

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. Mai 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0245/06 - 3.2.03

Anmeldenummer: 99120863.8

Veröffentlichungsnummer: 0997589

IPC: E04D 13/17, E04D 3/40,
E04D 1/36

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
First- oder Gratbelüftungselement

Patentinhaberin:
HAUSprofil Bausysteme GmbH

Einsprechende:
weroform profile GmbH & Co. KG
Schmid Baukunststoffe GmbH

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2), 84

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
EPÜ Art. 54(3)

Schlagwort:
"Hauptantrag: Mangelnde Neuheit"
"Hilfsantrag 1: verspätet, nicht zugelassen"
"Hilfsantrag 2: Mangelnde Offenbarung und Klarheit"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0245/06 - 3.2.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 27. Mai 2008

Beschwerdeführerin I: weroform profile GmbH & Co. KG
(Einsprechende 0I) Brückäckerstraße 9
D-74523 Schwäbisch Hall-Sulzdorf (DE)

Vertreter: Wunderlich, Rainer
Patentanwälte
Weber & Heim
Irmgardstraße 3
D-81479 München (DE)

Beschwerdeführerin II: Schmid Baukunststoffe GmbH
(Einsprechende 0II) Brunnenstraße 75-77
D-73333 Gingen a.d.Fils (DE)

Vertreter: Konle, Tilmar
Patentanwalt
Benderstraße 23a
D-81247 München (DE)

Beschwerdegegnerin: HAUSprofil Bausysteme GmbH
(Patentinhaberin) Rudolf-Diesel-Straße 12
D-72250 Freudenstadt (DE)

Vertreter: Kohler Schmid Möbus
Patentanwälte
Ruppmannstraße 27
D-70565 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 05. Januar 2006 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0997589 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Krause
Mitglieder: Y. Jest
J.-P. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechenden OI und OII haben mit Schreiben vom 28. Februar 2006 (per Fax am 02. März 2006 eingegangen) bzw. vom 15. Februar 2006 (am 16. Februar 2006 eingegangen) gegen die Entscheidung vom 5. Januar 2006, in welcher die Einspruchsabteilung die Einsprüche zurückgewiesen und das Patent Nr. 0 997 589:
- Anmeldetag: 26. Oktober 1999;
 - beanspruchte Priorität: DE-U 29819431
vom 31. Oktober 1998;
 - benannte Staaten: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB
IE IT LI LU MC NL PT SE
- in der erteilten Fassung aufrechterhalten hat, Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr jeweils am 2. März 2006 entrichtet.

Die Beschwerdebegründungen sind für die Einsprechende OI (Beschwerdeführerin I) am 5. Mai 2006 und für die Einsprechende OII (Beschwerdeführerin II) am 8. Mai 2006 eingegangen.

- II. Die Beschwerdeführerinnen I und II beantragen die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.
- III. Von den Beschwerdeführerinnen wurden verschiedene Tatsachen und Beweismittel eingereicht bzw. angeboten.
- a) Im erstinstanzlichen Verfahren waren inter alia folgende Druckschriften benannt:
- D1: DE-U- 296 04 388
 - D2: DE-A- 196 04 256
 - D7: DE-A- 43 30 403

D11: 3-seitiger Auszug des Katalogs "Unitrockenbau",
"Dach Wand Fassade Stuck Putz Innenausbau" der
Firma UNI-Trockenbau GmbH,

b) Die Beschwerdeführerin II hat mit ihrer
Beschwerdebegründung vom 8. Mai 2006 noch folgende
Beweismittel zitiert:

D11: Vollständige Kopie des Katalogs "Unitrockenbau",
"Dach Wand Fassade Stuck Putz Innenausbau" der
Firma UNI-Trockenbau GmbH, Juni 1993,

D13: DE-U- 92 17 733.6

EE: eine eidesstattliche Erklärung des Herrn Halm
bezüglich der Verteilung des Prospekts D11 sowie
einer neuen offenkundigen Vorbenutzung (Verkauf
zum Weitervertrieb von Lüfterfirstkappen
"Lüftomat" von der Ungarischen Firma EMI-
Mérnökiroda kft an die Firma Uni-Trockenbau GmbH);
hierzu wurde auch der Zeugenbeweis durch Herr
Halm angeboten.

c) Mit Schreiben vom 21. Februar 2007 hat die
Beschwerdeführerin I noch folgende Beweismittel
zitiert:

D20: WO-A- 99/09272

D20.1: EP-A- 1 003 945

D20.2: EP-B- 1 003 945 (Deckblatt)

D21: DE-A- 38 25 348

D22: DE-A- 196 06 843

D23: DE-A- 197 57 256

D24: EP-A- 0 590 277

D25: DE-A- 198 28 721

D26: DE-A- 198 20 771

IV. Mit Brief vom 15. März 2008 hat die Patentinhaberin einen geänderten Anspruch 1 als Hilfsantrags eingereicht, welcher durch das weitere Schreiben vom 28. April 2008 zum Hilfsantrag 2 umbenannt wurde, da mit diesem Schreiben ein anderer neuer Anspruch 1 als Hilfsantrag 1 eingereicht wurde.

Der jeweilige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Gemäß Hauptantrag (erteilter Anspruch 1):

"First- oder Gratbelüftungselement (1) mit einem zur Befestigung auf einer First- (5) oder Gratlatte vorgesehenen, luftdurchlässigen Mittelteil (2) aus einem Gewebe, dessen Randbereiche (2a, 2b) beidseitig mit Seitenteilen zur Fixierung an einer Dacheindekkung (*sic*) (9a, 9b) verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeweils ein Randbereich (2a, 2b) des Mittelteils (2) mit einem ein Seitenteil ausbildenden Metallfolienstreifen (3a,3b) fest vernäht ist."

Gemäß Hilfsantrag 1:

"(erteilter Anspruch 1 nach Hauptantrag durch hinzugefügtes **Merkmal M1 gekennzeichnet**):

M1: dass die Metallfolienstreifen (3a,3b) im hergestellten (*sic*) Zustand des First- oder Gratbelüftungselements (1) eine plissierte, wellenförmige Kontur besitzen."

Gemäß Hilfsantrag 2:

"(erteilter Anspruch 1 nach Hauptantrag durch hinzugefügtes Merkmale M2 gekennzeichnet):

M2: dass der Metallfolienstreifen (3a,3b) zur Verwendung mit unterschiedlicher Lackierung beschichtet ist."

V. Die Beschwerdeführerinnen I und II (Einsprechende OI und OII) haben zur Stützung ihrer Anträge im wesentlichen folgende Argumente vorgebracht:

a) verspätetes Vorbringen

Herr Halm sei als Zeuge angeboten worden, um die öffentliche Zugänglichkeit des Prospekts D11 auf verschiedenen Messen, die vor dem Prioritätstag des Patents stattgefunden hätten, zu bestätigen.

Die Dokumente D21 bis D24 seien mehr als ein Jahr vor der mündlichen Verhandlung genannt worden; ihr Inhalt sei nicht kompliziert, aber von großer Relevanz. Insbesondere sei die D23 technisch sehr relevant, da sie das Annähen von Metallfolien an Gewebe in einem den Dachbau betreffenden Anwendungsbereich zweifellos offenbare, und in der angefochtenen Entscheidung die erfinderische Tätigkeit dadurch begründet worden sei, dass eine derartige Lehre in keinem zitierten Stand der Technik nachgewiesen wurde.

Die Dokumente D21 bis D24, und insbesondere die D23, sollten in das Verfahren zugelassen bzw. aufgenommen werden; anders die nicht vorveröffentlichten, nur als allgemeine Information dienenden Druckschriften D25 und D26.

b) Hauptantrag

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei durch den Stand der Technik D20 neuheitsschädlich vorweggenommen. Der in D20 benutzte Begriff "Metallkrepp" sei vom Fachmann dahingehend zu verstehen, dass es sich um eine dünne Metallfolie handle, welche geknittert wurde, und somit auch unter der Bezeichnung "Metallfolie" fiele.

c) Hilfsantrag 1

Der Hilfsantrag 1 sei verspätet. Zudem sei das neu aufgenommene Merkmal "plissierte, wellenförmige Kontur" unklar, da es sich dabei sowohl um die Draufsicht wie auch um den Querschnitt handeln könne. Außerdem stehe der Begriff "wellenförmig" (also mit runden Kanten) im Widerspruch zum Begriff "plissiert" (Zick-Zack mit scharfen Kanten). Im Ergebnis genüge der geänderte Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 prima facie nicht den Erfordernissen des EPÜ, und insbesondere Artikel 84 EPÜ. Daher sei der Hilfsantrag 1 nicht zuzulassen.

d) Hilfsantrag 2

Die im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 vorgenommene Änderung stelle eine nicht offenbarte Verallgemeinerung des Inhalts des Absatzes [0011] der Beschreibung und somit eine unzulässige Erweiterung dar (Artikel 123 (2) EPÜ). Zudem sei das hinzugefügte Merkmal unklar (Artikel 84 EPÜ).

Außer den formellen Mängeln des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 sei der darin beanspruchte Gegenstand weder gegenüber der D20 neu noch erfinderisch, da in

naheliegender Weise von der Zusammenschau der D2 und D11 herleitbar.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat ihrerseits im wesentlichen folgende Argumente vorgebracht:

a) Verspätetes Vorbringen

Die Offenbarung der Dokumente D21 bis D24 gehe nicht darüber hinaus, was bereits aus anderen Beweismitteln bekannt gewesen sei; bzw. betreffen sie Gegenstände aus vollkommen anderen technischen Anwendungsgebieten. Die D25 und D26 stellten keinen Stand der Technik dar. Dementsprechend wäre dieses verspätete Vorbringen nicht zu berücksichtigen.

b) Hauptantrag

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 unterscheide sich von der D20 dadurch, dass ein "Metallkrepp" generell ein Verbundmaterial (z.B. eine dünne, auf Papier aufgebrachte Aluminiumfolie) darstelle und kaum als eine im Sinne der Erfindung beanspruchte Metallfolie zu betrachten wäre. Somit wäre der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dem nach Artikel 54 (3) geltenden Stand der Technik neu.

c) Hilfsantrag 1

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 sei klar genug, da durch das aufgenommen Merkmal lediglich definiert werde, dass die Metallfolienstreifen in deren Längsrichtung wellenförmig gebildet seien. Die gleiche Auslegung sei

in der Beschreibung (Spalte 3, Zeile 15) durch die Definition: "plissierte Streifen", wiedergegeben. Daher sei der beanspruchte Gegenstand des Hilfsantrags 1 klar und der Antrag zulässig.

d) Hilfsantrag 2

Dieser Antrag sei eine Reaktion auf die von der Beschwerdeführerin neu zitierte D20 gewesen. Das neu aufgenommene Merkmal sei klar und bedeute lediglich, dass die Metallfolienstreifen mit einer Lackierung beschichtet sind. Dieser Sachverhalt sei im Absatz [0011] der Beschreibung dargestellt, was auch die Offenbarungsfrage löse.

Durch diese Änderung sei der beanspruchte Gegenstand gegenüber der D20 neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, da das Annähen von Metallfolien an Gewebe zur Herstellung eines First- oder Gratbelüftungselements durch keine der zitierten vorveröffentlichten Entgegenhaltungen nachgewiesen werde.

e) Falls die Kammer die Klarheit oder die Offenbarung des aufgenommenen Merkmals "zur Verwendung mit unterschiedlicher Lackierung beschichtet" in Frage stellen sollte, könne der Wortlaut des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 dahingehend geändert werden, dass das jetzige Merkmale durch den Text des Absatzes [0011] des Patents ersetzt würde.

VII. Am 27. Mai 2008 fand eine mündliche Verhandlung statt.

Während der Verhandlung entschied die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 EPÜ:

- von den neu zitierten Beweismitteln nur die zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ 1973 gehörende Druckschrift D20, die D13 und die eidesstattliche Erklärung des Herrn Halm (EE) zu berücksichtigen;
- die anderen verspätet eingereichten Dokumente D21 bis D24 sowie die verspätet eingebrachte geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung nicht zu berücksichtigen, da ihr Gegenstand entweder keinen gegenüber der D2 noch näher liegenden Stand der Technik darstelle oder auf einem zu entfernten technischen Anwendungsgebiet liege;
- die nicht vorveröffentlichten D25 und D26 unberücksichtigt zu lassen;
- den verspäteten Hilfsantrag 1 nicht zuzulassen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdekammer ihre Entscheidung verkündet.

VIII. Der für die Entscheidungsfindung und -begründung wesentliche und letztendlich von der Kammer berücksichtigte Stand der Technik beschränkt sich auf die alleinige Druckschrift WO-A- 99/09272 (D20) mit folgenden relevanten Daten:

- Veröffentlichungsdatum: 25. Februar 1999
- Anmeldetag: 8. Juli 1998
- Beanspruchte Priorität: DE 29714694.7
vom 16. August 1997
- Diese Internationale Anmeldung D20 wurde regional weiter verfolgt und hat zur Erteilung des Europäischen Patents Nr. 1 003 945 (D20.2) mit folgenden benannten Vertragsstaaten geführt:

BE DE DK IT NL.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.

2. Verspätetes Vorbringen
 - 2.1 Die Dokumente D11 (vollständige Kopie des bereits auszugsweise vor der Erstinstanz vorhandenen Katalogs), D13 und D20 sind, wie die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerinnen zeigen, prima facie relevant und werden daher von der Kammer ins Verfahren aufgenommen.
Das gilt auch für die Eidesstattliche Versicherung von Herrn Peter Halm insoweit, als sie zum Nachweis für die öffentliche Zugänglichkeit des Katalogs D11 vor dem Prioritätstag des Streitpatents dienen soll.

 - 2.2 Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung, die ebenfalls mit der Eidesstattlichen Versicherung des Herrn Peter Halm und durch seine Vernehmung als Zeuge nachgewiesen werden soll, kann dagegen auch dann, wenn man das diesbezügliche Vorbringen als bewiesen annehmen würde, dem Gegenstand des Streitpatents nicht näher kommen als der Inhalt des Katalogs D11.
Damit ist dieses verspätete Vorbringen wegen fehlender Relevanz nicht zu berücksichtigen.

 - 2.3 Von den weiteren Druckschriften D21 bis D26 stellen die D25 und D26 wegen des späteren Veröffentlichungsdatum keinen Stand der Technik dar.

Die D21, D22 und D24 zeigen First- und Gratbelüftungselemente, die dem Gegenstand des Streitpatents nicht näher kommen als das der D2; insbesondere ist auch aus diesen Druckschriften nicht das dort fehlende Merkmal des Vernähens der seitlichen Metallfolienstreifen mit dem Mittelteil entnehmbar. Die D23 betrifft eine wasserdurchlässige Wurzelmatte, die zwar für Flachdächer verwendet werden kann, sich aber von First- und Gratbelüftungselementen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Verwendung stark unterscheidet. Die Druckschriften D21 bis D26 sind daher ebenfalls wegen ihrer fehlenden Relevanz nicht zu berücksichtigen.

3. Hauptantrag

3.1 D20: Stand der Technik

Da das angegriffene Patent vor dem 13. Dezember 2007, Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000, erteilt wurde, sind hinsichtlich des Stands der Technik des Dokuments D20 noch die Artikel 54 (3) und 54(4) EPÜ 1973 anzuwenden, siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 des Aktes zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000, ABl. EPA Sonderausgabe Nr. 1/2007, Seite 197, sowie Sonderausgabe Nr. 4/2007, Seite 60.

Die Internationale Anmeldung (Veröffentlichung: D20) hat in der folgenden regionalen Phase vor dem EPA zur Erteilung des Europäischen Patents Nr. 1 003 945 (D20.2) geführt. Die Vertragsstaaten BE DE DK IT NL sind gleichwohl in D20.2 wie auch im bestrittenen Patent benannt.

Die D20 erfüllt die Erfordernisse des Artikels 54 (4) EPÜ 1973 und gehört somit zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ 1973.

3.2 Offenbarung der D20

Der in D20 dargestellte Firstabdichtungs- bzw. Firstbelüftungstreifen S wird auf einer Firstplatte 9 befestigt und weist einen mittleren Bereich 1 aus einem luft- bzw. dampfdurchlässigen Material auf (Seite 4, Zeilen 106 bis 119), wie z.B. einem Gewebe (Seite 3, Zeilen 73 bis 76). An den beidseitigen Randbereichen des Mittelteils 1 sind Seitenteile 2 fixiert, welche mit der Dacheindeckung verbunden sind (vgl. die dafür vorgesehene Klebeschnur 27 in Figuren 1, 3 und 4).

In der in den Figuren dargestellten Ausführungsform werden die Seitenteile 2 mit dem mittleren Teil 1 durch einen Kleber verbunden (Klebeband 26).

Die Beschreibung offenbart jedoch alternative Verbindungsmittel und u.a. auch das Vernähen bzw. Annähen, siehe Seite 8, Zeilen 266-267.

Ferner wird in D20 Metall für die Seitenteile 2 eingesetzt, wobei insbesondere ein Metallkrepp bzw. Aluminiumkrepp genannt wird (Seite 3, Zeilen 75 bis 77).

Die Beschwerdegegnerin vertrat die Meinung, dass der beanspruchte Gegenstand sich von der D20 dahingehend unterscheidet, dass der in D20 vorgeschlagene Metall- bzw. Aluminiumkrepp keine selbsttragende Metallfolie im Sinne der beanspruchten Erfindung sei. Das Hauptargument war, dass für den Fachmann in der Baubranche der Begriff "Metallkrepp" oder "Aluminiumkrepp" generell ein Verbundmaterial bedeute, indem die mit einer aufgerauten

Oberfläche versehene Aluminiumschicht mit Kunststoff beschichtet oder auf ein dünnes Papier aufgetragen (wie Verpackungspapier für Kaugummis) werde.

Diese Behauptung der Beschwerdegegnerin wurde allerdings nicht druckschriftlich nachgewiesen und entspricht auch nicht der Lehre der D20 anhand ihrer Gesamtoffenbarung.

Zum einen definiert die Beschreibung der D20 im Zusammenhang mit dem Begriff "Krepp" folgende Eigenschaften:

- dünn genug, um wickelfähig (Seite 7, Zeilen 230 bis 232) und zum Anpassen (Anschmiegen) an die Dachbauelemente verformbar (Seite 4, Zeilen 134 bis 137) zu sein,
 - ein geregeltes Knitterrelief und eine gekräuselte Stirnseite aufweisend (Seite 4, Zeilen 127 bis 137).
- Zum anderen werden in den Figuren die Seitenteile 2 als dünne, aus einem einzigen Bandmaterial erzeugte Streifen dargestellt.

Der Fachmann entnimmt somit der D20, dass die Seitenteile 2 aus Metall- oder Aluminiumkrepp aus einer dünnen, geknitterten Metall- bzw. Aluminiumfolie bestehen.

Der beanspruchte Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist also von D20 neuheitsschädlich vorweggenommen. Der Hauptantrag erfüllt daher nicht die Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 54 (1), (3), (4) EPÜ 1973.

4. Hilfsanträge 1 und 2 - Zulässigkeit

4.1 Der geänderte Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 wurde von der Beschwerdegegnerin als Hilfsantrag erstmals mit Schreiben vom 15. März 2008 eingereicht. Dieser Antrag wurde aber als notwendige Reaktion auf den neu genannten Stand der Technik gemäß D20 eingereicht, so dass der spät vorgebrachte Hilfsantrag 2 zuzulassen ist.

4.2 Anders ist die Situation bei dem neuen Hilfsantrag 1 vom 28. April 2008.

Die weiter verspätete Eingabe dieser geänderten Unterlagen kann nicht mehr unmittelbar durch das späte Vorbringen der D20 gerechtfertigt sein.

Zudem ist das aus der Beschreibung entnommene und im Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal an sich unklar. Der Wortlaut des hinzugefügten Merkmals M1:

dass die Metallfolienstreifen (3a,3b) im hergestellten Zustand des First- oder Gratbelüftungselements (1) eine plissierte, wellenförmige Kontur besitzen

lässt nämlich die wesentliche Frage offen, was letztendlich unter dem Begriff "Kontur" zu verstehen sei.

Üblicherweise wird mit dem Wort "Kontur" der Umfang eines Gegenstands definiert, was im vorliegenden Fall bedeuten würde, dass der Rand bzw. der Umfang der Metallstreifen in Draufsicht wellenförmig wäre.

Diese Auslegung sei aber, wie die Beschwerdegegnerin erklärt hat, weder zutreffend noch von ihrer Seite beabsichtigt; durch das neue Merkmal sollte, im Gegenteil, lediglich die Wellenform der Streifen in ihrer Längsrichtung gemeint sein.

Aufgrund dieses offensichtlichen Klarheitsmangels des Merkmals M1, welches zudem die Neuheit gegenüber der D20 allein herstellen sollte, kann der Hilfsantrag 1 die Erfordernisse des EPÜ prima facie nicht erfüllen. Die Kammer hat diesen verspätet eingereichten Antrag demnach nicht zulassen können.

5. Hilfsantrag 2

Der Anspruch 1 wurde inhaltlich gegenüber dem erteilten Anspruch ausschließlich durch die Aufnahme des folgenden Merkmals M2 geändert:

dass der Metallfolienstreifen (3a,3b) zur Verwendung mit unterschiedlicher Lackierung beschichtet ist.

5.1 Die Bedeutung des aus der Beschreibung entnommenen Merkmals M2 ist unklar und entspricht nicht der diesbezüglichen Aussage der Beschwerdegegnerin, dass es lediglich das farblich an die umgebenden Dachbauelemente angepasste Lackieren der Metallstreifen definieren soll. Der Wortlaut "Beschichtung zur Verwendung mit unterschiedlichen Lackierungen" kann objektiv nicht so ausgelegt werden, dass er eine Lackierung der Metallfolien bedeutet. Vielmehr enthält er die Lehre, eine Art Grundierungsschicht aufzubringen, welche eine weitere Beschichtung in Form einer Lackauftragung vorbereiten soll. Diese Auslegung entspricht übrigens auch der Beschreibung des Patents, zweiter Satz des Absatzes [0011].

5.2 Außerdem ist das Merkmal M2 in der vorliegenden Fassung ursprünglich nicht offenbart.

Die einzige, das Merkmal M2 betreffende Textstelle der Beschreibung findet sich im Absatz [0011] des Patents

(wie auch im entsprechenden Absatz in der veröffentlichten Anmeldung). Dort wird die Funktion bzw. die Hauptfunktion der Beschichtung definiert, nämlich die Metallstreifen gegen UV-Strahlen oder Witterungskorrosion zu schützen. Da im Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 weder die Art noch die Funktion der Beschichtung definiert ist, könnte jede Beschichtung unter den jetzigen Wortlaut fallen.

Eine derartige Verallgemeinerung des Konzepts der Beschichtung findet weder im Patent, noch in der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht, eine eindeutige und unmissverständliche Stütze.

Somit verstößt der geänderte Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 auch gegen die Vorschriften des Artikels 123 (2) EPÜ.

5.3 Während der mündlichen Verhandlung hatte die Beschwerdegegnerin angeboten, das Merkmal M2 durch den gesamten Text des Absatzes [0011] der Beschreibung zu ersetzen, um damit den Anspruch klarzustellen und gleichzeitig den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ Rechnung zu tragen.

Die Kammer sah in einem derartigen Vorbringen allerdings keine zufriedenstellende Lösung des Klarheitsproblems, da der Absatz [0011] auch in seiner Gesamtheit keine klare Lehre vermitteln kann. Zum einen wird im zweiten Satz dieses Absatzes die Beschichtung als Grundierung für ein nachträgliches Lackieren definiert, zum anderen soll gemäß dem ersten Satz die Beschichtung einen Schutz gegen UV-Strahlen bzw. gegen Witterungseinflüsse darstellen, was letztendlich mit einer Grundierungsschicht im glatten Widerspruch steht.

Ein auf dieser Basis während der mündlichen Verhandlung neu eingereichter Anspruch 1 wäre verspätet gewesen und hätte die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ prima facie nicht erfüllen können, so dass die Kammer ihn nicht zulassen hätte können.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Europäische Patent Nr. 0 997 589 wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

U. Krause