

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. August 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2161/09 - 3.2.07
Anmeldenummer: 04028565.2
Veröffentlichungsnummer: 1645339
IPC: B05D 5/06
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Oberfläche und
Platte mit einer strukturierten Oberfläche

Anmelderinnen:

Fritz Egger GmbH & Co. OG, et al

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 111(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Neuheit - ja"

"Zurückverweisung - ja, Recherche bisher nicht durchgeführt,
erfinderische Tätigkeit nicht geprüft"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 2161/09 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 9. August 2011

Beschwerdeführerinnen:

Fritz Egger GmbH & Co. OG, et al
Tiroler Strasse 16
A-3105 Unterradlberg (AT)

Theodor-Hymmen Holding GmbH
Theodor-Hymmen-Strasse 3
D-33613 Bielefeld (DE)

Vertreter:

Cohausz & Florack
Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft
Bleichstraße 14
D-40211 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 5. Juni 2009
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 04028565.2
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung EP 04 028 565.2 zurückzuweisen, haben die Anmelderrinnen (Beschwerdeführerinnen) Beschwerde eingelegt.

In dieser Entscheidung wurde die Neuheit der Vorrichtung nach dem damaligen Anspruch 29 verneint.

Sie beantragen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Basis des während der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Hauptantrags zu erteilen.

- II. Der auf eine Vorrichtung gerichtete Anspruch 22 dieses Antrags lautet wie folgt (die wesentlichen Änderungen gegenüber dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch sind durch die Kammer hervorgehoben):

"22. Vorrichtung zur Herstellung einer strukturierten Oberfläche auf einem plattenförmigen Werkstück (2) aus Holzwerkstoff zur Verwendung als Fußbodenbelag oder Möbelteil,

- mit mindestens einer **eine Auftragswalze aufweisenden** Bearbeitungsstation (18, 20) zum Aufdrucken eines Holzdekors, **das als Vertiefungen aufzufassende Bereiche aufweist,**

- mit einer **eine Auftragswalze (10) aufweisenden** Bearbeitungsstation (6) zum Aufbringen einer auf das Holzdekor folgenden zumindest teilweise optisch transparenten ersten Beschichtung (22) aus Lack auf die Oberfläche des plattenförmigen Werkstückes (2) und

- mit einer Bearbeitungsstation (8), **die eine eine strukturierte Mantelfläche aufweisende Auftragswalze (14)** zum indirekten oder direkten Aufdrucken einer zumindest teilweise optisch transparenten zweiten Beschichtung (24) aus Lack auf die erste Beschichtung (22) **aufweist** und die zweite Beschichtung (24) mit einer räumlich variierenden Verteilung der Auftragsmenge auf die erste Beschichtung (22) aufbringt, **so dass Bereiche mit höherer Auftragsmenge und Bereiche mit geringerer oder keiner Auftragsmenge vorgesehen sind, wobei die strukturierte Mantelfläche der Auftragswalze (14) eine Oberflächenstruktur zum Erzeugen einer negativen Oberflächenstruktur auf dem plattenförmigen Werkstück (2) definiert, so dass** die zweite Beschichtung (24) eine negative Oberflächenstruktur bildet, **so dass** eigentlich als Vertiefungen nachzubildende Oberflächenstrukturen des Holzdekors als Erhebungen (28) ausgebildet sind".

III. Die Beschwerdeführerinnen haben im Wesentlichen Folgendes vorgebracht:

- a) Der mit der Beschwerdebegründung erhobene Einwand mangelnden rechtlichen Gehörs im Prüfungsverfahren werde aus den dort genannten Gründen, denen in der mündlichen Verhandlung nichts hinzuzufügen sei, aufrechterhalten. Danach seien zwei für die angefochtene Entscheidung wesentliche Aspekte erst mit der angefochtenen Entscheidung zur Kenntnis gebracht worden.

Bei einem dieser beiden Aspekte handele es sich um die Beurteilung des Offenbarungsgehaltes D1, betreffend den die Prüfungsabteilung davon ausgegangen sei, dass mit der Offenbarung eines

Verfahrens zur Herstellung einer strukturierten Oberfläche implizit auch eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens offenbart sei. Diesbezüglich wurde seitens der Beschwerdeführerinnen in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingeräumt, dass eine derartige Beurteilung an sich vorhersehbar gewesen sei.

Bei dem anderen Aspekt handele es sich um die Bewertung des Merkmals des Vorrichtungsanspruchs, nach dem "eigentlich als Vertiefungen nachzubildende Oberflächenstrukturen des Holzdekors als Erhebungen ausgebildet sind", das nach der angefochtenen Entscheidung nicht als ein eine Vorrichtung zur Herstellung einer strukturierten Oberfläche definierendes Merkmal angesehen werden könne und folglich bei der Neuheitsprüfung nicht zu berücksichtigen sei.

- b) Der geltende Anspruch 22 definiere hinreichend klar, dass die beanspruchte Vorrichtung aufeinander abgestimmte Auftragswalzen aufweise. Diese Auftragswalzen dienten dem Aufdrucken eines Holzdekors, das als Vertiefungen aufzufassende Bereiche aufweise, sowie dem Aufdrucken einer zweiten Beschichtung mit einer räumlich variierenden Verteilung der Auftragsmenge, so dass eigentlich als Vertiefungen nachzubildende Oberflächenstrukturen des Holzdekors als Erhebungen ausgebildet sind.
- c) Unabhängig davon, ob D1 als eine Vorrichtung mit einer Auftragswalze zum Aufdrucken eines Holzdekors offenbarend angesehen werden könne, unterscheide sich die Vorrichtung nach dem Anspruch 22 von derjenigen

nach D1 dadurch, dass die Oberflächenstruktur der Mantelfläche der Auftragswalze zum Aufdrucken der zweiten Beschichtung eine andere sei als die einer etwaig bei der Vorrichtung nach D1 vorhandenen Auftragswalze zum Aufdrucken einer zweiten Beschichtung. Über die strukturierte Mantelfläche der angesprochenen Auftragswalze, so wie jetzt im Anspruch 22 beansprucht, werde nämlich eine negative Oberflächenstruktur in dem Sinne gebildet, dass eigentlich als Vertiefungen nachzubildende Oberflächenstrukturen des Holzdekors als Erhebungen ausgebildet sind. Im Unterschied dazu werde nach D1 eine zweite Beschichtung derart ausgebildet, dass als Vertiefungen nachzubildende Oberflächenstrukturen des Holzdekors auch als Vertiefungen, umgeben von Bereichen höherer Auftragsmenge, ausgebildet sind.

- IV. Die Kammer hat in einer Anlage zur Ladung (Ladungsbescheid) ihre vorläufige Auffassung zum Einwand des mangelnden rechtlichen Gehörs im Prüfungsverfahren mitgeteilt und zur Neuheit des zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorrichtungsanspruchs gegenüber D1 Stellung genommen.
- V. Am 9. August 2011 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Entscheidungsgründe

1. *Einwand mangelnden rechtlichen Gehörs im Prüfungsverfahren*
- 1.1 Die Beschwerdeführerinnen haben in der mündlichen Verhandlung ihren mit der Beschwerdebegründung

vorgebrachten Einwand, gemäß dem im Prüfungsverfahren das rechtliche Gehör nicht gewährt worden sei (vgl. obigen Abschnitt III.a)), aufrechterhalten.

- 1.2 Die Kammer hat zu den beiden seitens der Beschwerdeführerinnen angesprochenen Aspekten, unter Verweis auf den Ablauf des Prüfungsverfahrens, die dort seitens der Prüfungsabteilung vorgebrachten Einwände und die Reaktion der Beschwerdeführerin hierauf (Einreichen geänderter Ansprüche; Gegenargumente) in dem Ladungsbescheid ausführlich Stellung genommen.

Danach gehe die angefochtene Entscheidung zutreffend davon aus, dass D1 in Verbindung mit dem dort beschriebenen Verfahren implizit auch eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens offenbare. Das Merkmal, nach dem die zweite Beschichtung eine negative Oberflächenstruktur bildet, in der eigentlich als Vertiefungen nachzubildende Oberflächenstrukturen des Holzdekors als Erhebungen ausgebildet sind, könne nicht als ein die beanspruchte Vorrichtung definierendes Merkmal angesehen werden. Die Anmelderinnen hatten im Prüfungsverfahren Gelegenheit zu diesem Aspekt der Neuheitsprüfung Stellung zu nehmen und diese auch wahrgenommen.

Die Kammer hat in dem Ladungsbescheid weiter ihrer vorläufigen Meinung Ausdruck verliehen, nach der die die beiden genannten Aspekte betreffenden Ausführungen der angefochtenen Entscheidung, die sich hinsichtlich der tragenden Gründe nicht grundlegend von den entsprechenden Ausführungen des Prüfungsbescheides vom 7. März 2007 zu unterscheiden scheinen, weder auf einen wesentlichen Verfahrensmangel (mangelndes rechtliches

Gehör), noch eine sachlich unzutreffende Beurteilung schließen lassen.

1.3 Da die Beschwerdeführerinnen in der mündlichen Verhandlung betreffend den Einwand mangelnden rechtlichen Gehörs weder auf neue Tatsachen noch auf neue Argumente Bezug genommen haben ist der Kammer kein Grund dafür ersichtlich, von ihrer diesbezüglich in dem Ladungsbescheid ausführlich begründeten vorläufigen Auffassung abzuweichen. Ein Verfahrensfehler seitens der Prüfungsabteilung liegt somit nicht vor.

2. *Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs 22*

2.1 Die Vorrichtung nach dem vorliegenden Anspruch 22 umfasst, die Neuheitsprüfung gegenüber der Vorrichtung nach D1 betreffend:

- a) eine mindestens eine Auftragswalze aufweisende Bearbeitungsstation zum Aufdrucken eines Holzdekors, das als Vertiefungen aufzufassende Bereiche aufweist,
- b) eine eine Auftragswalze aufweisende Bearbeitungsstation zum Aufbringen einer auf das Holzdekor folgenden ersten Beschichtung, sowie
- c) eine Bearbeitungsstation, die eine eine strukturierte Mantelfläche aufweisende Auftragswalze zum direkten oder indirekten Aufdrucken einer zumindest teilweise optisch transparenten zweiten Beschichtung aus Lack aufweist.

Die strukturierte Mantelfläche dieser Auftragswalze hat

d) eine Oberflächenstruktur zum Erzeugen einer negativen Oberflächenstruktur auf dem plattenförmigen Werkstück, so dass

e) eigentlich als Vertiefungen nachzubildende Oberflächenstrukturen des Holzdekors als Erhebungen ausgebildet sind.

2.2 Die Kammer erachtet die Auffassung der Beschwerdeführerinnen als zutreffend, nach der über die beiden unter a) und c) angesprochenen Auftragswalzen für den Fachmann ersichtlich eindeutig festgelegt ist, dass die Oberflächenstruktur der Auftragswalze zum Erzeugen einer negativen Oberflächenstruktur auf dem plattenförmigen Werkstück mit der Oberflächenstruktur der mindestens einen Auftragswalze zum Aufdrucken eines Holzdekors derart korreliert, dass die mit dieser Auftragswalze aufzubringenden zweite Beschichtung eine negative Oberflächenstruktur in dem im Anspruch definierten Sinne bildet.

2.3 Über das im Anspruch 22 definierte Vorsehen von Auftragswalzen für die Bearbeitungsstation zum Aufdrucken eines Holzdekors, die Bearbeitungsstation zum Aufbringen einer ersten Beschichtung und die Bearbeitungsstation zum Aufbringen einer zweiten Beschichtung sowie die Ausbildung der Oberflächenstrukturen der mindestens einen Auftragswalze zum Aufdrucken eines Holzdekors bzw. der Auftragswalze zum Erzeugen einer negativen Oberflächenstruktur hinsichtlich der als Vertiefungen des Holzdekors aufzufassenden Bereiche ergibt sich eine ausreichend

klare Definition (Artikel 84 EPÜ) der Struktur der Vorrichtung nach dem Anspruch 22.

2.4 Die diesbezüglichen Änderungen im Anspruch 22 sind der ursprünglichen Anmeldung (vgl. Seite 6, zweiter vollständiger Absatz und den die Seiten 6 und 7 verbindenden Absatz), entnehmbar (Artikel 123(2) EPÜ).

3. *Offenbarung der Entgegenhaltung D1*

3.1 Die Entgegenhaltung D1 offenbart, wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt (Gründe, Nr. 4.2), ein Verfahren, bei dem auf ein plattenförmiges Werkstück einer ersten, auf ein Holzdekor aufgebracht, Beschichtung folgend eine zweite Beschichtung mit einer räumlich variierenden Verteilung der Auftragsmenge derart aufgebracht wird, dass Bereiche mit höherer Auftragsmenge und Bereiche mit keiner Auftragsmenge vorgesehen sind. Die zweite Beschichtung wird in Relation zu dem Holzdekor so aufgebracht, dass als Tracheen aufzufassende Bereiche, insoweit dem Holzdekor mit seinen als Vertiefungen aufzufassenden Bereichen entsprechend, als Vertiefungen ausgebildet sind (Spalte 2, Zeilen 49 - 68; Spalte 3, Zeilen 37 - 58).

3.2 Es wurde seitens der Beschwerdeführerinnen nicht bestritten, dass, wovon die angefochtene Entscheidung ausgegangen ist, über das in D1 definierte Verfahren implizit auch eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens mit offenbart ist.

3.3 Betreffend die Ausbildung der durch D1 offenbarten Vorrichtung ist aufgrund des expliziten Hinweises auf ein Gravur-Offsetverfahren zum Aufbringen des Holzdekors

(Spalte 3, Zeilen 37 - 58) davon auszugehen, dass die dem Verfahren nach D1 zu Grunde liegende Vorrichtung, wie diejenige nach dem Anspruch 22, Bearbeitungsstationen mit Auftragswalzen zum Aufbringen eines Holzdekors, einer darüber liegenden ersten Beschichtung und einer dieser folgenden zweiten Beschichtung mit räumlich variierenden Verteilung der Auftragsmenge aufweist.

Dieser Beurteilung des Offenbarungsgehaltes der D1 hinsichtlich einer Vorrichtung zur Herstellung einer strukturierten Oberfläche auf einem plattenförmigen Werkstück aus Holzwerkstoff wurde seitens der Beschwerdeführerinnen, die diesbezüglich auch anerkannten, dass ein entsprechender Einsatz von Auftragswalzen zum Prioritätszeitpunkt allgemein bekannt war, nicht widersprochen.

4. *Neuheit der Vorrichtung nach dem Anspruch 22*

- 4.1 Unter Berücksichtigung der im obigen Abschnitt 2 angesprochenen Bedeutung von Merkmalen der Vorrichtung nach dem Anspruch 22 und des im obigen Abschnitt 3 angesprochenen diesbezüglichen Offenbarungsgehaltes der Entgegenhaltung D1 ist anhand eines Merkmalsvergleichs festzustellen, dass sich die Vorrichtung nach dem Anspruch 22 von derjenigen nach D1 durch die Merkmale d) und e) unterscheidet, nach denen die Auftragswalze für die zweite Beschichtung eine strukturierte Mantelfläche aufweist, die eine Oberflächenstruktur zum Erzeugen einer negativen Oberflächenstruktur auf dem plattenförmigen Werkstück definiert, so dass eigentlich als Vertiefungen nachzubildende Oberflächenstrukturen des Holzdekors als Erhebungen ausgebildet sind.

- 4.2 Wie ausgeführt (vgl. obigen Abschnitt 4) weist die entsprechende Auftragswalze nach D1 eine Oberflächenstruktur zum Erzeugen einer Oberflächenstruktur auf dem plattenförmigen Werkstück auf, mittels derer als Vertiefungen nachzubildende Oberflächenstrukturen auch als Vertiefungen ausgebildet werden.
- 4.3 Damit ist die Vorrichtung nach dem Anspruch 22 neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ gegenüber derjenigen nach D1 als einzigem verfügbarem Stand der Technik, so dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist.
- 4.4 Aus den o.g. entsprechenden Gründen sind auch das Verfahren nach dem Anspruch 1 und das plattenförmige Werkstück nach dem Anspruch 13, die beide dementsprechende hinzugefügte Merkmale aufweisen, neu gegenüber D1.
5. *Zurückverweisung zur weiteren Prüfung*
- 5.1 Die Sache ist vorliegend gemäß Artikel 111(2) EPÜ an die erste Instanz zur weiteren Prüfung zurückzuverweisen, weil über die Neuheitsprüfung des Vorrichtungsanspruchs hinausgehend eine Prüfung betreffend erfinderische Tätigkeit bezüglich der Gegenstände der unabhängigen Ansprüche (Verfahrens-, Produkt- und Vorrichtungsansprüche) durch die Prüfungsabteilung noch nicht erfolgt ist.
- 5.2 Eine Zurückverweisung ist im vorliegenden Fall auch deshalb angebracht, weil eine Recherche bisher nicht erfolgt ist und folglich ein über D1 hinausgehender, der

Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu Grunde zu legender Stand der Technik, nicht zur Verfügung steht.

Die Kammer geht davon aus, dass, unter Berücksichtigung der Ausführungen zur Bedeutung einzelner Merkmale des Vorrichtungsanspruchs im obigen Abschnitt 2, einer Recherche nunmehr nichts im Wege stehen dürfte.

- 5.3 Betreffend die weitere Prüfung sei angemerkt, dass sich die Prüfung der Kammer hinsichtlich der Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 22, auch im Hinblick auf die übrigen einzuhaltenden Erfordernisse des EPÜ (Artikel 84, 123(2) EPÜ), auf die für die Neuheitsprüfung relevanten Merkmale beschränkt hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders