

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 21. Oktober 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1794/07 - 3.3.06

**Anmeldenummer:** 02719794.6

**Veröffentlichungsnummer:** 1407079

**IPC:** D21H 27/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorimprägnat

**Anmelder:**

Technocell Dekor GmbH & Co. KG

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

Vorimprägnat/TECHNOCELL

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(2), 84, 83

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Ausführbarkeit (ja) bei adäquater Lesart von Anspruch 1"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1794/07 - 3.3.06

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06  
vom 21. Oktober 2009

**Beschwerdeführer:** Technocell Dekor GmbH & Co. KG  
Burg Gretesch  
D-49086 Osnabrück (DE)

**Vertreter:** Minderop, Ralph H.  
COHAUSZ & FLORACK  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bleichstrasse 14  
D-40211 Düsseldorf (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 2. April 2007  
zur Post gegeben wurde und mit der die  
europäische Patentanmeldung Nr. 02719794.6  
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ  
zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P.-P. Bracke  
**Mitglieder:** G. Dischinger-Höppler  
U. Tronser

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 02 719 794.6 (Internationale Veröffentlichungsnummer WO-A-03/008708) zurückzuweisen.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 11 der ursprünglichen Fassung hatten folgenden Wortlaut:

"1. Vorimprägnat, das erhältlich ist durch Imprägnieren eines Rohpapiers mit einem thermisch härtbaren, formaldehydfreien Harz, dadurch gekennzeichnet, dass das Vorimprägnat nach Trocknung eine Restfeuchte von 2 bis 3 Gew.% aufweist, das Harz des Vorimprägnats unvernetzt ist und bei einer Wärmebehandlung des Vorimprägnats über einen Zeitraum von etwa 40 Sekunden bei etwa 132 °C einen Vernetzungsgrad von höchstens etwa 85% aufweist.

11. Dekorpapier oder dekorativer Beschichtungswerkstoff, erhältlich aus einem Vorimprägnat nach einem der Ansprüche 1 bis 10."

Ein dritter unabhängiger Anspruch 12 war auf ein Verfahren zur Herstellung des Vorimprägnats gerichtet.

- II. Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren geänderte Ansprüche gemäß Hauptantrag und zweitem Hilfsantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung, sowie gemäß erstem Hilfsantrag, eingereicht (als Hauptantrag) mit Schreiben vom 19. Juni 2006.

III. Die angefochtene Entscheidung wurde damit begründet, dass die Erfindung gemäß Hauptantrag und zweitem Hilfsantrag nach Artikel 83 EPÜ nicht ausreichend offenbart sei, weil der Fachmann aus der Anmeldung nicht die nötigen Hinweise erhalte, die es ihm ermöglichen, auf eine Restfeuchte von 2 bis 3% zu trocknen ohne dass das Harz vernetzt. Die Prüfungsabteilung stützte ihre Entscheidung insbesondere auf die Vermutung, dass der Ausdruck "unvernetzt", der in der Anmeldung nicht definiert sei, keinen Vernetzungsgrad von über 1% umfassen könne. Die von der Anmelderin im Verfahren der Voranmeldung DE 101 34 302.7 vor dem Bundespatentgericht vorgelegten Versuche zeigten jedoch, dass ein Vernetzungsgrad von nur 1% eine Trocknung auf maximal 3% Restfeuchte erlaube, während eine Trocknung auf 2% Restfeuchte bereits über 4% Vernetzung bewirke.

Auch die zusätzliche Definition des Harzes als "thermoplastisch" im zweiten Hilfsantrag könne dem Begriff "unvernetzt" keine andere Bedeutung verleihen.

Der Ausdruck "im wesentlichen unvernetzt" in Anspruch 1 des ersten Hilfsantrages hingegen verstoße nicht nur gegen das Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ, sondern auch gegen die Bedingungen des Artikels 123(2) EPÜ. Selbst wenn die zu verwendenden Harze beispielsweise in dem Dokument

D2 DE-A-19 735 959,

auf das in der Anmeldung Bezug genommen wird, als im wesentlichen unvernetzt offenbart sind, bedeute das nicht, dass diese Eigenschaft im Vorimprägnat und nach der Trocknung auf 2 bis 3% Restfeuchte erhalten bleibt.

IV. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und das Patentbegehren in einem Haupt- und Hilfsantrag mit geänderten Ansprüchen verteidigt.

Insbesondere wurde vorgebracht, dass ein Fachmann das zum Imprägnieren eingesetzte Harz als unvernetzt betrachte, solange es ein thermoplastisches Verhalten zeige. Daher sei die Erfindung für den Fachmann in den ursprünglichen Unterlagen ausreichend offenbart, egal ob gemäß Hilfsantrag die Eigenschaft "unvernetzt" zusätzlich zur Eigenschaft "thermoplastisch" erwähnt ist oder nicht.

V. Die Beschwerdekammer hat in einem Bescheid die vorläufige Meinung geäußert, dass nach dem exakten Wortlaut des ursprünglichen Anspruchs 1 das Harz im Rohpapier nach dem Trocknen offenbar nicht unbedingt unvernetzt sein müsse. Im Gegensatz dazu scheine die ursprüngliche Beschreibung eindeutig festzulegen, dass das Harz auch nach der Trocknung thermoplastisch zu sein hat. Dies würde bedeuten, dass die Worte "unvernetzt" und "thermoplastisch" für die Definition des Anmeldungsgegenstandes nicht ohne weiteres synonym und gegeneinander austauschbar sind.

VI. Mit Schreiben vom 6. Oktober 2009 reichte die Beschwerdeführerin die nunmehr geltenden Ansprüche 1 bis 10 als einzigen Antrag ein.

Der unabhängige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"1. Vorimprägnat, das erhältlich ist durch Imprägnieren eines Rohpapiers mit einem thermisch härtbaren, formaldehydfreien Harz, dadurch gekennzeichnet, dass das Vorimprägnat nach Trocknung eine Restfeuchte von 2 bis 3 Gew.% aufweist, wobei das Harz ein thermoplastisches Verhalten zeigt, das Harz des Vorimprägnats unvernetzt ist und ein Polymer ist, das

- a) mindestens ein durch radikalische Polymerisation erhältliches Polymerisat, das mehr als 5 Gew.% einer  $\alpha,\beta$ -ethylenisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäure einpolymerisiert enthält,
  - b) mindestens ein durch radikalische Polymerisation erhältliches Polymerisat, das mehr als 15 Gew.% einer  $\alpha,\beta$ -ethylenisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäure einpolymerisiert enthält, und
  - c) mindestens ein Alkanolamin mit mindestens zwei Hydroxylgruppen,
- enthält."

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der mit Schreiben vom 6. Oktober 2009 eingereichten Ansprüche 1 bis 10 zu erteilen.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. *Zulässigkeit der Änderungen unter Artikel 123(2) EPÜ*

1.1 Der geltende Anspruch 1 (Punkt VI) unterscheidet sich vom ursprünglich eingereichten Anspruch 1 einerseits durch Hinzufügung

- der Definition des Imprägnierharzes als Polymer, das die Komponenten a), b) und c) enthält (siehe Punkt V), und

- der Eigenschaft des Harzes, nach der Trocknung ein thermoplastisches Verhalten zu zeigen;

andererseits durch Streichung

- des Merkmals, wonach das Harz "bei einer Wärmebehandlung des Vorimprägnats über einen Zeitraum von etwa 40 Sekunden bei etwa 132°C einen Vernetzungsgrad von höchstens etwa 85% aufweist" gestrichen wurden.

1.2 Die Merkmale bezüglich der Zusammensetzung des Imprägnierharzes und dessen thermoplastischen Verhaltens nach der Trocknung sind in den ursprünglichen Unterlagen explizit offenbart (vgl. ursprünglicher Anspruch 3 sowie Seite 6, Zeile 18 bis Seite 7, Zeile 2 und Seite 13, Zeilen 6 bis 18).

1.3 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist die Streichung eines technischen Merkmals aus einem Anspruch dann unter Artikel 123(2) EPÜ zulässig, wenn dieses Merkmal in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht als wesentliches Erfindungsmerkmal

beschrieben ist, so dass ein dieses Merkmal nicht enthaltender Anspruch durch die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung gestützt wird (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 2006, Kapitel III.A.2.2).

- 1.4 Im vorliegenden Fall besteht der Zweck zur Angabe des maximalen Vernetzungsgrades unter bestimmten Bedingungen wie er in dem gestrichenen Merkmal der zweiten Merkmalsgruppe definiert ist, offenbar nur darin, das zu verwendende Harz näher zu identifizieren (vgl. auch Figuren 1 und 2). Eine andere Bedeutung dieses Merkmals ist den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen.

In der ursprünglichen Fassung der Anmeldung stehen der Charakterisierung des Harzes durch dieses Merkmal jedoch weitere Definitionen gegenüber. So wird konkret ein Harz empfohlen, das die Komponenten a), b) und c) enthält (Seite 6, Zeile 18 bis Seite 7, Zeile 2) und nach der Trocknung thermoplastisch ist (Seite 13, Zeilen 6 bis 18).

Infolgedessen ist das gestrichene Merkmal durch andere Merkmale ersetzt worden, ohne aber das Wesen der Erfindung zu verändern.

Die Kammer teilt daher die von der Anmelderin vorge-tragene Auffassung, dass das gegenüber dem ursprünglichen Anspruchswortlaut gestrichene Merkmal, wonach das Harz des Vorimprägnats nach der Trocknung unvernetzt sein und bei etwa 40-minütiger Wärmebehandlung bei etwa 132°C einen Vernetzungsgrad von höchstens etwa 85% aufweisen soll, nunmehr entbehrlich ist.

Unter diesen Umständen stellt die Streichung des genannten Merkmals aus Anspruch 1 daher keinen Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ dar.

- 1.5 Abgesehen von der angepassten Rückbeziehung ist der unabhängige Anspruch 10 identisch mit dem ursprünglichen Anspruch 11.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 betreffen bevorzugte Modifikationen des Gegenstands nach Anspruch 1, deren Merkmale in den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2 und 5 bis 10 sowie auf Seite 8, Absatz 1 der ursprünglichen Beschreibung offenbart sind.

- 1.6 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die in den Ansprüchen vorgenommenen Änderungen den Bedingungen des Artikels 123(2) EPÜ entsprechen.

## 2. *Artikel 84 EPÜ*

Die geltenden Ansprüche sind im Hinblick auf die Verwendung vager Begriffe wie "im wesentlichen" oder "etwa" bereinigt. Weitere Mängel unter Artikel 84 EPÜ sind nicht erkennbar.

## 3. *Artikel 83 EPÜ*

- 3.1 Der Entscheidung der Vorinstanz wie auch der Beschwerdebegründung dürfte eine Lesart von Anspruch 1 in der ursprünglichen wie auch den geänderten Fassungen zugrunde liegen, wonach dessen Gegenstand auf ein Produkt beschränkt sei, bei dem das Harz, mit dem das Rohpapier zu einem Vorimprägnat imprägniert wurde, nach Trocknung dieses Vorimprägnats auf eine Restfeuchte von

2-3 Gew.-% unvernetzt zu sein hat. Basis für diese Lesart ist offenbar der zweite Absatz auf Seite 8 der ursprünglichen Beschreibung. Danach ist im Anschluss an eine nicht näher angegebene Trocknungsprozedur eines mit erfindungsgemäß zu verwendendem Polymer imprägnierten Rohpapiers auf eine Restfeuchte von 2-3 %, das Polymer nicht vernetzt.

- 3.2 Nach Auffassung der Kammer waren die ursprünglichen Ansprüche aber nicht auf den genannten Sachverhalt beschränkt, weil der Zeitpunkt, zu dem das Harz unvernetzt zu sein hat, in diesen Ansprüchen nicht festgelegt ist.
- 3.3 Zunächst ist festzustellen, dass der Wortlaut eines breiteren Anspruchs grundsätzlich nicht auf konkrete Angaben in der Beschreibung beschränkt ist, wenn der Anspruch von sich heraus ohne weiteres verständlich ist (vgl. auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 2006, Kapitel III.A.1.1).
- 3.4 Dies ist vorliegend insofern der Fall, als im ursprünglichen Anspruch 1 die beiden kennzeichnenden Merkmalsgruppen
- dass "das Vorimprägnat nach Trocknung eine Restfeuchte von 2 bis 3 Gew.% aufweist"
- und
- (dass) "das Harz des Vorimprägnats unvernetzt ist und bei einer Wärmebehandlung des Vorimprägnats über einen Zeitraum von etwa 40 Sekunden bei etwa 132 °C

einen Vernetzungsgrad von höchstens etwa 85% aufweist"

unabhängig voneinander sind, weil das beanspruchte Vorimprägnat nicht auf den Zustand nach der Trocknung beschränkt ist.

- 3.5 Um eine solche Beschränkung herbeizuführen, hätte Anspruch 1 nach Überzeugung der Kammer anders lauten müssen, beispielsweise

"Vorimprägnat ... dadurch gekennzeichnet dass es eine Restfeuchte von 2 bis 3 Gew.-% aufweist ..."

oder - dem Oberbegriff von Anspruch 1 entsprechend - unter Verwendung eines Verfahrensmerkmals, z.B.

"Vorimprägnat ... dadurch gekennzeichnet, dass es durch Trocknung auf eine Restfeuchte von 2 bis 3 Gew.-% erhalten wird ...".

Im Gegensatz dazu drückt der gewählte Wortlaut "dass das Vorimprägnat nach Trocknung eine Restfeuchte von 2 bis 3 Gew.-% aufweist" bereits aus, dass das Vorimprägnat beide Zustände umfassen kann, den vor der Trocknung und den nach der Trocknung.

- 3.6 Da das nachfolgende Merkmal "(dass) das Harz des Vorimprägnats unvernetzt ist ..." lautet und nicht etwa "wobei das Harz im Vorimprägnat unvernetzt bleibt", ist es nicht auf das vorangehende Merkmal "dass das Vorimprägnat nach Trocknung eine Restfeuchte von 2 bis 3 Gew.% aufweist" zurückbezogen. Mithin umfasst es den Zustand des Harzes im ungetrockneten Vorimprägnat.

- 3.7 Noch ist die Erwähnung des unvernetzten Zustandes des Harzes vor einer Trocknung des Vorimprägnats etwa redundant. Imprägnierflüssigkeiten auf Basis der in der Anmeldung genannten Harze können nämlich Feststoffe (Füllstoffe und Pigmente) enthalten und auch ungelöste Harzbestandteile, weil bei Anwendung dieser Flüssigkeiten die enthaltenen Harze bereits etwas vorvernetzt sein können (vgl. Dokument D2, insbesondere Seite 15, Zeilen 24 bis 26 und Seite 16, Zeilen 47 bis 51).
- 3.8 Nach dem ursprünglichen Anspruch 1 ist daher das Merkmal "(dass) das Harz des Vorimprägnats unvernetzt ist ..." so zu lesen, dass das Harz im Rohpapier zwar zu irgendeinem Zeitpunkt unvernetzt sein muss, nicht aber notwendigerweise nach der Trocknung. Dies gilt auch für Anspruch 1 in der geltenden Fassung (Punkt VI), der bezüglich dieses Merkmals keine Änderung erfahren hat.
- 3.9 In Anbetracht dieser Interpretation von Anspruch 1, wonach das Harz nach der Trocknung nicht unvernetzt sein muss, entfällt der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende Zurückweisungsgrund. Somit ist der beanspruchte Gegenstand unter Artikel 83 EPÜ nicht zu beanstanden.

#### 4. *Zurückverweisung*

Das Streitpatent war von der Prüfungsabteilung allein unter den Aspekt mangelnder Offenbarung bzw. mangelnder Ausführbarkeit widerrufen worden. Ob der beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf den Stand der Technik neu und erfinderisch im Sinne der Artikel 54 und 56 EPÜ ist,

wurde von der Einspruchsinstanz bislang nicht entschieden.

Da die Aufgabe des Beschwerdeverfahrens darin besteht, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer davon strikt zu trennenden früheren Entscheidung der erstinstanzlichen Stelle zu fällen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 5. Auflage 2006, Kapitel VII.D.1), hält die Kammer es für angemessen, gemäß ihrer Befugnis nach Artikel 111(1) EPÜ, die Streitsache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Erstinstanz zurückzuverweisen.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur Fortsetzung des Verfahrens auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 10 des mit Schreiben vom 6. Oktober 2009 eingereichten einzigen Anspruchssatzes an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

P.-P. Bracke