

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. November 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0815/10 - 3.2.03
Anmeldenummer: 99123153.1
Veröffentlichungsnummer: 1004716
IPC: E04B 1/80, E04B 1/76
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Dämmplatte

Patentinhaberinnen:
JOMA Dämmstoffwerk GmbH
Weber & Broutin Deutschland GmbH

Einsprechende:
Steinbacher Dämmstoff GmbH

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 100 c), 123(2)(3), 111(1)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
-

Schlagwort:
"Hauptantrag - Erweiterung (bejaht)"
"Hilfsantrag - Erweiterung (verneint)"
"Zurückverweisung an die erste Instanz zur weiteren
Entscheidung"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0815/10 - 3.2.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 23. November 2011

Beschwerdeführerin I: JOMA Dämmstoffwerk GmbH
(Patentinhaberin 1) Jomaplatz 1
D-87752 Holzgünz/Allgäu (DE)

Vertreter: Fiener, Josef
Patentanw. J. Fiener et col.
P.O. Box 12 49
D-87712 Mindelheim (DE)

Beschwerdeführerin II: Weber & Broutin Deutschland GmbH
(Patentinhaberin 2) Am Steinwerk 17
D-57413 Finnentrop-Heggen (DE)

Beschwerdegegnerin: Steinbacher Dämmstoff GmbH
(Einsprechende) Salzburger Straße 35
A-6383 Erpfendorf (AT)

Vertreter: Torggler, Paul Norbert
Wilhelm-Greil-Straße 16
A-6020 Innsbruck (AT)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 8. Februar 2010 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1004716 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Ashley
Mitglieder: E. Frank
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 2. Februar 2010, zur Post gegeben am 8. Februar 2010, das Europäische Patent 1 004 716 gemäß Artikel 101(3)b) EPÜ zu widerrufen.
- II. Die Beschwerdeführerinnen (Patentinhaberinnen) hatten am 11. April 2010 Beschwerde eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung war am 10. Juni 2010 eingegangen.
- III. Mit Ladung vom 6. September 2011 zur mündlichen Verhandlung teilte die Beschwerdekammer den Parteien ihre vorläufige Auffassung in einem Bescheid gemäß Artikel 15(1) VOBK mit. Die mündliche Verhandlung fand am 23. November 2011 statt. Für die Beschwerdeführerinnen war, wie angekündigt mit Schriftsatz vom 21. November 2011, niemand anwesend. Für die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) war, wie mit Schriftsatz vom 16. November 2011 angekündigt, ebenfalls niemand anwesend. Das Verfahren wurde ohne die Parteien fortgesetzt (Regel 115 (2) EPÜ und Artikel 15(3) VOBK).
- IV. Die Beschwerdeführerinnen beantragten schriftsätzlich die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung sowie hilfsweise die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der Basis des Patents in der erteilten Fassung oder des während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 2. Februar 2010 als Hilfsantrag eingereichten Anspruchssatzes.

Die Beschwerdegegnerin hat schriftsätzlich keinen Antrag gestellt.

- V. Der unabhängige Anspruch 1 des erteilten Patents hat folgenden Wortlaut:

Hauptantrag:

"1. Dämmplatte, insbesondere aus Polystyrol, zur Anbringung an Gebäuden mittels eines Klebers, der vorzugsweise schichtförmig auf einem Untergrund (11) aufbringbar ist, wobei die Klebeseite (K) der Dämmplatte (1) an ihrem Grundkörper (2), aus dem die Dämmplatte (1) besteht, mit einer Vielzahl von spitz zulaufenden Erhebungen (3) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den Erhebungen (3) Schlitze (9) eingeformt sind, wobei die Schlitze (9) ab der Basis der Erhebungen (3) in den Grundkörper (2) eingeformt sind."

Hilfsantrag:

wie Hauptantrag, unter Hinzufügung des folgenden Wortlauts:

"... sind, und die pyramidenförmigen Erhebungen (3) in einem gleichmäßigen Raster angeordnet sind."

- VI. Die Beschwerdeführerinnen haben im wesentlichen folgende Argumente schriftlich vorgetragen (eine Beschwerdeerwiderung seitens der Beschwerdegegnerin war nicht eingegangen):

Die Beschwerdeführerinnen argumentierten, dass der Fachmann bei technisch funktionellem (und nicht

mathematischem) Verständnis des Anspruchs 1 den ursprünglichen Figuren entnehmen könne, dass die Schlitze ab der Basis der Erhebungen eingeformt seien. Die genaue Lage der Schlitze sei daher eindeutig festgelegt, und sei im übrigen vom beauftragten Prüfer im Bescheid vom 4. November 2005 vorgeschlagen worden, dem nach dem Grundsatz der Rechtssicherheit vertraut werden könne. Im Gegensatz zur Auffassung der Einspruchsabteilung sei ursprünglich nicht nur ein einziges Ausführungsbeispiel offenbart, sondern mindestens zwei, nämlich erstens die Zeichnungen (in den Figuren), und zweitens die textlichen Erläuterungen (in der Beschreibung). Für den Hauptantrag liege somit keine unzulässige Verallgemeinerung vor, da bereits die Figuren 1 bis 3 Schlitze zeigten, die "ab der Basis der Erhebungen" in den Grundkörper eingeformt seien. Diese Figuren stellten somit ein erstes Ausführungsbeispiel dar, welches keiner weiteren Erläuterung aus der Beschreibung bedürfe.

Darüber hinaus sei zumindest für den Hilfsantrag auch die Position der Erhebungen definiert, nämlich durch die Angabe "in einem gleichmäßigem Raster". Die in der Entscheidung der Einspruchsabteilung angeführte Variante würde nicht unter das Merkmal "gleichmäßiges Raster" fallen, da solch eine Variante eben im Gegensatz dazu ungleichmäßig wäre. Daher sei auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag nicht unzulässig erweitert.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Änderungen Hauptantrag*

(Artikel 100 c), vgl. Artikel 123 (2) EPÜ)

2.1 Der erteilte Anspruch 1 beruht zunächst auf den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 5. Anspruch 5 wie eingereicht nimmt lediglich auf Schlitze "zwischen" den Erhebungen Bezug, eine spezielle Anordnung an den Erhebungen ist nicht beschrieben. Das Merkmal im erteilten Anspruch 1, wonach die Schlitze "ab der Basis der Erhebungen" in den Grundkörper eingeformt sind, wurde den eingereichten Figuren entnommen. Wie von der Einspruchsabteilung unter Punkt 2.3 ihrer Entscheidung dargelegt, sind die in den Figuren gezeigten Schlitze jedoch stets ab der Basis pyramidenförmiger Strukturen in den Grundkörper eingeformt, die zudem im Raster angeordnet sind. Auch der ursprünglichen Beschreibung sind keine Ausführungsbeispiele entnehmbar, wonach der Fachmann zweifelsfrei erkennen würde, dass die in den Figuren gezeigten Schlitze eben nicht in Zusammenhang mit der Pyramidenform im Raster stünden, sondern unmittelbar und eindeutig auch ab der Basis irgendwelcher (und irgendwie angeordneter) Erhebungen eingeformt werden könnten (vgl. Anmeldung, insbesondere Absätze [0007], [0010], [0017] und [0020], wie veröffentlicht).

2.2 Schlitze ab der Basis von Erhebungen ohne Pyramidenform und rasterförmiger Anordnung sind der eingereichten Anmeldung daher nicht zu entnehmen, und stellen folglich eine Verallgemeinerung ("*intermediate generalisation*") dar.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag erfüllt daher nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

2.3 Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass den Beschwerdeführerinnen die vom beauftragten Prüfer vorgeschlagene - und nicht bindende - Fassung in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigte am 23. März 2007 mitgeteilt wurde, und innerhalb der vorgeschriebenen Frist ein Einverständnis der Beschwerdeführerinnen mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung jedenfalls erfolgte (Regel 51(4) EPÜ 1973).

3. *Änderungen Hilfsantrag*
(Artikel 123 (2),(3) EPÜ)

3.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags beruht auf Anspruch 1 wie erteilt, und wurde durch die Hinzufügung der Formulierung "und die pyramidenförmigen (Erhebungen)" und des Wortlauts des ursprünglichen Anspruchs 2 weiter eingeschränkt.

3.2 Den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 5 in Zusammenhang mit der Beschreibung folgend, wird durch Schlitze im Raster die Biegebeweglichkeit der Dämmplatte und dadurch ihre Anpassungsfähigkeit an unebene Untergründe erhöht. Die "Rasterschlitzung" wird hierzu bezüglich Häufigkeit, Anordnung und Tiefe entsprechend dimensioniert (vgl. Anmeldung, Absatz [0010], Spalte 3, Zeilen 1 bis 17, wie veröffentlicht). Nach Ansicht der Kammer ist für den Fachmann daher eine beliebige Anordnung von Schlitzten zwischen pyramidenförmigen Erhebungen im Raster der Dämmplatte, selbst z.B. an jeder in gewissem Abstand angeordneten Erhebung, ursprünglich offenbart, falls es die Dimensionierung der Rasterschlitzung erfordert.

Obwohl in den verschiedenen Ansichten der Figuren nur ein einziger Schlitz in einer Richtung bei Pyramiden in Rasteranordnung beispielhaft gezeigt ist, ist nach Auffassung der Kammer, basierend auf der zugehörigen Figurenbeschreibung (vgl. Anmeldung, Absätze [0017] und [0020], wie veröffentlicht) die Anordnung von Rasterschlitz (also kreuzend zwischen den Pyramidenreihen) in den Figuren mit umfasst, bzw. gilt die in Bezug auf Rasterschlitz und deren Anpassung an unebene Untergründe beschriebene beliebige Anordnung (vgl. Anmeldung, Absatz [0010], wie veröffentlicht) auch für Schlitz in nur einer Richtung.

- 3.3 Ein Zusammenhang ihrer möglichen Anordnung bzw. Häufigkeit zur Dimensionierung an unebene Untergründe mit dem Umstand dass die (Raster-)Schlitz, so wie in Figur 1 gezeigt, "ab der Basis" der pyramidenförmigen Erhebungen eingeformt sind, ist nach Ansicht der Kammer für den Fachmann nicht erkennbar. Selbst wenn der Fachmann zum Anmeldezeitpunkt das von der Einspruchsabteilung zu Anspruch 1 des Hilfsantrags unter Punkt 2.4 ihrer Entscheidung konstruierte Ausführungsbeispiel mit im Raster beabstandeten Erhebungen für technisch sinnvoll erachten würde, ist dieses somit der Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldung entnehmbar.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag erfüllt daher die Erfordernisse des Artikels 123(2) und (3) EPÜ.

4. *Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung*
(Artikel 111(1) EPÜ)

Das Patent wurde wegen unzulässiger Erweiterung des Anspruchs 1 widerrufen. Der Einspruch wurde auch darauf gestützt, dass der Gegenstand des Patents nicht patentfähig sei (Artikel 100 a) EPÜ). Da Neuheit und erfinderische Tätigkeit von den Parteien im Beschwerdeverfahren nicht angesprochen wurden, und auch die Einspruchsabteilung sich hierzu im erstinstanzlichen Verfahren noch nicht geäußert hat, verweist die Kammer (dem Antrag der Beschwerdeführerinnen folgend) in Ausübung ihres Ermessens die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 2. Februar 2010 als Hilfsantrag eingereichten Anspruchssatzes zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Hampe

G. Ashley