

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 31. März 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0439/04 - 3.2.07

Anmeldenummer: 00947790.2

Veröffentlichungsnummer: 1183138

IPC: B27M 3/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Parkettelement und Verfahren zum Herstellen eines
Parkettelements

Anmelderin:

Hamberger Industrierwerke GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1), 123(2)

Schlagwort:

"Änderungen - Erweiterungen (nein)"
"Zurückverweisung an die erste Instanz"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0439/04 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 31. März 2006

Beschwerdeführerin: HAMBERGER INDUSTRIEWERKE GmbH
Rohrdorfer Strasse 133
D-83071 Rosenheim/Stephanskirchen (DE)

Vertreter: Polte, Willi
Winter, Brandl, Fürniss, Hübner,
Röss, Kaiser, Polte,
Partnerschaft,
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei,
Bavariaring 10
D-80336 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 7. Oktober
2003 zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 00947790.2
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Poalas
Mitglieder: H. Hahn
E. Lachacinski

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 00 947 790.2 Beschwerde eingelegt.

Die Prüfungsabteilung entschied, daß die in den Ansprüchen 1 und 3 des Hauptantrags vorgenommenen Änderung, d.h. der Streichung des Merkmals "daß die Stirnflächen der beiden Langseiten der Parkettlamellen mit einer Imprägnierung versehen sind", nach Artikel 123(2) EPÜ unzulässig sind. Die Anmelderin war mit dem in der mündlichen Verhandlung vom 3. Juni 2003 von der Prüfungsabteilung als gewährbar erachteten Hilfsantrag und dessen Ansprüchen 1 bis 3 nicht einverstanden gewesen und eine Erteilung auf Basis des Hauptantrags beantragt (siehe Niederschrift der mündlichen Verhandlung datiert vom 24. Juli 2003 bzw. siehe Schreiben der Anmelderin datiert vom 19. August 2003).

- II. Mit dem Bescheid vom 13. Januar 2006, der als Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung vor der Kammer beigefügt war, teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung im Hinblick auf die zu diesem Zeitpunkt geltenden Anträge mit. Die Ansprüche 1, 3 und 4 des Hauptantrags, wie mit Schreiben vom 3. Juni 2004 eingereicht, schienen die Erfordernisse von Artikel 123(2) und 84 EPÜ nicht zu erfüllen. Auch die Ansprüche 1 und 2 des mit der Beschwerde begründung vom 13. Februar 2003 eingereichten Hilfsantrags schienen die Erfordernisse von Artikel 123(2) und 84 EPÜ nicht zu erfüllen. Die Kammer äußerte außerdem ihre vorläufige Absicht, für den Fall, daß ein neuer Anspruchssatz den formellen Erfordernissen genüge,

die Angelegenheit gemäß Artikel 111(1) EPÜ zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

- III. Am 31. März 2006 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Basis der Ansprüche 1 bis 5, wie in der mündlichen Verhandlung vom 31. März 2006 eingereicht, zu erteilen.

- IV. Die unabhängigen Ansprüche 1, 3 und 5 gemäß diesem einzigen Antrag lauten wie folgt:

"1. Parkettlamelle mit zwei Langseiten (4', 6') und zwei Schmalseiten (8, 10), wobei die Stirnflächen der Lang- und Schmalseiten (8, 10) jeweils zumindest über einen Teil ihrer Höhererstreckung durch Streichen oder Aufwalzen mit einer Imprägnierung versehen sind."

"3. Parkettelement mit einer Vielzahl von Parkettlamellen (2) nach Anspruch 1 oder 2, die auf einer Tragschicht (18) mit Schmalseiten (8', 10') und mit Langseiten (4', 6') angeordnet sind."

"5. Verfahren zum Herstellen eines Parkettelements mit einer Lang- und Schmalseiten (4', 6'; 8', 10') aufweisenden Mittel- oder Tragschicht (18) auf deren Auflagefläche ein Rückzug und auf deren Oberfläche eine Vielzahl von Parkettlamellen (2) aufgebracht werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Lang- und Schmalseiten (8, 10) der Parkettlamellen (2) jeweils zumindest über einen Teil ihrer Höhererstreckung mit einer

Imprägnierung versehen werden, wobei diese durch Aufstreichen oder Aufwalzen aufgebracht wird."

- V. Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die Änderungen der Ansprüche 1 bis 5 des neuen Hauptantrags haben eine Basis in den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 4 in Kombination mit der Beschreibung, Seite 6, Zeilen 8 bis 10 sowie Seite 2, Zeilen 25 bis 36 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (= WO-A-00 74 911). Somit seien die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ erfüllt.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)*
 - 1.1 Die Änderungen der Ansprüche 1, 3 und 5 haben jeweils eine Basis in den ursprünglichen Ansprüchen 1, 3 und 4 in Kombination mit Seite 2, Zeilen 25 bis 30 sowie Seite 6, Zeilen 8 bis 10 der Beschreibung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (= WO-A-00 74 911).
 - 1.2 Die abhängigen Ansprüche 2 und 4 basieren auf den Ansprüchen 2 und 3 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.
 - 1.3 Somit erfüllen die Ansprüche 1 bis 5 die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

2. *Zurückverweisung an die erste Instanz*
(Artikel 111(1) EPÜ)

- 2.1 In der angefochtenen Entscheidung wurde u.a. weder die Frage der Neuheit noch die der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem recherchierten Stand der Technik angesprochen.

Die vorliegenden Ansprüche 1, 3 und 5 unterscheiden sich außerdem wesentlich von den unabhängigen Ansprüchen der angefochtenen Entscheidung dadurch, daß gemäß vorliegendem Anspruch 1 wieder eine Parkettlamelle *per se* beansprucht wird, wobei die damit hergestellten Parkettelemente gemäß Anspruch 3 bzw. gemäß dem Verfahren nach Anspruch 5 keine Nut bzw. Feder mehr aufweisen müssen. Es liegt somit ein neuer Fall vor.

- 2.2 Die Kammer hält daher, in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 111(1) EPÜ, eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung für geboten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

K. Poalas