter Rechtsprechung 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 (siehe G 2/10; RdB, a.a.O, II.E.1.3.1).

- 3.3 Die Kammer ist allerdings von der diesbezüglichen Argumentation der Einsprechenden nicht überzeugt (siehe Beschwerdebegründung, Punkt IV.2; Schriftsatz vom 10. Mai 2022, Punkt III), sondern schließt sich den Feststellungen der angefochtenen Entscheidung unter Punkt II.5.2 der Gründe an.

Der Gegenstand von Anspruch 1 in der erteilten Fassung basiert unmittelbar und eindeutig auf der Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 3 und 5.

Zudem ist entsprechend dem Vorbringen der Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer festzustellen, dass, wenn Anspruch 1 breit auszulegen ist, wie von der Einsprechenden selbst zum Einspruchsgrund mangelnder Ausführbarkeit vorgebracht (siehe unter Punkt 2.3 oben), ein Heranziehen der Beschreibung zur Anspruchsauslegung entbehrlich wäre, um zusätzliche Merkmale in den Anspruch hineinzulesen.

Die Absätze [0009] bis [0011] des Streitpatents betreffen die Würdigung des Standes der Technik und wurden, wie auch die Absätze [0016] und [0023] des Streitpatents, nicht in der Weise geändert, dass der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinausgeht.

- 3.4 Der Einsprechenden gelingt es somit nicht, die Unrichtigkeit der Feststellungen der angefochtenen Entscheidung zum Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ überzeugend darzulegen.

4. *Neuheit - Artikel 100 a) EPÜ*

- 4.1 Die Einsprechende bemängelte die Feststellung unter Punkt II.6.1 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass die Merkmale [1.1], [1.3.2.2], [1.4.1] und [1.4.2] von Anspruch 1 (Merkmalsgliederung gemäß Punkt II.3 der angefochtenen Entscheidung), nämlich
[1.1] Verfahren zur Erzeugung von Hochglanzoberflächen,
[1.3.2.2] eine in eine Umdrehungsrichtung umlaufende Auftragswalze,
[1.4.1] eine entgegen der Umdrehungsrichtung der Auftragswalze umlaufende
[1.4.2] Glättwalze,
nicht aus Dokument D1 bekannt seien und der Gegenstand von Anspruch 1 daher neu gegenüber der Offenbarung von D1 sei (siehe Beschwerdebegründung, Punkt VI.1).
- 4.2 Die Einsprechende argumentierte hinsichtlich Merkmal [1.1], dass das Merkmal "Hochglanzoberfläche" ein rein ästhetisches bzw. nichttechnisches Merkmal von Anspruch 1 bilde, wobei Neuheit nur auf technische Merkmale gestützt werden könne. Somit sei das Merkmal "Hochglanzoberfläche" bereits dann erfüllt, wenn beispielsweise eine irgendwie geartete Lackschicht als Deckschicht auf ein Trägersubstrat aufgebracht werde, ohne dass es weiterführender Konkretisierungen in Bezug auf einen bestimmten Glanz oder einer sonstigen optischen Erscheinung bedürfe.

Entgegen der Meinung der Einspruchsabteilung komme es auf eine Erwähnung der Erzeugung einer Hochglanzoberfläche in D1 nicht an. Da dem Merkmal der Hochglanzoberfläche keine technische Bedeutung zukomme, könne dieses Merkmal keinen technisch relevanten Unterschied begründen. Zudem sei dieses Merkmal D1 objektiv entnehmbar. Zum einen liefere D1 durch das

Polieren einen gewissen Hochglanz der Oberfläche, so dass dieses Merkmal auch in D1 zwingend realisiert sein müsse. Zum anderen komme es bei der Beurteilung der Neuheit eines reinen Herstellungsverfahrens nur darauf an, ob identische Schritte im Stand der Technik, wie vorliegend in D1, realisiert seien. Identische Verfahren und Verfahrensschritte müssten aber zwingend auch zu identischen Verfahrensprodukten, vorliegend Hochglanzoberflächen, führen.

Aufgrund der Unbestimmtheit des Merkmals Hochglanz sei eine breite Auslegung dieses Merkmals anzusetzen, so dass sämtliche einen irgendwie gearteten Glanz ausübende Deckschichten bzw. Lackdeckschichten ebenfalls das Kriterium des Hochglanzes erfüllten. Dass nach D37 und in Absatz [0003] des Streitpatents theoretische Möglichkeiten zur Bestimmung einer Hochglanzoberfläche angegeben seien, schließe nicht aus, dass weitere Hochglanzeigenschaften vorliegen könnten, die außerhalb des Spektrums gemäß den Varianten nach D37 sowie nach Absatz [0003] des Streitpatents lägen. Insofern sei das Merkmal Hochglanz als Relativangabe und letztlich als bloße Glanzwirkung nicht abgrenzungsfähige Maßgabe zu beurteilen, die dem Gegenstand von Anspruch 1 keine Abgrenzung verleihen könne. Im Hinblick auf dieses Merkmal sei die Offenbarung von D1 sehr wohl einschlägig, da als Resultat ebenfalls eine mit einem gewissen Glanz versehene Deckschicht vorliege.

- 4.3 Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden nicht überzeugt, sondern folgt der angefochtenen Entscheidung (Punkt II.6.1, [1.1]) und der Patentinhaberin (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkt 3, Seite 11, dritter und vierter Absatz), dass die Erzeugung einer Hochglanzoberfläche ein technisches

Merkmal des Gegenstands von Anspruch 1 ist. Denn wie DIN 67530 nach D37 belegt, ist Hochglanz keine rein ästhetisch bedingte Größe, die im Wesentlichen subjektiv zu beurteilen wäre, sondern hat auch eine technische Bedeutung und kann nach einer definierten Norm gemessen werden (siehe D37, Punkt 3.1). Weiterhin ist der technische Begriff Hochglanz entgegen der Ansicht der Einsprechenden in Absatz [0003] des Streitpatents definiert, wonach üblicherweise als Hochglanz ein Glanzgrad von 80-100 bei einem 60° Messwinkel bezeichnet wird. Hierbei kann der Glanzgrad mittels entsprechenden Glanzgradmessgeräten bestimmt werden, wobei die Reflexion eines unter einem definierten Messwinkel auftreffenden Lichtstrahls ermittelt wird. Dass das Merkmal Hochglanzoberfläche rein ästhetische Wirkung habe, ist hingegen eine bloße Behauptung der Einsprechenden.

- 4.4 Der Gegenstand von Anspruch 1 bezieht sich entsprechend seinem Wortlaut auf ein Verfahren zur Erzeugung von Hochglanzoberflächen. Damit ist das angegebene Verwendungsmerkmal "zur Erzeugung von Hochglanzoberflächen" aber ein funktionelles Verfahrensmerkmal, das die spezifische Verwendung des Verfahrens definiert, und stellt eine technische Beschränkung des Verfahrens dar, die dazu geeignet ist, das beanspruchte Verfahren von einem bekannten zu unterscheiden (vgl. RdB, a.a.O., I.C.5.2.5).

Dabei nimmt die allgemeine Lehre der Erzeugung eines gewissen bzw. jedweden Glanzes das spezifischere technische Merkmal der Erzeugung einer Hochglanzoberfläche nicht vorweg.

- 4.5 Dokument D1 beschreibt ein Verfahren zum Dekorieren eines Substrats unter Verwendung einer bedruckten

thermoplastischen Klebefolie ohne Bezug zu Hochglanzoberflächen. Dabei ist D1 weder explizit noch zwingend zu entnehmen, dass das bekannte Verfahren die Erzeugung von Hochglanzoberflächen impliziert.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich somit von der Offenbarung von D1 zumindest dadurch, dass das Verfahren zur Erzeugung von Hochglanzoberflächen vorgesehen ist, so dass der Gegenstand von Anspruch 1 neu gegenüber der Offenbarung von D1 ist.

4.6 Der Vollständigkeit halber merkt die Kammer an, dass auch die Argumentation der Einsprechenden nicht überzeugt, dass D1 die Merkmale [1.3.2.2], [1.4.1] und [1.4.2] von Anspruch 1 neuheitsschädlich vorwegnehme. Denn D1 ist weder eine in eine Umdrehungsrichtung umlaufende Auftragswalze noch eine entgegen der Umdrehungsrichtung der Auftragswalze umlaufende Glättwalze unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Entsprechend der Meinung der Patentinhaberin beschreibt D1 die Schritte a) bis d) des beanspruchten Verfahrens nicht (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkt 4). Entgegen der Ansicht der Einsprechenden liegen somit keine identischen Verfahrensschritte in D1 und gemäß dem Gegenstand von Anspruch 1 vor.

4.7 Der Einsprechenden gelingt es daher nicht, die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 überzeugend darzulegen, so dass der Einspruchsgrund mangelnder Neuheit nach Artikel 100 a) EPÜ nicht durchgreift.

5. *Erfinderische Tätigkeit - Artikel 100 a) EPÜ*

Die Einsprechende wandte sich gegen die Feststellung unter Punkt II.6.2 der Gründe der angefochtenen

Entscheidung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von D2 oder ausgehend von D3 als jeweiliger nächstliegender Stand der Technik erfinderisch sei.

5.1 *Ausgehend von D2*

- 5.1.1 Die Einsprechende argumentierte, dass der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe
- ausgehend von D2 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen,
 - ausgehend von D2 in Kombination mit der Lehre von D10 oder D40, oder
 - ausgehend von D2 in Kombination mit der Lehre von D10 oder D40 und D3
- (siehe Beschwerdebegründung, Punkt VI.2, Ansatz 1; Schriftsatz vom 10. Mai 2022, Punkt V.2.b).

Die Einsprechende trug vor, dass das nichttechnische Merkmal Hochglanz nicht zur technischen Lösung beitragen könne und daher auch im Rahmen der Erwägung der Veranlassung außer Betracht zu bleiben hätte. Das eine rein ästhetische Wirkung hervorrufende Merkmal Hochglanz müsse somit nicht wortwörtlich in D2 offenbart sein, damit D2 einen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik darstellen könne.

Dokument D2 bilde einen geeigneten nächstliegenden Stand der Technik, wie auch auf Seite 11, zweiter und dritter Absatz, der angefochtenen Entscheidung angegeben, da D2 sich mit der Abscheidung von Beschichtungen auf einem Substrat im gleichen Kontext wie das Streitpatent befasse und dabei mit dem Beschichtungsverfahren von D2 ein gewisser Glanzgrad und somit ein Hochglanzeffekt im Sinne des Streitpatents erreicht werden könne. Letztlich ziele D2

auf die Herstellung von Hochglanzoberflächen ab, auch wenn dort nicht ausdrücklich genannt, worauf es bei der Beurteilung des objektiven Offenbarungsgehalts nicht ankomme, da sich dies für die Fachperson bei der Lektüre von D2 unmittelbar, direkt und unzweideutig erschließe.

- 5.1.2 Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden nicht überzeugt, sondern folgt vielmehr der Patentinhaberin, dass Dokument D2 nicht als nächstliegender Stand der Technik anzusehen ist (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkte 5 und 5.1).

Wie oben unter den Punkten 4.3 und 4.4 dargelegt, ist die Erzeugung einer Hochglanzoberfläche ein technisches Merkmal des Gegenstands von Anspruch 1. Das Merkmal "zur Erzeugung von Hochglanzoberflächen" von Anspruch 1 ist ein funktionelles Verfahrensmerkmal, das die spezifische Verwendung des beanspruchten Verfahrens definiert. Dieses Merkmal stellt eine technische Beschränkung des Verfahrens dar, die dazu geeignet ist, das beanspruchte Verfahren von dem bekannten Verfahren zu unterscheiden.

Dokument D2 beschreibt ein Verfahren zum Lackieren oder Bedrucken zumindest eines Teils einer Oberfläche eines Gegenstands. Wie von der Patentinhaberin zutreffend vorgetragen, ist der nach D2 dafür vorgesehene Lack, insbesondere Klarlack, nicht zur Erzeugung einer Hochglanzoberfläche vorgesehen. Dass nach der Lehre von D2 ein gewisser Glanzgrad oder irgendeine Form des Glanzes D2 erreicht werden könne, überzeugt die Kammer nicht, dass D2 das spezifischere Merkmal der Erzeugung einer Hochglanzoberfläche vorwegnehme (siehe unter Punkt 4.4 oben). Das Erzeugung einer Hochglanzoberfläche, wie nach dem beanspruchten

Verfahren verlangt, ist der Lehre von D2 als Ganzes weder unmittelbar noch eindeutig entnehmbar.

Da D2 bereits kein Verfahren zur Erzeugung einer Hochglanzoberfläche betrifft, kann keine der von der Einsprechenden zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit geltend gemachten Kombination ausgehend von D2 in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 führen.

5.2 *Ausgehend von D3*

- 5.2.1 Die Einsprechende bestritt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe
- ausgehend von D3 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen,
 - ausgehend von D3 in Kombination mit der Lehre von D10 oder D40, oder
 - ausgehend von D3 in Kombination mit der Lehre von D2

(siehe Beschwerdebegründung, Punkt VI.2, Ansatz 2; Schriftsatz vom 10. Mai 2022, Punkt V.2.c).

Laut der Einsprechenden offenbare D3 ein Verfahren zur Erzeugung von Hochglanzoberflächen, von dem sich der Gegenstand von Anspruch 1 nur dadurch unterscheide, dass eine Lackschicht mittels Curtain Coating (Vorhangbeschichtung) aufgebracht werde.

Mit diesem Unterschied sei kein Effekt verbunden. Daher sei die zu lösende Aufgabe in der Bereitstellung einer Alternative für die Hochglanzfolie von D3 zu betrachten.

Der Fachperson sei aus ihrem allgemeinen Fachwissen bekannt, dass zum Auftrag großer Lackmengen die

Vorhangbeschichtung zielführend sei, auch ganz speziell dann, wenn eine Hochglanzwirkung angestrebt sei, wie durch D10 oder D40 belegt.

Auf dieser Grundlage verbleibe die Frage, ob es eine für die Fachperson naheliegende Maßnahme darstelle, anstelle der folienartigen Ausbildung im Sinne der Verfahrensführung von D3 auch eine lackartige Ausbildung als Alternative vorzunehmen. Hierzu liefere das allgemeine Fachwissen oder aber D2 der Fachperson eine konkrete Veranlassung, da D2 lehre, als Alternative zu einem Folienauftrag einen Lackauftrag auf eine geglättete Schmelzmasseschicht vorzunehmen.

In D3 werde bereits auf die Möglichkeit der Flüssigkeitsapplikation hingewiesen, wobei der Begriff "folienartig" (siehe D3, Absatz [0022]) breit zu verstehen sei und auch Flüssigkeitsfilme umfasse, wie bei der Vorhangbeschichtung. Dies zeige, dass die Fachperson entweder in D40, D10 oder D2 einen Hinweis fände, die Vorhangbeschichtung als Alternative zu der in Dokument D3 verwendeten laminierte Folie zu verwenden.

Dass der mittels Curtain Coating aufgebrachte Lack auch einer Aushärtung unterworfen werde, sei ein immanent bzw. implizit vorhandenes Merkmal, zumal die Dokumente D2 und D10 UV-härtende Lacke erwähnten. Insofern sei der Schritt d) von Anspruch 1 zwangsläufig bzw. implizit dann erfüllt, wenn der Lackauftrag vorgenommen werde, was eine für die Fachperson naheliegende Maßnahme darstelle.

- 5.2.2 Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden nicht überzeugt. Vielmehr folgt die Kammer der angefochtenen Entscheidung und dem Vortrag der

Patentinhaberin, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 von der Offenbarung von D3 nicht nur durch den Schritt c), sondern auch durch den Schritt d) von Anspruch 1 unterscheidet, nämlich

c) Aufbringen mindestens einer Lackschicht auf die geglättete Schmelzmassenschicht mittel Curtain-Coating-Verfahren;

d) Aushärten des aufgetragenen Schichtaufbaus

(siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.6.2.3

"Merkmale [1.5], [1.5.1] und [1.6]";

Beschwerdeerwiderung, Punkt 5.3).

Entgegen der Ansicht der Einsprechenden wird in D3, insbesondere durch die Verwendung des Begriffs "folienartig", nicht auf eine Möglichkeit der Flüssigkeitsapplikation hingewiesen. Daher hat die Fachperson keinen Anreiz, den Laminierschritt in D3 durch einen Flüssigauftragsschritt mit Hilfe des Curtain Coatings zur Erzeugung einer Hochglanzoberfläche zu ersetzen.

Dokument D2 bezieht sich auf die Haftung von Lackschichten auf Schmelzmassen als Haftvermittler, jedoch nicht auf deren Eigenschaften als Hochglanzoberflächen sowie der Möglichkeit diese mit dem Curtain-Coating Verfahren aufzubringen.

Dokument D10 beschreibt UV-härtende Beschichtungen für Holzapplikationen. Aus D10 geht im Zusammenhang mit Hochglanzbeschichtung hervor, dass Curtain Coating geeignet, höhere Auftragsmengen aufzubringen. Mit den vorbereitenden Schritten zur Erzeugung von Hochglanzoberflächen befasst sich D10 nicht, sondern lediglich mit dem letzten Schritt (Finish).

Dokument D40 beschreibt Curtain Coating mit bestimmten Auftragsmengen. D40 nimmt weder Bezug auf Hochglanzoberflächen, noch auf das Aufbringen einer Lackschicht auf eine Schmelzmasseschicht.

Somit findet die Fachperson weder in D40, D10 noch D2 einen Hinweis, die Lackschicht mittels Vorhangbeschichtung als Alternative zu der in Dokument D3 verwendeten laminierte Folie vorzusehen und den Laminierschritt nach D3 durch einen Flüssigauftragsschritt mit Hilfe des Curtain Coatings zur Erzeugung einer Hochglanzoberfläche zu ersetzen.

Weder der Lehre von D2, D10 oder D40 noch dem allgemeinen Fachwissen ist ein Hinweis auf den unterscheidenden Schritt c) im Verfahren zur Erzeugung einer Hochglanzfläche zu entnehmen.

Da Schritt d) von Anspruch 1 ein Aushärten des nach den Schritten a), b) und c) aufgetragenen Schichtaufbaus betrifft, wobei Schritt c) nach der Lehre von D2, D10, D40 oder dem allgemeinen Fachwissen bereits nicht angeregt ist, geht Schritt d) zwangsläufig ebenso aus keiner der Lehren von D2, D10, D40 oder dem allgemeinen Fachwissen hervor.

Ausgehend von D3 als nächstliegender Stand der Technik kann daher eine Kombination der Lehre von D2 oder des allgemeinen Fachwissens, wie durch D10 und D40 belegt, nicht in naheliegender Weise zum beanspruchten Gegenstand führen.

Die Argumentation der Einsprechenden beruht aus Sicht der Kammer hingegen auf einer rückschauenden Betrachtungsweise bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

- 5.3 Der Einsprechenden gelingt es daher nicht, die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 überzeugend darzulegen, so dass der Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ nicht durchgreift.
6. Die Einsprechende hat somit die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung nicht in überzeugender Weise dargelegt, so dass im Ergebnis der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung kein Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ entgegensteht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt