

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 27. Januar 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2170/08 - 3.2.07

**Anmeldenummer:** 04020746.6

**Veröffentlichungsnummer:** 1512468

**IPC:** B05D 7/06

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte aus Holz oder einem Holzwerkstoff

**Anmelderin:**

Kronotec AG

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(1)(2)(3), 87(4), 89  
EPÜ R. 103(1), 111(2), 113(1)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 54(3)(4)

**Schlagwort:**

-

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0861/03, G 0002/98, T 0016/89, T 0737/95, J 0032/95

**Orientierungssatz:**

Prüfung von Amts wegen bei Artikel 54(3) EPÜ Dokumenten (siehe Punkte 3.1 und 3.9 bis 3.11 der Entscheidungsgründe)



Aktenzeichen: T 2170/08 - 3.2.07

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07  
vom 27. Januar 2009

**Beschwerdeführerin:** Kronotec AG  
Haldenstrasse 12  
CH-6006 Luzern (CH)

**Vertreter:** Rehmann, Thorsten  
GRAMM, LINS & PARTNER GbR  
Theodor-Heuss-Strasse 1  
D-38122 Braunschweig (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Mai 2008 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 04020746.6 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** H. Meinders  
**Mitglieder:** H. Hahn  
I. Beckedorf

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 04 020 746.6 Beschwerde eingelegt. Sie beantragte zunächst den Beschluss aufzuheben und das Patent zu erteilen, hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Außerdem wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt; aufgrund der Abhilfe der Prüfungsabteilung ist nur dieser Antrag rechtshängig.
- II. Die Prüfungsabteilung hatte in ihrem Erstbescheid vom 13. November 2006 die Dokumente D1 (EP-A-1 454 763) und D2 (US-A-6 165 308) zitiert, wobei die **D1** aufgrund des Datums ihrer Priorität vom 6. März 2003 bzw. ihres Veröffentlichungsdatums vom 8. September 2004 als **Artikel 54(3) und (4) EPÜ Dokument**, das nur für die Neuheitsprüfung relevant ist, betrachtet wurde. Im Weiteren wurde im Hinblick auf die Neuheit ausgeführt, dass die "Ältere Anmeldung D1 zeigt (siehe D1, Ansprüche 1 und 4):  
ein Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte aus Holz oder einem Holzwerkstoff mit einer Oberseite und einer Unterseite mit folgenden Schritten:  
a) Auftragen von flüssigem Harz auf die Oberseite,  
b) Trocknen des Harzes,  
c) Verpressen der Bauplatte unter Temperatureinfluss, wobei das Harz zumindest teilweise schmilzt".

Daraus wurde geschlossen, dass den Ansprüchen 1-10 der vorliegenden Anmeldung die notwendige Neuheit fehlen würde. Des Weiteren wurde von der Prüfungsabteilung

angemerkt: "D1 könnte möglicherweise die Priorität der Anmeldung bedrohen".

Bezüglich D2 wurde im Bescheid ausgeführt: "Dokument D2 offenbart (siehe D2, Spalte 2, Zeilen 36-39; Ansprüche; Beispiele):

ein Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte aus Holz oder einem Holzwerkstoff mit einer Oberseite und einer Unterseite mit folgenden Schritten:

- a) Auftragen von flüssigem Harz auf die Oberseite,
- b) Trocknen des Harzes,
- c) Verpressen der Bauplatte unter Temperatureinfluss, wobei das Harz thermoplastisch ist, und wobei die Bauplatte unter Temperatureinfluss zwischen 121°C und 254°C (250°F bis 490°F) verpresst wird.

Ein thermoplastisches Harz wird normalerweise zwischen 121°C und 254°C schmelzen.

Dokument D2 erklärt, daß keine [sic] Trocknen des Harzes aber nötig ist (siehe D2, Spalte 2, Zeilen 36-39). Der Gegenstand der Ansprüche 1-10 ist daher nicht neu (Artikel 54(1) und 54(2) EPÜ)".

- III. Mit dem Schriftsatz vom 21. März 2007 antwortete die Anmelderin auf die Beanstandungen des Erstbescheides und legte dar, warum aus ihrer Sicht das **nicht vorveröffentlichte** Dokument **D1** bzw. die D2 nicht neuheitsschädlich seien. Bezüglich D1 wurde ausgeführt, dass diese nicht zwingend das Auftragen eines **flüssigen** Harzes offenbare, da z.B. auch eine pastöse Schicht aufgebracht werden könnte, so dass der Fachmann bei mindestens zwei vorhandenen Alternativen nicht eine Alternative als inhärent zwangsläufig mitlesen könne. Es

wurde auch argumentiert, warum eine erfinderische Tätigkeit im Vergleich zum Stand der Technik vorliegen würde. Am Ende dieses Schreibens wurde dann ausgeführt: "Sollte der beauftragte Prüfer wider Erwarten an seiner Auffassung festhalten und die Patenterteilung nicht in Aussicht stellen können, wird darum gebeten, ein Interview durchzuführen, das gerne zur Abkürzung des Verfahrens mit dem Unterzeichner auch telefonisch geführt werden kann".

IV. Mit der Entscheidung vom 7. Mai 2008 erfolgte die Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsabteilung, wobei eine mangelnde Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 1 gegenüber D1 **unter Artikel 54(1) und (2) EPÜ** angeführt wurde. In dieser Entscheidung wurde von der Prüfungsabteilung noch dargelegt, dass D1 deshalb ein **flüssiges** Harz erwähne, weil das in D1 für mehrfach in Einzelschichten aufgetragenen Lagen erwähnte Zwischentrocknen des Harzes dies implizieren würde.

V. Anspruch 1 gemäß dem damaligen einzigen Antrag lautete wie folgt:

"1. Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte aus Holz oder einem Holzwerkstoff mit einer Oberseite und einer Unterseite mit folgenden Schritten:

- a) Auftragen von flüssigem Harz auf die Oberseite,
- b) Trocknen des Harzes,
- c) Verpressen der Bauplatte unter Temperatureinfluss, wobei das Harz zumindest teilweise schmilzt."

VI. Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerdebegründung datiert mit 10. September 2008 im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Sie sei von der Entscheidung überrascht und ihr sei nicht ausreichend rechtliches Gehör gewährt worden. Sie hätte überhaupt keine Möglichkeit gehabt, zu der unrichtigen Begründung Stellung zu nehmen, wonach es aus D1 bekannt sein solle, flüssiges Harz aufzutragen. Im Prüfungsbescheid vom 13. November 2006 seien hierzu keinerlei Ausführungen enthalten, da nur der Wortlaut von Anspruch 1 wiederholt und ausgeführt würde, dass die D1 ein solches Verfahren offenbare.

Die Prüfungsabteilung sei sich der Problematik bezüglich der für D1 und die vorliegende Anmeldung beanspruchten Prioritäten und der Relevanz von D1 bewusst gewesen, andernfalls hätte sie nicht im Bescheid angeführt, dass D1 die Priorität der Anmeldung bedrohen könnte. Was jedoch in der Prioritätsanmeldung der D1 offenbart sei, habe die Prüfungsabteilung nicht interessiert und die Anmelderin hätte keine Chance gehabt darzulegen, dass bezüglich des Trocknens der Schichten - wenn dies tatsächlich implizieren würde, dass die Schicht flüssig sei - sich diese Offenbarung nicht im Prioritätsdokument finde und daher nur der Anmeldetag der D1 relevant sein könne, der aber mit jenem des Prioritätstages der vorliegenden Anmeldung identisch ist, weshalb die D1 irrelevant sei.

Außerdem wurde mit der Erwiderng vom 21. März 2007 ausdrücklich um ein Interview gebeten, falls der beauftragte Prüfer wider Erwarten an seiner Auffassung festhalte und die Patenterteilung nicht in Aussicht

stellen könne. Die Anmelderin habe also eindeutig zu erkennen gegeben, dass sie gegebenenfalls ihre Auffassung zur Relevanz der D1 auch mündlich vortragen wolle, um den Prüfer von der Gewährbarkeit der Ansprüche zu überzeugen.

Die Anmelderin habe klar zu erkennen gegeben, dass sie nicht mit einer Zurückweisung rechne, da sie sonst eine mündliche Verhandlung und kein Interview beantragt hätte. Gemäß T 0861/03 liege es im Ermessen der Prüfungsabteilung, ob eine beantragte Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer durchgeführt werde oder nicht. Dennoch sei das rechtliche Gehör verletzt worden, weil es auch im vorliegenden Fall unter den besonderen Umständen aus Gründen der Billigkeit angebracht gewesen wäre, dem Ersuchen der Beschwerdeführerin nach einer (telefonischen) Rücksprache nachzukommen, was ohne unzumutbaren Zeit- und Arbeitsaufwand durchaus möglich gewesen wäre. Hätte der beauftragte Prüfer den Vertreter der Anmelderin kontaktiert und mitgeteilt, dass die Ausführungen nicht überzeugend seien und er ein Interview nicht für sachdienlich erachte und deshalb beabsichtige, die Anmeldung zurückzuweisen, hätte die Anmelderin die Möglichkeit gehabt, den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung stellen zu können. Das deutliche Signal der Anmelderin, weitere Argumente zur Patentierbarkeit mündlich vortragen zu wollen, sei einfach übergangen worden. Dies rechtfertige die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

- VII. Die Prüfungsabteilung hat mit der EPA-Form 2701 datiert vom 12. November 2008 entschieden, der vorliegenden Beschwerde gemäß Artikel 109(1) EPÜ abzuhelfen, die angegriffene Entscheidung aufzuheben und das Verfahren

fortzuführen, wobei dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben und der Fall dafür der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt wurde. Diese Entscheidung wurde der Anmelderin mit der EPA Form 2710 datiert vom 20. November 2008 mitgeteilt.

VIII. Die folgenden Dokumente werden neben D1 und D2 für die Entscheidung als relevant erachtet:

P = Prioritätsanmeldung DE 103 41 172.0 der vorliegenden Anmeldung

D1P = DE-A-103 10 199, die Veröffentlichung der für D1 in Anspruch genommenen Prioritätsanmeldung

### **Entscheidungsgründe**

Da die Prüfungsabteilung mit ihrer Entscheidung vom 20. November 2008 der Beschwerde abgeholfen hat und das Prüfungsverfahren fortsetzt, ist allein der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr Gegenstand des Beschwerdeverfahrens und dieser Entscheidung.

#### **1. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Regel 103 EPÜ)***

Gemäß Regel 103(1) EPÜ wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt, wenn

a) der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht, oder



b) die Beschwerde vor Einreichung der Beschwerdebegründung und vor Ablauf der Frist für deren Einreichung zurückgenommen wird.

Fall b) trifft hier nicht zu; zu untersuchen ist daher, ob dem Verfahren vor der Prüfungsabteilung ein wesentlicher Verfahrensmangel anhaftet, denn in der Sache wurde der Beschwerde abgeholfen.

## 2. *Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPÜ*

2.1 Gemäß der angefochtenen Entscheidung wurde die vorliegende Anmeldung wegen mangelnder Neuheit des Verfahrensanspruches 1 gegenüber D1 zurückgewiesen (siehe Punkt IV oben). Als Rechtsgrundlage wurde **Artikel 54(1) und (2) EPÜ** angegeben.

Nach Artikel 54(2) EPÜ bildet den Stand der Technik alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

2.2 Die vorliegende Anmeldung wurde am **1. September 2004** eingereicht.

Die D1 wurde am **8. September 2004** veröffentlicht, d.h. nach dem Anmeldetag vom 1. September 2004 der vorliegenden Anmeldung. Deshalb gehört D1 nicht zum Stand der Technik für die vorliegende Anmeldung gemäß Artikel 54(2) EPÜ.

2.3 Die angefochtene Entscheidung enthält keine Begründung dafür, dass die Prüfungsabteilung der Meinung ist, dass

D1 aus einem anderen Grund als vorveröffentlicht gilt. In dieser Hinsicht ist die Entscheidung mangelhaft begründet (Regel 111(2) EPÜ).

- 2.4 Im einzigen Prüfungsbescheid wurde der Neuheitseinwand auf der Basis der D1 auf die Rechtsgrundlage des Artikels 52 in Verbindung mit Artikel 54(3) und (4) EPÜ 1973 gestützt. Hierzu hat die Anmelderin sich äußern können, was sie auch mit ihrem Schreiben vom 21. März 2007 getan hat.

Die Entscheidung wurde jedoch mit Artikel 52 EPÜ in Verbindung mit Artikel 54(1) und (2) EPÜ begründet, wozu die Anmelderin zu keinem Zeitpunkt die Gelegenheit gehabt hat, sich zu äußern. Sie ist somit unter Verletzung des rechtlichen Gehörs (Artikel 113(1) EPÜ) ergangen, was als erster wesentlicher Verfahrensmangel zu werten ist.

### 3. *Stand der Technik nach Artikel 54(3) EPÜ*

- 3.1 Nachdem im vorangegangenen Prüfungsbescheid das Dokument D1 anders als in der angefochtenen Entscheidung als neuheitsschädlicher Stand der Technik gemäß Artikel 52 in Verbindung mit Artikel 54(3) und (4) EPÜ 1973 betrachtet wurde, hat die Kammer die vorliegende Sache unter diesem Gesichtspunkt weiter geprüft, falls die Rechtsgrundlage in der Entscheidung auf ein bloßes Versehen zurückzuführen ist.

Nach Artikel 54(3) EPÜ gilt nämlich auch als Stand der Technik der Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem Anmeldetag der in Rede stehenden Anmeldung liegt

und die erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind. Durch die Wirkung von Artikel 89 EPÜ hat das Prioritätsrecht die Wirkung, dass für die Anwendung des Artikels 54(2) und (3) EPÜ der jeweilige Prioritätstag als Anmeldetag der jeweiligen europäischen Patentanmeldung gilt. Dies setzt voraus, dass die Priorität **gültig** in Anspruch genommen wird, das heißt u.a., dass Prioritäts- und Nachanmeldung die gleiche Erfindung betreffen. Dies ist von Amts wegen zu überprüfen.

- 3.2 Die vorliegende Anmeldung beansprucht den Prioritätstag vom **6. September 2003** der Prioritätsanmeldung P.

Die Beschreibung der vorliegenden Anmeldung ist - mit Ausnahme des auf Seite 2, Zeile 26 bis Seite 3, Zeile 10 aufgenommenen zitierten Standes der Technik bzw. von für die Ausführungsform von Anspruch 9 angeführten Vorteilen gemäß Seite 5, Zeilen 11 bis 14, beide für die vorliegende Entscheidung von keiner Bedeutung - identisch mit jener der Prioritätsanmeldung P. Die Ansprüche 1-10 der ursprünglich eingereichten Anmeldung sind identisch mit jenen von P.

Aus den unten, siehe Punkt 3.8, ausgeführten Gründen ist die Gültigkeit des auf P basierenden Prioritätsanspruchs der vorliegenden Anmeldung auch nicht sonstig zu bezweifeln.

Somit ist die Priorität vom 6. September 2003 für das Verfahren nach den Ansprüchen 1-10 zu recht in Anspruch genommen. Das Verfahren nach Anspruch 1 hat somit für die Wirkung des Artikels 54(2) und (3) EPÜ den Zeitrang vom **6. September 2003**.

- 3.3 Das in Rede stehende Dokument D1 hat als in Anspruch genommenes Prioritätsdatum den 6. März 2003, das vor dem Zeitrang des 6. September 2003 des Verfahrensanspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung liegt und somit die obengenannte Eigenschaft als Stand der Technik haben könnte, wenn die Priorität zu Recht in Anspruch genommen werden kann. Das heißt im vorliegenden Fall unter anderem, dass ein Fachmann die Merkmale der D1, die zusammen maßgeblich sind für die Beurteilung der Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 1 unmittelbar und eindeutig der D1P entnehmen kann (G 2/98, ABl. EPA 2001, 413, Entscheidungsformel).
- 3.4 Nach der angefochtenen Entscheidung offenbart D1 ein Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte aus Holz oder einem Holzwerkstoff mit einer Oberseite und einer Unterseite mit folgenden Schritten:
- a) Auftragen von flüssigem Harz auf die Oberseite,
  - b) Trocknen des Harzes,
  - c) Verpressen der Bauplatte unter Temperatureinfluss, wobei das Harz zumindest teilweise schmilzt. Ob dem so ist, lässt die Kammer zunächst dahingestellt.
- 3.5 Die Entgegenhaltung D1 ist eine europäische Anmeldung mit einem **Anmeldedatum vom 6. September 2003** und beansprucht ein Prioritätsdatum vom 6. März 2003 von D1P.
- Das gemäß der D1P offenbarte Verfahren betrifft das Versiegeln einer Holzfaserverplatte (die nach Meinung der Kammer als Bauplatte dienen kann), mit einer Oberseite und einer Unterseite, wobei
- a) auf einer Seite (die ohne weiteres als Oberseite dienen kann) eine Versiegelungsschicht,

b) auf die Versiegelungsschicht ein Dekor; und  
c) eine Verschleißschutzschicht auf dem Dekor  
aufgebracht werden (siehe Anspruch 11). Insbesondere  
wird eine Melamin- oder Harnstoffharzschicht als  
Versiegelungsschicht aufgetragen, die aufgestrichen oder  
aufgesprüht werden kann (siehe Anspruch 13 und Absätze  
[0007] und [0011]).

Für die Verschleißschutzschicht ist eine Lackschicht  
vorgesehen, die ebenfalls aufgesprüht oder aufgestrichen  
werden kann bzw. als eine oder mehrere  
Kunstharzschichten, beispielsweise mit einer Rasterwalze,  
auf der mit dem Dekor versehenen Seite aufgestrichen  
werden kann (siehe Anspruch 15 und Absätze [0009] und  
[0012]). Diese Lackschicht wird vorteilhafterweise  
elektronenstrahlgehärtet. "Die aufgetragenen Schichten  
werden anschließend in einer Presse in bekannter Weise  
mit der Platte verpresst" (siehe Absatz [0012]). Nach  
Absatz [0008] von D1P besteht die Dekorschicht aus Hitze  
beständigen Farben oder weist diese zumindest auf, so  
dass bei einer späteren Bearbeitung der Holzfaserverplatte,  
beispielsweise mit beheizten Walzen, die Farbpigmente  
nicht zerstört werden und die Dekorschicht wie  
aufgedruckt erhalten bleibt.

3.6 Unabhängig von der Frage, ob die Tatsache, dass nach D1P  
der Versiegelungsschicht bzw. der/die  
Verschleißschutzschicht(en) in Form eines Harzes  
aufgestrichen oder aufgesprüht werden, impliziert, dass  
sie als **flüssiges** Harz aufgetragen werden, ist der D1P  
nicht zu entnehmen, dass dieses Harz nach dem Auftragen  
**getrocknet** wird, so wie es Anspruch 1 der vorliegenden  
Anmeldung will.

Auch unter der Annahme, dass das in bekannter Weise Pressen der aus Harz bestehenden Verschleißschicht(en) mittels der nach Absatz [0008] "beheizten" Walzen stattfindet, ist der D1P ebenfalls nicht zu entnehmen, dass dabei anspruchsgemäß das Harz **zumindest teilweise schmilzt**.

- 3.7 Aus den angegebenen Gründen kann D1, auch unter der Annahme, dass D1 alle Merkmale des Verfahrens nach Anspruch 1 offenbart, für diese Merkmale das von D1P gebotene Prioritätsdatum **nicht** wirksam in Anspruch nehmen, womit für diese Merkmale nur das Anmeldedatum der D1, d.h. der **6. September 2003**, maßgeblich ist.

Nachdem dieses Datum **an**, d.h. nicht **vor**, wie von Artikel 54(3) EPÜ erfordert, dem für die vorliegende Anmeldung gültig in Anspruch genommenen Prioritätstag vom 6. September 2003 liegt, gehört die D1 für diese Merkmale **nicht** zum Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ.

- 3.8 Nachdem der D1P nicht alle Merkmale des Verfahrens nach Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung aufweist, kann sie auch **nicht** nach Artikel 87(4) EPÜ die ältere, **denselben Gegenstand** betreffende, Anmeldung bilden, die - weil sie nicht bis zur Einreichung der jüngeren Anmeldung P, d.h. vor dem 6. September 2003 zurückgenommen, fallengelassen oder zurückgewiesen wurde, ohne öffentlich ausgelegt worden zu sein und ohne, dass Rechte bestehen geblieben sind - die Gültigkeit der von der vorliegenden Anmeldung in Anspruch genommenen Priorität P in Frage stellen könnte.

Dies wurde nicht in der Entscheidung angesprochen, war jedoch von der Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid in Frage gestellt worden (siehe Punkt II oben).

- 3.9 Die angefochtene Entscheidung enthält zur Gültigkeit der Inanspruchnahme der Priorität, weder in Bezug auf die vorliegenden Anmeldung noch in Bezug auf die als neuheitsschädlich nach Artikel 54(3) EPÜ erachtete D1, keine Ausführungen. Sie ist somit mangelhaft begründet (Regel 111(2) EPÜ).

Solche Überlegungen wurden der Anmelderin im Übrigen auch nicht im einzigen Prüfungsbescheid mitgeteilt. Es obliegt jedoch der Prüfungsabteilung, diese Gültigkeit zu überprüfen. In dieser Hinsicht schließt sich die Kammer der Meinung der Kammern 3.3.2 und 3.2.3 (T 16/89, Punkt 2 der Gründe, bzw. T 737/95, Punkt 3.2 der Gründe, beide nicht im ABl. EPA veröffentlicht) an.

- 3.10 Im vorliegenden Fall ist das Versäumnis der Prüfungsabteilung umso gravierender, als dadurch die Zurückweisung der Anmeldung auf der Grundlage von D1 als Stand der Technik nach Artikel 54(3) und (4) EPÜ stattgefunden hat. Die vorliegende Nichtbeachtung von Artikel 89 EPÜ in Verbindung mit Artikel 54(2) und (3) EPÜ stellt nach Auffassung der Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der es nach Regel 103(1)(a) EPÜ billig erscheinen lässt, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Somit braucht auf die weiteren Argumente betreffend eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Nicht-Gewähren einer (telefonischen) Rücksprache (siehe Punkte III und VI oben) nicht eingegangen zu werden.

- 3.11 Auch nach den Prüfungsrichtlinien (sowohl Ausgabe von Juni 2005 als auch von Dezember 2007) ist die Überprüfung dieser Gültigkeit erforderlich, wenn es - wie im vorliegenden Fall - darauf ankommt (siehe C-VI, 6.3 und 7.1, und C-V, 2.1).

Dem oben dargestellten Sachverhalt hätte sich die Prüfungsabteilung bei ihrer Entscheidung, der Beschwerde in der Sache abzuhelpfen, bewusst sein und somit auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnen müssen, denn nach J 32/95 (ABl. EPA 1999, 713) kann die Prüfungsabteilung bei Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ einem solchen Antrag auch stattgeben. Die Prüfungsrichtlinien (Dezember 2007), E-XI, 7.3, sehen dies sogar vor. Damit wäre eine unnötige Befassung der Beschwerdekammer vermieden worden.

#### 4. *Obiter dictum*

- 4.1 Bezüglich der Neuheitsbeanstandung im Prüfungsbescheid (siehe Punkt II oben) gegen das Verfahren nach Anspruch 1, mit Bezug auf D2 möchte die Kammer Folgendes als *obiter dictum* anmerken, damit der Effizienz der nach der Abhilfeentscheidung vom 12. November 2008 wieder aufzunehmenden Prüfung (es liegt ein Beschleunigungsantrag "PACE" vom 23. August 2006 vor) gedient ist.

- 4.2 Dieser Einwand mangelnder Neuheit ist erstens aufgrund der Feststellung im Bescheid, dass gemäß D2 **kein** Trocknen notwendig ist (und auch in D2 nirgends beschrieben wird), unverständlich, denn dies ist im Verfahren nach Anspruch 1 eine Bedingung. Auch die



zitierte Stelle in der Beschreibung von D2 (Spalte 2, Zeilen 35 bis 36), die erwähnt, dass die Erfindung erlaubt, die beschichteten Substrate direkt aus der Presse **ohne** zusätzliche Erwärmungs-/Trocknungsschritte zu erhalten, macht dies nochmals deutlich. Weder diese Stelle noch die Ansprüche betreffen das von der Prüfungsabteilung behauptete Auftragen eines flüssigen thermoplastischen Harzes oder Verpressen desselben bei 121°C-254°C. Die Ansprüche von D2 betreffen nämlich lediglich ein Verpressen einer Primerbeschichtungszusammensetzung, enthaltend ein in Wasser dispergierbares wärmehärtbares oder thermoplastisches **Polymer**, mit erhitzten Metalloberflächen.

Der genannte Temperaturbereich von 121-254°C ist dem Anschein nach Beispiel 1 von D2 entnommen worden, bei dem ein Fast-Set **Latex Primer** mit einem Feststoffgehalt von 50% verwendet wird, bei dem **keine Trocknung** des flüssigen Primers erfolgt und auch keine Angabe bezüglich eines Schmelzpunktes des daraus resultierenden vernetzten Produktes vorhanden ist (siehe Spalte 9, Zeilen 8 bis 43), so dass dort auch das "zumindest teilweise" Schmelzen beim Verpressen nicht offenbart ist.

Somit erfolgte durch die Prüfungsabteilung eine Verknüpfung der speziellen Offenbarung des Temperaturbereiches eines **wärmehärtbaren** Polymers aus dem Beispiel 1 von D2 mit der allgemeinen Offenbarung in den Ansprüchen, dass **alternativ** ein **thermoplastisches** Polymer - das aber andere chemische/physikalische Eigenschaften als das wärmehärtbare Polymer aufweisen wird - verwendet werden kann, für das aber in D2 kein Temperaturbereich für das Verpressen offenbart ist.

Dabei wurde auch noch unterstellt, dass das in D2 beanspruchte Polymer ein **Harz** ist (was nicht zutrifft, weil es gemäß Beispiel 1 ein Latex ist), bzw. ohne weiteres Beweismittel dafür behauptet, dass dieses Polymer einen Schmelzpunkt im Bereich von 121°C-254°C aufweist ("ein thermoplastisches Harz wird normalerweise zwischen 121°C und 254°C schmelzen").

Es ist ständige Rechtsprechung (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 5. Auflage 2006, I.C.2.2), die auch ihren Niederschlag in den Prüfungsrichtlinien (Dezember 2007), siehe C-IV, 9.1, 9.2, 9.5 und 9.6, gehabt hat, dass eine solche Vorgehensweise nicht angestellt werden soll.

### **Entscheidungsformel**

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

Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird stattgegeben.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders