

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 3. Februar 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0898/13 - 3.2.07

Anmeldenummer: 08017694.4

Veröffentlichungsnummer: 2050514

IPC: B28B11/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen einer strukturierten
Oberfläche einer lackierten Werkstoffplatte

Patentinhaberin:

Robert Bürkle GmbH

Einsprechende:

Hymmen GmbH
Maschinen- und Anlagenbau

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 52, 54, 56
VOBK Art. 12(1), 13(1)

Schlagwort:

verspätet eingereichte Entgegenhaltung zugelassen bei der
Einspruchsabteilung - zugelassen (ja)

Entgegenhaltung verspätet eingereicht im Beschwerdeverfahren -
zugelassen (nein)

Neuheit - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0898/13 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 3. Februar 2017

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

Hymmen GmbH
Maschinen- und Anlagenbau
Theodor-Hymmen-Strasse 3
33613 Bielefeld (DE)

Vertreter:

Dantz, Jan Henning
Loesenbeck - Specht - Dantz
Patent- und Rechtsanwälte
Am Zwinger 2
33602 Bielefeld (DE)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Strasse 123
72250 Freudenstadt (DE)

Vertreter:

Lemcke, Brommer & Partner
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Bismarckstraße 16
76133 Karlsruhe (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 8. März 2013 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2050514 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf

Mitglieder: K. Poalas

G. Patton

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Zurückweisung des Einspruchs gegen das europäische Patent Nr. 2 050 514 unter Wahrung der Frist- und Formerfordernisse Beschwerde eingelegt und diese begründet.
- II. Mit dem Einspruch war das Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) angegriffen worden.
- III. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass diese Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstünden.
- IV. Folgende, in der vorliegenden Entscheidung erwähnten Entgegenhaltungen wurden im Einspruchsverfahren eingereicht:

D1 DE 20 2007 014 736 U (Prioritätsdokument),
D2 DE 10 2007 019 871 A1,
D3 Registerauszug des Deutschen Patent- und
Markenamtes zur Entgegenhaltung D2,
D4 WO 2008/132126 bzw. EP 2 148 746,
D8 US 5 565 260,.
D11 EP 1 645 339 A1

Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin mit ihrem auf den 18. Juni 2014 datierten Schriftsatz folgende Entgegenhaltung ein:

D12 WO 03/053643 A1.

V. In ihrer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK (Mitteilung) teilte die Kammer den Parteien eine Auflistung der während der mündlichen Verhandlung zu erörternden Themen (vorliegend relevante Punkte 2 a) bis f)) sowie ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit (Punkte 3 bis 9). Wegen deren Inhalts wird auf die Mitteilung Bezug genommen.

Unter den Punkten 3, 4, 5 und 7 der Mitteilung wies die Kammer darauf hin, dass für die Ansprüche 1 und 12 des Patents in der erteilten Fassung die beanspruchte Priorität der D1 (19. Oktober 2007) beansprucht werden könnte, die D2 keinen vorveröffentlichten Stand der Technik darstellte, aus der Offenbarung der D4 nur die Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 1 bis 4 deren Priorität (25. April 2007) genösse, die D8 dem Beschwerdeverfahren zugrunde zu legen wäre sowie die Gegenstände der Ansprüche 1 und 12 neu wären.

Keine der Parteien nahm zu den Hinweisen der Kammer schriftsätzlich Stellung und beschränkten ihr mündliches Vorbringen während der mündlichen Verhandlung auf die Punkte 2 d) und 6 sowie 2 f) und 8 der Mitteilung.

Am 3. Februar 2017 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheiten deren Verlaufs, insbesondere zu den Anträgen und verfahrenswesentlichen Erklärungen der Parteien, den mit den Parteien erörterten Themen sowie dem Tenor der am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündeten und vorliegend ausführlich begründeten Entscheidung wird auf das Sitzungsprotokoll Bezug genommen.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte

die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag), hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der mit Schriftsatz vom 23. Oktober 2013 als Hilfsanträge 1 und 2 eingereichten Anspruchssätze.

VII. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 12 gemäß dem Patent in der erteilten Fassung (Hauptantrag) lauten wie folgt:

"1. Verfahren zum Herstellen einer strukturierten Oberfläche einer lackierten Werkstoffplatte, wobei eine gleichförmige, nicht strukturierte Decklackschicht auf die Werkstoffplatte aufgetragen und vor dem endgültigen Aushärten der Decklackschicht im Durchlaufverfahren mittels einer Auftragswalze eine Lackstruktur auf die Decklackschicht aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass zum Aufbringen der Lackstruktur eine gummierte Auftragswalze verwendet wird, deren Gummierung mit, der aufzubringenden Struktur entsprechenden, Vertiefungen zum Übertragen von Lack aus einer Dosiereinrichtung auf die Decklackschicht der Werkstoffplatte versehen ist".

"12. Vorrichtung zum Herstellen einer strukturierten Oberfläche einer lackierten Werkstoffplatte, umfassend

eine Lackiereinrichtung (5) zum Auftragen einer gleichförmigen, nicht strukturierten Decklackschicht (11) auf die Werkstoffplatte (8), eine Auftragswalze (1) zum Aufbringen einer Lackstruktur (10) auf die Decklackschicht (11), eine Dosiereinrichtung (4) zum Dosieren von Lack auf die Auftragswalze (1), sowie eine Transporteinrichtung (12) zum Transportieren der Werkstoffplatte (8) von der Lackiereinrichtung (5) zur Auftragswalze (1), dadurch gekennzeichnet, dass die Auftragswalze (1) eine gummierte Oberfläche (3) mit, der aufzubringenden Lackstruktur (10) entsprechenden, Vertiefungen (9) zum Übertragen von Lack aus der Dosiereinrichtung (4, 7) auf die Decklackschicht (11) der Werkstoffplatte (8) aufweist".

Angesichts der Entscheidung der Kammer ist der Wortlaut der unabhängigen Ansprüche der Hilfsanträge 1 und 2 nicht weiter von Bedeutung.

VIII. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Wirksamkeit der im Streitpatent in Anspruch genommenen Priorität, bzw. der Zeitrang der Ansprüche 1 und 12 des Streitpatents (Punkte 2.a) und 3 der Mitteilung); der Zeitrang der Ausführungsbeispiele der D4 (Punkte 2.b) und 4 der Mitteilung); die Zulassung ins Verfahren der D8 (Punkte 2.c) und 5 der Mitteilung); die Neuheit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 12 gemäß Hauptantrag (Punkte 2.e) und 7 der Mitteilung)

Das Merkmal des Anspruchs 1 des Streitpatents, wonach "vor dem endgültigen Aushärten der Decklackschicht im Durchlaufverfahren mittels einer Auftragswalze eine Lackstruktur auf die Decklackschicht aufgebracht wird" (Merkmal 1.3), ergebe sich in dieser allgemeinen

Fassung nicht aus den ursprünglichen
Vorrichtungsansprüchen.

D2 bilde einen vorveröffentlichten Stand der Technik,
denn durch den Registerauszug D3 sei belegt, dass am
26. Juni 2008 ein Antrag auf vorzeitige Offenlegung der
Anmeldung gestellt worden sei.

Die Einspruchsabteilung habe D8 schon in ihrem auf den
7. September 2012 datierten Ladungsbescheid D8 als
relevanten Stand der Technik angesehen und diese ins
Verfahren zugelassen. Die Zulassung der D8 durch die
Einspruchsabteilung sei daher folgerichtig und
keinesfalls überraschend für die Patentinhaberin
gewesen, da die mündliche Verhandlung erst lange nach
der Einreichung der D8, nämlich über ein halbes Jahr
danach, stattgefunden habe.

Das Ausführungsbeispiel nach Figur 5 der D4 weise alle
Merkmale des Anspruchs 1 auf und sei somit
neuheitsschädlich, wenn die Priorität nicht wirksam
beansprucht sei.

D4 beschreibe in den Ausführungsbeispielen der Figuren
1 bis 4 eine Vorrichtung mit sämtlichen Merkmalen des
Anspruches 12.

D8 nehme den Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs 12
neuheitsschädlich vorweg.

*Zulassung ins Verfahren der D12 (Punkte 2.d) und 6 der
Mitteilung)*

Die D12 solle zum Beleg der allgemeinen Fachkenntnis
und -praxis des Fachmanns im Sinne eines generellen
Bestrebens nach Toleranzausgleich ins Verfahren

zugelassen werden.

Anspruch 1 - erfinderische Tätigkeit (Punkte 2.f) und 8 der Mitteilung)

D11 in Verbindungen mit dem allgemeinen Fachwissen

Das aus D11 bekannte direkte Tiefdruckverfahren gemäß Figuren 1 und 2 offenbare sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

In D11 sei das Material der strukturierten Mantelfläche der im o.g. Verfahren benutzten Auftragswalze nicht erwähnt ("gummierte Auftragswalze").

Ausgehend von der D11 sei die zu lösende Aufgabe darin zu sehen, das Material der strukturierten Mantelfläche der Auftragswalze auszuwählen.

Im Anspruch 49 der D11 sei der Einsatz einer glatten gummierten oder metallischen Mantelfläche in Kombination mit einer profilierten Rakel zum Verteilen des Versiegelungslackes auf der Mantelfläche offenbart. Der Einsatz einer gummierten Mantelfläche für die Auftragswalze ist somit grundsätzlich schon in der D11 offenbart, allerdings bezogen nur auf eine glatte Ausführungsform.

Der sich auf der Suche nach einem geeigneten Material für die strukturierte Mantelfläche der Auftragswalze zur Anwendung beim o.g. direkten Tiefdruckverfahren befindende Fachmann wählte somit eine gummierte Mantelfläche, ohne dabei erfinderisch tätig zu werden.

D11 in Kombination mit D8

In D8 werde in Spalte 4, Zeilen 11 bis 29, erläutert, dass elastomere Walzen für ein direktes Beschichtungsverfahren eingesetzt werden können, die von einer bestimmten Firma bezogen werden können. Am Ende des o.g. Absatzes werde zudem erläutert, dass Auftragswalzen aus Metall oder Keramik ebenfalls für einige Anwendungen verwendet werden können.

Der Fachmann erhalte somit aus D8 den Hinweis, dass Auftragswalzen Zukaufteile seien, die im Hinblick auf die Materialwahl von verschiedenen Herstellern bezogen werden können und an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst werden können. Ein solcher Hinweis lege schon nahe, dass der Fachmann eine Materialauswahl für die Auftragswalze so durchführen werde, dass dies für den entsprechenden Einsatzzweck passend sei.

Der Einsatz von elastomeren Walzen, wie sie in der D8 offenbart seien, besitze den Vorteil eines gewissen Toleranzausgleiches, was gerade bei der Beschichtung von harten Werkstoffplatten sinnvoll sei, da diese sich nur in einem gewissen Toleranzbereich hinsichtlich ihrer Dicke herstellen lassen. Demgegenüber seien harte Materialien wie Metall oder Keramik für einen Toleranzausgleich weniger geeignet, könnten aber dafür ein schärferes Druckbild herstellen.

Der Dickenausgleich bei Werkstoffplatten unterschiedlicher Stärke werde auch im Absatz 4 der D11 angesprochen.

Im Absatz 38 der D11 sei angegeben, dass Techniken eingesetzt werden könnten, die sich bereits bei anderen Anwendungen etabliert hätten. Dies bedeute, dass der

aus D11 ausgehende Fachmann, auch andere, wie z.B. aus dem in D8 offenbarten Verfahren bekannte Walzen eine elastomere Mantelfläche aufweisende Auftragswalze bei der Materialauswahl in Betracht ziehen würde.

Anspruch 12 - erfinderische Tätigkeit

Die oben vorgebrachte Argumentation in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Verfahrensanspruchs 1 gelte auch für den Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs 12.

IX. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Wirksamkeit der im Streitpatent in Anspruch genommenen Priorität, bzw. der Zeitrang der Ansprüche 1 und 12 des Streitpatents (Punkte 2.a) und 3 der Mitteilung); der Zeitrang der Ausführungsbeispiele der D4 (Punkte 2.b) und 4 der Mitteilung); die Zulassung ins Verfahren der D8 (Punkte 2.c) und 5 der Mitteilung); die Neuheit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 12 gemäß Hauptantrag (Punkte 2.e) und 7 der Mitteilung)

Basis für das Merkmal des Anspruchs 1 des Streitpatents, wonach "vor dem endgültigen Aushärten der Decklackschicht im Durchlaufverfahren mittels einer Auftragswalze eine Lackstruktur auf die Decklackschicht aufgebracht wird" (Merkmal 1.3), sei in den Absätzen 1, 2, 12 und 13 der D1 zu finden.

D2 stelle keinen vorveröffentlichten Stand der Technik dar.

D8 betreffe ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Beschichten einer bahnförmigen Metallfolie, was für ein

Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen einer strukturierten Oberfläche einer lackierten Werkstoffplatte nicht, jedenfalls nicht *prima facie*, einschlägig sei. Insofern habe die Einspruchsabteilung das Ermessen bezüglich einer Zulassung der D8 nicht anhand der richtigen Kriterien ausgeübt. D8 sei daher als verspätetes Vorbringen vom Verfahren auszuschließen.

Zumindest das Merkmal 1.3 des Anspruchs 1, wonach "vor dem endgültigen Aushärten der Decklackschicht im Durchlaufverfahren mittels einer Auftragswalze eine Lackstruktur auf die Decklackschicht aufgebracht wird", sei in den Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren 1 bis 4 der D4 nicht offenbart.

Die Merkmale des Anspruchs 12, wonach "umfassend eine Lackiereinrichtung (5) zum Auftragen einer gleichförmigen, nicht strukturierten Decklackschicht (11) auf die Werkstoffplatte (8)", "sowie eine Transporteinrichtung (12) zum Transportieren der Werkstoffplatte (8) von der Lackiereinrichtung (5) zur Auftragswalze (1)" (Merkmale 12.2 und 12.5), seien weder in den Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren 1 bis 4 der D4 noch in D8 offenbart.

Zulassung ins Verfahren der D12 (Punkte 2.d) und 6 der Mitteilung)

Die D12 solle als verspätet eingereicht und nicht relevant ins Verfahren nicht zugelassen werden.

Anspruch 1 - erfinderische Tätigkeit (Punkte 2.f) und 8 der Mitteilung)

D11 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen oder

in Kombination mit D8

Das aus D11 bekannte direkte Tiefdruckverfahren gemäß Figuren 1 und 2 offenbare sämtliche Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1, nicht dagegen die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1.

Die zu lösende Aufgabe sei angesichts des o.g. nächstliegenden Standes der Technik darin zu sehen, das o.g. Verfahren so weiter zu entwickeln, dass die Haptik einer damit hergestellten strukturierten Oberfläche verbessert werde, siehe hierzu Absatz 10 der Streitpatenschrift.

Keiner der vorgelegten Entgegenhaltungen könne entnommen werden, dass vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patents die Anwendung von Gravurwalzen mit einer gummierten Mantelfläche für das Bedrucken von Werkstoffplatten in einem direkten Tiefdruckverfahren bekannt gewesen sei.

Wegen der grundlegenden Unterschiede zum Erfindungsgegenstand hätte der Fachmann ausgehend von D11 zur Lösung der gestellten Aufgabe die D8 nicht in Betracht gezogen.

Selbst wenn in der D8 Auftragswalzen aus unterschiedlichen Materialien als austauschbare Komponenten beschrieben seien (Seite 9 der Beschwerdebegründung), es sei nicht ersichtlich, warum der Fachmann die D8 ergänzend zur D11 überhaupt hätte heranziehen sollen, warum er aufgrund eines Hinweises auf austauschbare Komponenten das Verwenden einer gummierten Auftragswalze für das Auftragen einer Lackstruktur bei einer Werkstoffplatte in einem direkten Tiefdruckverfahren hätte in Betracht ziehen

sollen und warum er bei einer Zusammenschau der Dokumente D11 und D8 ausgerechnet die Lösung gemäß Anspruch 1 gewählt hätte ("could-would approach").

In D8 sei kein Hinweis dahingehend zu finden, dass zur Verbesserung der Haptik einer damit hergestellten strukturierten Oberfläche eine gummierte Auftragswalze zum Übertragen von Lack aus einer Dosiereinrichtung auf die Decklackschicht einer Werkstoffplatte in einem direkten Tiefdruckverfahren zu verwenden.

Anspruch 12 - erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ

Die oben vorgebrachte Argumentation in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Verfahrensanspruchs 1 gelte auch für den Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs 12.

Entscheidungsgründe

1. *Wirksamkeit der im Streitpatent in Anspruch genommenen Priorität, bzw. der Zeitrang der Ansprüche 1 und 12 des Streitpatents; der Zeitrang der Ausführungsbeispiele der D4; die Zulassung ins Verfahren der D8; die Neuheit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 12 gemäß Hauptantrag*

1.1 Die Kammer hat den Parteien zu diesen Punkten ihre vorläufige Meinung mitgeteilt. In den Punkten 2 a) bis 2 c) und 2 e) sowie 3 bis 5 und 7 der Mitteilung heißt es:

"2. In der mündlichen Verhandlung werden voraussichtlich folgende Punkte zu diskutieren sein:

a) Wirksamkeit der im Streitpatent in Anspruch genommenen Priorität, bzw. der Zeitrang der Ansprüche 1 und 12 des Streitpatents,

b) der Zeitrang der Ausführungsbeispiele der D4 (EP 2 148 746, bzw. WO 2008/132126),

c) die Zulassung der D8 (US 5 565 260) ins Einspruchsverfahren durch die Einspruchsabteilung,

...

e) die Neuheit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 12 gemäß Hauptantrag,

...

In der vorliegenden Mitteilung der Kammer wird auf die unter Punkt I.1.1 der Beschwerdeerwiderung angegebene Merkmalsgliederung der Ansprüche 1 und 12 des Hauptantrags Bezug genommen.

3. Im Hinblick auf den Punkt a) oben macht die Kammer folgende Bemerkungen:

3.1 Die Kammer schließt sich der unter den Punkten II.4 und II.5 der Entscheidung der Einspruchsabteilung angegebene Begründung in Bezug auf die Wirksamkeit der im Streitpatent in Anspruch genommenen Priorität an.

3.2 Die Beschwerdeführerin führt diesbezüglich aus, dass das Merkmal 1.3 des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents "sich in dieser allgemeinen Fassung nicht aus den ursprünglichen Vorrichtungsansprüchen ergibt".

3.3 Dabei scheint es, dass die Absätze 1 und 2 der D1 (DE 20 2007 014 736 U) eindeutig die darin beschriebene Erfindung und nicht etwa den dort beschriebenen Stand der Technik betreffen. Absatz 2 bezieht sich auf Absatz 1 ("eine solche Vorrichtung"), und Absatz 1 beziehen sich explizit auf die Erfindung ("die Erfindung betrifft eine Vorrichtung..."). Es scheint sich bei den dort beschriebenen Merkmalen um diejenigen Merkmale der Erfindung bzw. des Hauptanspruchs zu handeln, die an sich bereits aus dem Stand der Technik bekannt waren, die jedoch gleichwohl zur Erfindung gehören.

3.4 Die Ansprüche 1 und 12 des Streitpatents scheinen daher den Zeitrang des Prioritätstags vom 19. Oktober 2007 zu genießen.

3.5 Bei einer solchen Konstellation kann die deutsche Offenlegungsschrift D2 (D2 DE 10 2007 019 871 A1),

selbst wenn der von der Beschwerdeführerin behauptete Offenlegungstag vom 26. Juni 2008 gültig sein sollte, nicht einen vorveröffentlichten Stand der Technik darstellen.

4. Im Hinblick auf den Punkt b) oben macht die Kammer folgende Bemerkungen:

Da das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 5 der D4 in D2 nicht offenbart war, genießen nur die Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 1 bis 4 der D4 den Zeitrang des Prioritätstags der D4 vom 25. April 2007. Nur diese letzten Ausführungsbeispiele gehören daher zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ.

5. Im Hinblick auf den Punkt c) oben macht die Kammer folgende Bemerkungen:

5.1 Mit ihrem auf den 2. August 2012 datierten Schriftsatz reichte die Einsprechende außerhalb der Einspruchsfrist u.a. die Entgegenhaltung D8 ein. Die Einspruchsabteilung hatte daher anhand des Artikels 114 (2) EPÜ das Ermessen, diese Entgegenhaltung ins Verfahren zuzulassen oder nicht. Sie entschied zugunsten der Zulassung und Berücksichtigung dieses Dokuments (siehe: Punkte 3 und 6.4 des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 26. Februar 2013)

5.2 Die Kammer hat daher nur auf das Vorliegen eines Ermessensfehlers überprüfen (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, Kap. IV.C.1.2.2 a).

5.3 Die Einspruchsabteilung bejahte ausdrücklich die prima facie-Relevanz der Entgegenhaltung D8 (vgl. Protokoll, supra). Die Relevanz dieser Druckschriften

wurde zwar nicht separat begründet, eine implizite Begründung der Relevanz ergibt sich aber daraus, dass die Entgegenhaltung D8 im Zusammenhang mit der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit in der angefochtenen Entscheidung eingehend zitiert wurde (vgl. Punkte 10, 18 und 19 der Gründe der angefochtenen Entscheidung).

5.4 Die Kammer sieht aus diesen Gründen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen bei der Zulassung der Entgegenhaltung D8 nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausübte.

Überdies ist die D8 Teil der angefochtenen und im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens nach Artikel 106 (1) EPÜ zu überprüfenden Entscheidung geworden.

Eine Nichtberücksichtigung der D8 nach Artikel 12 (4) VOBK ist folglich nicht veranlasst, vielmehr ist diese Entgegenhaltung nach Artikel 12 (1) VOBK dem Beschwerdeverfahren zugrunde zu legen.

...

7. Im Hinblick auf den Punkt e) oben macht die Kammer folgende Bemerkungen:

7.1 Die Kammer ist der vorläufigen Meinung, dass die Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 1 bis 4 der D4 das Merkmal 1.3 des Anspruchs 1 und die Merkmale 12.2 und 12.5 des Anspruchs 12 nicht offenbaren, und dass zumindest die Merkmale 12.2 und 12.5 des Anspruchs 12 in D8 nicht offenbart sind.

7.2 Dementsprechend erachtet die Kammer vorläufig, dass die Gegenstände der Ansprüche 1 und 12 neu sind."

1.2 Beide Parteien haben zu dieser vorläufigen Meinung der Kammer im Rahmen des ihnen gewährten rechtlichen Gehörs während des schriftlichen Verfahrens als auch während der mündlichen Verhandlung nicht Stellung genommen.

1.3 Die Kammer hält auch nach nochmaliger Würdigung der Sach- und Rechtslage an ihrer in der o.g. Mitteilung geäußerten Auffassung fest und erachtet, dass die Ansprüche 1 und 12 des Streitpatents den Zeitrang des Prioritätstags vom 19. Oktober 2007 genießen, die D2 keinen vorveröffentlichten Stand der Technik darstellt, nur die Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 1 bis 4 der D4 den Zeitrang des Prioritätstags der D4 vom 25. April 2007 genießen, D8 dem Beschwerdeverfahren zugrunde gelegt wird, die Gegenstände der Ansprüche 1 und 12 neu sind.

2. Zulassung ins Verfahren der D12

2.1 Gemäß Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Verfahrensbeteiligten nach Einreichung der Beschwerdebegründung und -erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

2.2 Die D12 wurde seitens der Beschwerdeführerin erstmals mit Schriftsatz vom 18. Juni 2014 und somit fast ein Jahr nach Einreichung ihrer Beschwerdebegründung vorgelegt.

- 2.3 Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin klarstellend argumentiert, dass die D12 nur zum Beleg des seitens der Beschwerdegegnerin bestrittenen allgemeinen Fachwissens des Fachmanns im Sinne eines generellen Bestrebens nach Toleranzausgleich diene und sie aus diesem Grund trotz ihres verspäteten Einreichens ins Verfahren zugelassen werden solle.
- 2.4 Zur Überzeugung der Kammer gehört ein generelles Bestreben nach Toleranzausgleich zur allgemeinen Fachkenntnis und -praxis des Fachmanns. Eines druckschriftlichen Beleges dafür bedarf es daher nicht, so dass es auf die Verspätung des Einreichens eines solchen nicht notwendigen Dokumentes vorliegend nicht ankommt.
- 2.5 Soweit damit die Kammer aus formellen Gründen nach Artikel 13 (1) VOBK die D12 nicht ins Verfahren zulässt, ändert dies nichts daran, was die Kammer an allgemeinem Fachwissen ihrer Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zugrunde legt.
3. *Anspruch 1 gemäß Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit*
- D11 in Kombination mit dem allgemeinem Fachwissen*
- 3.1 Es ist unstreitig, dass das in den Figuren 1 und 2 der D11 abgebildete direkte Tiefdruckverfahren alle Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 offenbart.
- 3.2 Das Verfahren gemäß Anspruch 1 unterscheidet sich deshalb von dem aus D11 bekannten Verfahren durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs jedenfalls bezogen auf das Material der Auftragswalze, also die Verwendung einer gummierten Auftragswalze, deren

Gummierung mit, der aufzubringenden Lackstruktur entsprechenden, Vertiefungen zum Übertragen von Lack aus einer Dosiereinrichtung auf die Decklackschicht der Werkstoffplatte versehen ist.

3.3 Nach dem Streitpatent besteht die Wirkung dieser Unterscheidungsmerkmale in der Verbesserung der Haptik einer durch das beanspruchte Verfahren entsprechend strukturierten Oberfläche (siehe Absätze 10 und 31 des Streitpatents).

3.4 Die zu lösende Aufgabe ist daher darin zu sehen, das aus D11 bekannte Verfahren so zu weiter zu entwickeln, dass die Haptik einer damit hergestellten strukturierten Oberfläche verbessert wird.

Soweit die Beschwerdeführerin die objektive Aufgabe allgemeiner dahingehend formuliert, das Material der strukturierten Auftragswalze auszuwählen, wäre auch ausgehend von dieser Aufgabe der Gegenstandes von Anspruch 1 dem Fachmann aus D11 nicht nahegelegt, wie im Folgenden näher ausgeführt.

3.5 In D11 werden zur Herstellung einer strukturierten Oberfläche auf einem Werkstück ganz unterschiedliche Alternativen zum Aufbringen einer Lackstruktur auf eine nicht strukturierte Decklackschicht beschrieben, insbesondere das Durchführen eines direkten Tiefdrucks mit einer Gravurwalze (Figur 2), das Durchführen eines Offset-Drucks mit Gravurwalze und Gummituch-Zylinder (Figur 3), das strukturierte Aufdosieren von Lack auf eine Übertragungswalze mit glatter, gummierter Mantelfläche (Figur 4) oder ein Digitaldruckverfahren, wobei schon für diese vier verschiedenen Alternativen ganz unterschiedliche Randbedingungen gegeben sind und unterschiedliche Materialien für die beteiligten

Druckwalzen eingesetzt werden.

3.6 Im direkten Tiefdruckverfahren gemäß Figuren 1 und 2 der D11, welches als nächstliegender Stand der Technik betrachtet wird, wird eine Gravurwalze mit einer geprägten und gestichelten Mantelfläche benutzt. Somit weisen die o.g. Herstellungsmethoden der Mantelflächenstruktur der Gravurwalze darauf hin, dass es sich dabei um eine harte, metallische Mantelfläche handelt (siehe hierzu Absatz 38 und Anspruch 48 der D11).

3.7 Dadurch wird der Fachmann dazu angehalten, eine harte und somit höchstwahrscheinlich eine metallische Mantelfläche zur Durchführung des aus D11 bekannten direkten Tiefdruckverfahrens vorzusehen. Die Auswahl einer gummierten Auftragswalze gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 des Streitpatents liefe daher dieser Lehre der D11 entgegen.

3.8 Der Gegenstand von Anspruch 1 ist folglich auch unter Zugrundelegung der weitgefassten Aufgabenstellung der Beschwerdeführerin nicht durch die Offenbarung der D11 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt, sondern beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

D11 in Kombination mit D8

3.9 D8 offenbart ein Verfahren zum Beschichten einer bahnförmigen Metallfolie mit einer strukturierten Polymerschicht. Die Polymerschicht wird mit einer Auftragswalze auf eine zwischen dieser und einem Gegendruckzylinder durchlaufenden, bahnförmigen Metallfolie aufgebracht, wobei die Auftragswalze einen Elastomermantel mit Vertiefungen zum Übertragen von

flüssigem Polymermaterial aus einer Dosiereinrichtung auf die Metallfolie aufweist. Diese Vertiefungen bilden eine Struktur, die eine entsprechend strukturierte Polymer-Oberfläche auf der Metallfolie erzeugt.

- 3.10 Es ist außerdem noch dazu anzumerken, dass eine gummierte Auftragswalze 22, 44, die wie in D8 eine zwischen sich und einer Gegendruckwalze 20, 46 hindurchlaufende flexible Metallfolie bedruckt, sich am Ort des Drucks anders als eine gummierte Auftragswalze gemäß Anspruch 1 des Streitpatents verhält, die auf der Oberfläche einer starren Werkstoffplatte abrollt.
- 3.11 Insofern sind das aus D8 bekannte Verfahren und der Gegenstand des Anspruchs 1 schon grundsätzlich nicht vergleichbar.

Jedenfalls kann es nicht als für den Fachmann naheliegend bezeichnet werden, die Lehre der D8 auf das Lackieren einer starren Werkstoffplatte nach D11 zu übertragen. Die Verwendung einer nachgiebigen Tiefdruckwalzen-Oberfläche nach D8 und einer unnachgiebigen, starren Werkstoffoberfläche nach D11 führte nämlich zu einem unscharfen Druck. Dies lieferte dem entgegen, was der Fachmann auf dem Gebiet der Druckmaschinen gerade zu vermeiden sucht und was im Ergebnis auch der Ziel der D8 zuwider lieferte, ein scharfes und ausgeprägtes Muster auf eine Metallfolie anzubringen (siehe Spalte 2, Zeilen 8 bis 9).

- 3.12 Selbst wenn in D8 Auftragswalzen aus unterschiedlichen Materialien (Metall, Keramik oder Gummi) als austauschbare Komponenten beschrieben sind (siehe Spalte 4, Zeilen 11 bis 29), ist nicht ersichtlich, warum der Fachmann eine solche aus D8 bekannte gummierte Auftragswalze, welche für das darin

beschriebene Verfahren zum Beschichten einer bahnförmigen Metallfolie für das aus D11 bekannte direkte Tiefdruckverfahren für Werkstoffplatten tatsächlich auswählen **würde**.

- 3.13 Die Beschwerdeführerin legte trotz entsprechender Nachfrage seitens der Kammer keinen Beleg für die von ihr aufgestellte, von der Beschwerdegegnerin jedoch bestrittene Behauptung vor, dass der Fachmann automatisch die für das in D8 offenbarte Verfahren beschriebene Auftragswalze, welche aus unterschiedlichen Materialien (Metall, Keramik oder Gummi) bestehen könnte, auch auf das aus D11 bekannte direkte Tiefdruckverfahren für Werkstoffplatten übertrüge.
- 3.14 Zur Überzeugung der Kammer stünden dem um einen Plattendickenausgleich bzw. Toleranzausgleich der Oberflächenunebenheiten der zu behandelnden Werkstoffplatten bemühten Fachmann andere ihm bekannte bzw. gängige Möglichkeiten zu Lösung der o.g. Problematik zur Verfügung, z.B. nicht nur ein automatischer Höhenausgleich der den Lack aufbringende Vorrichtung, sondern auch die Steuerung der aufgetragenen Lackmenge. Außerdem bietet ihm die D11, von der er bei seinen Überlegungen zur Lösung der objektiven Aufgabe als nächstliegender Stand der Technik startet, zu diesem Zweck die Auswahl zwischen mehreren Druckverfahren (siehe Punkt 3.5 oben).
- 3.15 Der Fachmann findet nach Überzeugung der Kammer und insoweit entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin auch bei Rückgriff auf seine allgemeine Fachkenntnis und -praxis keinen Hinweis darauf, zum Zweck eines Plattendickenausgleichs bzw. Toleranzausgleichs der Oberflächenunebenheiten beim

Bedrucken von Werkstoffplatten eine Gummierung für die Mantelfläche der im aus D11 bekannten direkten Tiefdruckverfahrens benutzten Gravurwalze vorzusehen, zumal dies unter gleichzeitigen Inkaufnahme einer dadurch entstehenden Unschärfe des Druckbilds geschähe.

- 3.16 Anhand der unterschiedlichen zu bedruckenden Substrate, nämlich Werkstoffplatten in D11 und Metallfolien in D8, sowie anhand der entsprechenden relativen Walzen-Substrate-Positionierung im jeweiligen Druckverfahren, sieht die Kammer auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in Spalte 2, Zeilen 58 bis 60, der D8 die Haptik der Streifen der auf der Metallfolie aufgetragenen Polymerschicht angesprochen ist, keinen Anlass für den Fachmann, die Lehre betreffend das Material der Mantelfläche einer aus D8 bekannten Auftragswalze auf eine für das aus D11 bekannte direkte Tiefdruckverfahren zu übertragen.
- 3.17 Im Absatz 38, erster Satz, der D11 ist angegeben, dass es sich für die Durchführung des Verfahrens als vorteilhaft herausgestellt hat, dass die zweite Beschichtung durch eine Walze mit einer strukturierten, insbesondere geprägten oder gestichelten Oberfläche aufgebracht wird. Im zweiten Satz desselben Absatzes, auf den die Beschwerdeführerin Bezug nahm, ist angegeben, dass somit Techniken eingesetzt werden können, die sich bereits bei anderen Anwendungen etabliert haben. Diese beiden Sätze im Kontext beziehen sich auf die Art der Aufbringung der Oberflächenstruktur der Walzen, welche auch aus anderen technischen Gebieten bekannt ist. Über die Anwendung von anderen bzw. bestimmten Materialien in Bezug auf die Mantelfläche der Walze ist in diesen beiden Sätzen hingegen kein Hinweis zu finden.

Folglich kann dieser Offenbarungsstelle auch kein Querhinweis oder Verweis auf die Offenbarung der D8 entnommen werden. Überdies ist in D8 bezüglich einer Eingravierung der Walzenoberfläche nur von einer Laser-Gravur und nicht von geprägten oder gestichelten Oberflächen die Rede (siehe Spalte 4, Zeilen 20 bis 21).

- 3.18 Aus diesen Gründen beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf die Kombination der Offenbarungen der D11 und der D8.

4. *Anspruch 12 - erfinderische Tätigkeit*

Die unter Punkt 3 oben dargestellten Überlegungen der Kammer in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Verfahrensanspruchs 1 gelten unstreitig auch *mutatis mutandis* für den Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs 12. Dies haben beide Parteien im Termin zur mündlichen Verhandlung bestätigt.

5. Da die Beschwerdeführerin keine weiteren als die vorgenannten, aber im Ergebnis die Kammer nicht überzeugenden Einwände gegen die Patentfähigkeit des Patents in der erteilten Fassung erhoben hat, besteht für eine Aufhebung der angefochtenen Entscheidung kein Anlass und ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt