

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. Januar 2019**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1350/14 - 3.2.07

Anmeldenummer: 06024303.7

Veröffentlichungsnummer: 1800813

IPC: B27D5/00, B27D1/00, B27G11/00,
B29C63/00, B32B21/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Verfahren und Vorrichtung zur Beschichtung von Bauteilen

Patentinhaberin:
Homag Holzbearbeitungssysteme AG

Einsprechende:
Bulthaup GmbH & Co. KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 100(c), 123(2)
VOBK Art. 13(1)

Schlagwort:

Hauptantrag - Einspruchsgrund Artikel 100(c) EPÜ - unzulässige
Erweiterung (ja)

Alle Hilfsanträge außer Hilfsantrag XI - Änderungen - zulässig
(nein)

Spät eingereichter Hilfsantrag XI - Antrag eindeutig gewährbar
(nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1350/14 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 25. Januar 2019

Beschwerdeführerin I: Homag Holzbearbeitungssysteme AG
(Patentinhaberin) Homagstrasse 3-5
72296 Schopfloch (DE)

Vertreter: Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastraße 30
81925 München (DE)

Beschwerdeführerin II: Bulthaup GmbH & Co. KG
(Einsprechende) Werkstrasse 6
84155 Aich/Gde. Bodenkirchen (DE)

Vertreter: Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB
Postfach 10 54 62
70047 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1800813 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 10. April 2014.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: K. Poalas
V. Bevilacqua

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin I) und die Einsprechende (Beschwerdeführerin II) haben form- und fristgerecht gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent Nr. 1 800 813 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde, Beschwerde eingelegt.
- II. Mit dem Einspruch war das Patent im gesamten Umfang im Hinblick auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit), 100 b) (mangelnde Ausführbarkeit) und 100 c) EPÜ (unzulässige Änderungen) angegriffen worden.
- III. Die Einspruchsabteilung befand, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag IV den Erfordernissen des EPÜ genügte.
- IV. Am 25. Januar 2019 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Die Patentinhaberin beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag), oder, hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der Anspruchsätze, eingereicht als Hilfsanträge A, III-0, IV-0, IV und IV-1 mit Schriftsatz vom 19. August 2014, als Hilfsanträge I, II, III und III-1 mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2014,

als Hilfsanträge III-2, III-3, IV-2, IV-3. und V bis X mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2018 sowie als Hilfsantrag XI während der mündlichen Verhandlung.

Die Einsprechende beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 800 813.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll Bezug genommen.

Die Entscheidung wurde am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündet.

V. Der unabhängige Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung (**Hauptantrag**) lautet wie folgt:

"Verfahren zur Beschichtung von Bauteilen (1) aus Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff o. dgl., bei dem eine solide Beschichtung (3), insbesondere aus einem Echtholz furnier, auf eine Fläche des Bauteils (1) aufgebracht wird, wobei Bauteil (1) und solide Beschichtung (3) relativ zueinander bewegt und mittels Klebstoff im Bereich einer Andruckzone (30) miteinander verbunden werden, wobei der Klebstoff im Bereich einer Wirkzone (32) durch Bestrahlung mit mindestens einem Laserstrahl (2) aktiviert oder reaktiviert, und anschließend durch ein Andruckelement (4) die solide Beschichtung (3) mit dem Bauteil (1) verbunden wird, dadurch gekennzeichnet, daß optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine

Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind".

VI. Da die Basis für die vorliegende Entscheidung betreffend die Hilfsanträge die im kennzeichnen Teil des jeweiligen Anspruchs 1 vorgenommenen Änderungen gegenüber der Anspruchsfassung des Patents in der erteilten Fassung bilden, wird nachfolgend für jeden Hilfsantrag nur der kennzeichnende Teil der jeweiligen Anspruchsfassung mit den durch Fettschrift hervorgehoben Änderungen angegeben. Etwaige zusätzliche Änderungen im Oberbegriff sind für die Entscheidung unerheblich und werden daher nicht wiedergegeben.

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags A** sind mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags identisch.

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags I** lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags II** lauten wie folgt:

"eine Laserquelle (34) und/oder die notwendigen optischen Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung

(3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags III** lauten wie folgt:

"optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen** Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags III-0** sind identisch mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III.

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags III-1** lauten wie folgt:

"optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen** Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, **wobei die senkrechte Achse mit einer Drehachse des Andruckelements (4) zusammenfällt**".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags III-2** lauten wie folgt:

"**notwendige** optische Vorrichtungen, das Andruckelement

(4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel** schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags III-3** lauten wie folgt:

"**notwendige** optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel** schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, **wobei die senkrechte Achse mit einer Drehachse des Andruckelements (4) zusammenfällt**".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags IV** und des **Hilfsantrags IV-0** sind mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III identisch.

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags IV-1** lauten wie folgt:

"optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel** schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, **wobei die senkrechte Achse mit einer Drehachse des Andruckelements (4) zusammenfällt**".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags IV-2** lauten wie folgt:

"**notwendige** optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind**".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags IV-3** lauten wie folgt:

"**notwendige** optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, wobei die senkrechte Achse mit einer Drehachse des Andruckelements (4) zusammenfällt**".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags V** lauten wie folgt:

"**notwendige** optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, **wobei das Bauteil in einer durch die erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet ist**".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags VI lauten wie folgt:

"eine Laserquelle (34) und/oder die notwendigen optischen Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, wobei das Bauteil in einer durch die erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet ist".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags VII** lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen ~~einen~~ **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, wobei das Bauteil in einer durch die erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet ist".**

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags VIII** lauten wie folgt:

"notwendige optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen ~~einen~~ **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, wobei die senkrechte Achse mit einer Drehachse des Andruckelements (4) zusammenfällt, wobei**

das Bauteil in einer durch die erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet ist".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags IX** lauten wie folgt:

"**notwendige** optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel** schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, wobei das Bauteil in einer durch die erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet ist".

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags X** lauten wie folgt:

"**notwendige** optische Vorrichtungen, das Andruckelement (4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel** schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, wobei die senkrechte Achse mit einer Drehachse des Andruckelements (4) zusammenfällt, **wobei das Bauteil in einer durch die erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet ist".**

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags XI** lauten wie folgt:

"**notwendige** optische Vorrichtungen, das Andruckelement

(4) und eine Zufuhrvorrichtung für die solide Beschichtung (3) auf einem in einer ersten (X) und einer zweiten (Y) Richtung beweglichen und um einen **zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel** schwenkbaren Beschichtungsaggregat (18) angeordnet sind, **wobei die senkrechte Achse mit einer Drehachse des Andruckelements (4) zusammenfällt, wobei das Bauteil in einer durch die erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet ist und die durch die erste und zweite Richtung definierte Ebene senkrecht zur zu beschichtenden Schmalfläche des Bauteils ausgerichtet ist".**

VII. In der vorliegenden Entscheidung wird auf

E2: EP 1 800 813 A2,

d.h. auf die veröffentlichte Patentanmeldung des Streitpatents, Bezug genommen.

VIII. Das nachfolgend zusammengefasste Vorbringen der Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren, soweit es für die vorliegende Entscheidung relevant ist, wird im Detail in den Gründen diskutiert.

Änderungen, Artikel 100 c) und 123 (2) EPÜ

Hauptantrag

Der Winkel β werde in der Beschreibung der E2 als generischer Winkel angegeben, der lediglich als "Winkel β " (siehe Absatz 29 der E2) oder als "Schwenkwinkel des Beschichtungsaggregats" (siehe Absatz 47 der E2) bezeichnet werde. Eine weitere Konkretisierung des Winkels β finde sich in E2 nicht.

Bei den Figuren 2 und 3 der E2 handele es sich um schematische Zeichnungen und der Winkel β sei in diesen Figuren schematisch dargestellt. Dadurch sei auch kein bestimmter Winkel β den Figuren 2 und 3 zu entnehmen. Die gestrichelten Linien in den Figuren 2 und 3 skizzierten nicht die Schwenkbewegung des Beschichtungsaggregates, sondern das Beschichtungsaggregat selbst. Durch den darin gezeichneten gekrümmten Doppelpfeil werde nur die Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregates um einen Winkel β veranschaulicht.

Im Absatz 29 der E2 finde sich keine Angabe bezüglich einer Orientierung der Schwenkachse. Vielmehr sei darin nur ein um den Winkel β schwenkbares Beschichtungsaggregat 18 angegeben. Durch eine solche Schwenkbarkeit könnten Beschichtungsvorgänge nicht nur an geradlinigen, sondern auch an gekrümmten Bauteilen vorgenommen werden. Dies sei in den Figuren 2 und 3 veranschaulicht.

Da Anspruch 1 ein "Verfahren zum Beschichten von Bauteilen" betreffe und gleichzeitig konkretisiere, dass "durch ein [auf dem Beschichtungsaggregat angeordnetes] Andruckelement (4) die solide Beschichtung (3) mit dem Bauteil (1) verbunden wird", enthalte Anspruch 1 bereits eine Relation zwischen dem Beschichtungsaggregat und dem Bauteil, da die solide Beschichtung anspruchsgemäß mit dem Bauteil verbunden werden solle.

Der Begriff "Schwenkachse" finde sich in der Beschreibung nicht. Wenn somit im Anspruch 1 auf eine wörtliche Offenbarung aus dem Absatz 29 zurückgegriffen werde, um die Bewegbarkeit und Schwenkbarkeit des

Beschichtungsaggregats zu beanspruchen, könne dies nicht implizieren, dass zusätzlich weitere Definitionen zu einem nur generisch offenbarten Winkel in den Anspruch 1 aufgenommen werden müssen.

Deshalb stehe der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegen.

Hilfsanträge A, I, II, V und VI

Das Gleiche, wie für den Anspruch 1 des Hauptantrags, gelte auch für den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge A, I, II, V und VI. Diese Hilfsanträge erfüllten daher die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Hilfsantrag III

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags III das Merkmal, wonach das Beschichtungsaggregat um eine zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel schwenkbar sei, aufweise, welches Merkmal den Figuren 2 und 3 entnehmbar sei, erfülle er die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Hilfsanträge III-0, III-2, IV, IV-0, IV-2, VII, IX und X

Das Gleiche, wie für den Anspruch 1 des Hilfsantrags III, gelte auch für den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge III-0, III-2, IV, IV-0, IV-2, VII, IX und X. Diese Hilfsanträge, insbesondere durch die in den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge III-2, IV-2, VII, IX und X zusätzlich aufgenommenen Merkmale "notwendige" und/oder "das Bauteil in einer durch die

erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet ist" und die im Oberbegriff des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsanträge IV, IV-0, IV-2, IX und X vorgenommenen Einschränkungen, wonach es sich bei dem beanspruchten Verfahren um Schmalflächenbeschichtung von Bauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen (ohne Kunststoff o. dgl.) handelt, erfüllten ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Hilfsantrag III-1

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags III-1 die Merkmale, wonach das Beschichtungsaggregat um ein zur ersten und zweiten Richtung senkrechten Achse um einen Winkel schwenkbar angeordnet sei und die senkrechte Achse mit einer Drehachse des Andruckelements zusammenfalle, welche Merkmale den Figuren 2 und 3 entnehmbar seien, aufweise, erfüllte er die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Hilfsanträge III-3, IV-1, IV-3 und VIII

Das Gleiche, wie für den Anspruch 1 des Hilfsantrags III-1, gelte auch für den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge III-3, IV-1, IV-3 und VIII. Diese Hilfsanträge erfüllten daher ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Zulassung ins Verfahren des Hilfsantrags XI

Die gegenüber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags X zusätzlich aufgenommenen Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags XI seien als Reaktion auf die während der mündlichen Verhandlung durchgeführte Diskussion betreffend die Ausrichtung der Schwenkachse des

Beschichtungsaggregates zu betrachten. Da diese Änderungen, obwohl spät eingereicht, relevant seien, bzw. einen Versuch der Patentinhaberin darstellten, den seitens der Einsprechenden erhobenen Einwand betreffend die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ zu überwinden, solle der Hilfsantrag XI ins Verfahren zugelassen werden.

IX. Das nachfolgend zusammengefasste Vorbringen der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren, soweit es für die vorliegende Entscheidung relevant ist, wird im Detail in den Gründen diskutiert.

Änderungen, Artikel 100 c) und 123 (2) EPÜ

Hauptantrag

Die Lage der Schwenkachse des Beschichtungsaggregates sei im Anspruch 1 nicht definiert. Dabei sei der im Anspruch 1 eingeführte Winkel β nicht irgendein Winkel, sondern ein spezieller Winkel, nämlich der in den Figuren 2 und 3 abgebildete. Dieser Winkel β sei jedoch im Anspruch 1 nicht ausschließlich wie in den Figuren 2 und 3 definiert. Nach dem Anspruch 1 können die erste und die zweite Richtung auch parallel zu einer zu beschichtenden (Schmal-) Fläche verlaufen, so dass dann die Schwenkachse senkrecht auf der zu beschichtenden (Schmal-) Fläche stehe, wie dies beispielsweise zur Beschichtung der zu beschichtenden (Breit-) Fläche der Fall sein müsse. Dies sei jedoch in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen des Streitpatents nicht offenbart.

Anspruch 1 des Hauptantrags sei dadurch unzulässig erweitert und der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ stehe der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegen.

Hilfsanträge A, I, II, V und VI

Der o.g. Einwand betreffend den Anspruch 1 des Hauptantrags gelte auch für den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge A, I, II, V und VI. Diese Hilfsanträge erfüllten daher die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

Hilfsantrag III

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags III keine Angaben betreffend die relative Ausrichtung der Schwenkachse des Beschichtungsaggregates gegenüber der Drehachse des Andruckelementes enthalte, erfülle er die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

Hilfsanträge III-0, III-2, IV, IV-0, IV-2, VII, IX und X

Der o.g. Einwand betreffend den Anspruch 1 des Hilfsantrags III gelte auch für den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge III-0, III-2, IV, IV-0, IV-2, VII, IX und X. Diese Hilfsanträge erfüllten daher ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

Hilfsantrag III-1

Da der E2 nicht zu entnehmen sei, dass die Schwenkachse des Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des Andruckelementes zusammenfalle, und der Anspruch 1 des Hilfsantrags III-1 dieses Merkmal enthalte, erfülle der Anspruch 1 des Hilfsantrags III-1 die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

Hilfsanträge III-3, IV-1, IV-3 und VIII

Der o.g. Einwand betreffend den Anspruch 1 des Hilfsantrags III-1 gelte auch für den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge III-3, IV-1, IV-3 und VIII. Diese Hilfsanträge erfüllten daher ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht.

Zulassung ins Verfahren des Hilfsantrags XI

Da die gegenüber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags X zusätzlich aufgenommenen Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags XI die den gegen Anspruch 1 des Hilfsantrags X erhobenen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht behöben und somit Anspruch 1 des Hilfsantrags XI *prima facie* nicht gewährbar sei, solle Hilfsantrag XI nicht ins Verfahren zugelassen werden.

Entscheidungsgründe

Änderungen - Artikel 100 c) und 123 (2) EPÜ

Hauptantrag

1. Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag) wurde gegenüber dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1, d.h. dem Anspruch 1 der E2, durch die Aufnahme seiner kennzeichnenden Merkmale geändert.

2. Es ist unstreitig, dass diese neu aufgenommenen Merkmale in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen nicht enthalten waren.

Als Offenbarungsquellen beruft sich die Patentinhaberin auf folgende Teile der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen gemäß E2:

- Absatz 29, wo ein Winkel β für das schwenkbare Beschichtungsaggregat 18 angegeben sei,
- Absatz 47, wo β als Schwenkwinkel des Beschichtungsaggregates bezeichnet sei, und
- Figuren 2 und 3, in denen ein solcher Schwenkwinkel β abgebildet sei.

3. Die Kammer betrachtet den Inhalt der Absätze 29 und 47 der E2 in Zusammenhang mit den Abbildungen der Figuren 2 und 3 und kommt zum folgenden Ergebnis.

4. Es ist zunächst festzustellen, dass Absatz 47 nur eine Auflistung der Korrespondenz zwischen den in der Beschreibung und in den Figuren erwähnten, bzw. aufgeführten Referenzzeichen und den entsprechenden Bauteilen, bzw. graphischen Darstellungen beinhaltet.

Die im Absatz 47 enthaltene Information in Bezug auf den Winkel β wird nur verständlich, bzw. enthält nur dann einen Sinn, wenn sie im Zusammenhang mit dem Absatz 29 und mit den Figuren 2 und 3, in denen dieser Winkel erwähnt, bzw. das Referenzzeichen β abgebildet ist, gelesen wird. Absatz 47 stellt demgegenüber nur die Korrespondenz zwischen dem Referenzzeichen β , welches im Absatz 29 und in den Figuren 2 und 3 zu finden ist, und dem Begriff "Schwenkwinkel des Beschichtungsaggregates" her.

Im Gegensatz zu der Auffassung der Patentinhaberin ist daher im Absatz 47 kein generischer, d.h. ohne jeglichen Bezug auf andere Teile der Beschreibung oder der Figuren betreffend die Struktur der in den Figuren 2 und 3 abgebildeten Anordnungen, Winkel β bestimmt.

5. Soweit im Absatz 29 der E2 ein Winkel β betreffend die Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregats beschrieben ist, geschieht dies ausschließlich im Zusammenhang mit den in den Figuren 2 und 3 dargestellten Anordnungen:

"... Figur 2 zeigt eine Anordnung, bei der ein Beschichtungsaggregat 18 um ein raumfest angeordnetes Bauteil 1 bewegt wird. Auf dem in x- und y-Richtung beweglichen und um den Winkel β schwenkbaren Beschichtungsaggregat 18 sind ein Laserquelle 34 und/oder die notwendigen optischen Vorrichtungen, das Andruckelement 4, gegebenenfalls Nachpresselement(e) 19 und eine in der Figur nicht gezeigte Zuführeinrichtung für die solide Beschichtung 3 angeordnet. In der in Figur 3 gezeigten Variante sind sowohl das Bauteil 1 als auch das Beschichtungsaggregat 18 beweglich angeordnet..."

Dieser direkter Bezug auf die Anordnungen der Figuren 2 und 3 im Absatz 29 der E2 schließt eine "generische" Offenbarung eines beliebigen, die Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregats betreffenden Winkels, wie es von der Patentinhaberin argumentiert wurde, aus.

6. Der Patentinhaberin ist darin zuzustimmen, dass die Figuren 2 und 3 der E2 schematische Zeichnungen sind und dass der darin angegebene Winkel β schematisch dargestellt ist. Dennoch sind in dieser schematischen Darstellungen die Grundprinzipien der darin

abgebildeten Anordnungen, bzw. des darin abgebildeten Verfahrens offenbart.

In Übereinstimmung mit den Erwägungen der Einspruchsabteilung in Absatz 2.5.2.2 der angefochtenen Entscheidung erachtet die Kammer daher, dass es bei den Figuren 2 und 3 um das Beschichten der Schmalkanten eines flachen Werkstücks 1 geht, wobei sich die Schmalkanten senkrecht zur Flächenerstreckung des Werkstücks erstrecken.

7. Somit offenbart der Inhalt des Absatzes 29 der E2 unter Hinzuziehung den darin erwähnten Figuren 2 und 3 dem Fachmann eindeutig und unmittelbar, dass **der Schwenkwinkel β eine Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregats auf der durch die X- und Y-Richtungen definierten Ebene bestimmt.**

Der Fachmann entnimmt den Figuren 2 und 3 weiterhin, dass die durch ein Kreuz abgebildete Drehachse des Andruckelementes 14 senkrecht zu dieser durch die X- und Y-Richtungen definierten Ebene ausgerichtet ist.

Da, wie oben erwähnt, der Schwenkwinkel β eine Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregates auf der durch die X- und Y-Richtungen definierten Ebene bestimmt, ist auch **die Schwenkachse des Beschichtungsaggregates ebenfalls senkrecht zu dieser durch die X- und Y-Richtungen definierten Ebene ausgerichtet.** Somit verlaufen **die Drehachse des Andruckelements und die Schwenkachse des Beschichtungsaggregates parallel** zu einander.

8. Allerdings wird weder im Absatz 29 der E2 erwähnt, noch ist in den Figuren 2 und 3 abgebildet, wo genau die Schwenkachse des Beschichtungsaggregates verläuft.

Die Patentinhaberin hat selbst angegeben, dass die gestrichelte Linie in den Figuren 2 und 3 nicht die Schwenkbewegung, sondern das Beschichtungsaggregat 18 darstelle. Dabei werde durch einen gekrümmten Doppelpfeil in diesen Figuren nur veranschaulicht, dass eine Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregats 18 um einen Winkel β vorliege, siehe Schriftsatz vom 18. Dezember 2018, Seite 2, dritter vollständiger Absatz.

9. Selbst wenn man argumentationshalber annähme, dass der in den Figuren 2 und 3 abgebildete Kreissektor den Schwenkbereich des Beschichtungsaggregates darstellte, laufen die radial nach innen sich erstreckenden, in der Form von gestrichelten Linien dargestellten, radialen Begrenzungen dieses Sektors nicht in einem Punkt zusammen, welcher mit der Drehachse des Andruckelementes 4 zusammenfällt.
10. Eine eindeutige Offenbarung, dass die Schwenkachse des Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des Andruckelementes 4 zusammenfällt, ist daher weder den Figuren 2 und 3, noch den Absätzen 29 und 47 zu entnehmen.
11. Wie unter Punkt 7 oben festgestellt, ist gemäß der Offenbarung der E2 (siehe Absätze 29, 47 und Figuren 2 und 3) das Beschichtungsaggregat um einen Winkel β um eine auf die durch die X- und Y-Richtungen definierte Ebene **senkrecht** ausgerichtete Achse schwenkbar, wobei die Drehachse des Andruckelements und die Schwenkachse des Beschichtungsaggregates **parallel** zueinander verlaufen. Keine dieser beiden Bedingungen, bzw. Einschränkungen ist in den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 enthalten. Die kennzeichnenden Merkmale

des Anspruchs 1 ohne diese o.g. Einschränkungen, wonach das Beschichtungsaggregat um einen beliebigen, d.h. um einen auf die durch die X- und Y-Richtungen definierte Ebene keinen Bezug habenden Winkel schwenkbar ist, sind in der E2 nicht offenbart.

12. Die Patentinhaberin hat u.a. argumentiert, dass, da in den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 der im Absatz 29 enthaltene Satz, wonach "*[a]uf dem in x- und y-Richtung beweglichen und um den Winkel β schwenkbaren Beschichtungsaggregat 18*" wortwörtlich übernommen wurde, keine unzulässige Änderung generiert werden könnte. Weitere einschränkende Definitionen der in diesem Satz enthaltenen Merkmale seien daher unnötig.

13. Die Kammer kann sich dieser Argumentation der Patentinhaberin nicht anschließen, da der dem von der Patentinhaberin zitierten Satz vorangehende Satz lautet (siehe Punkt 5 oben):

"... Figur 2 zeigt eine Anordnung, bei der ein Beschichtungsaggregat 18 um ein raumfest angeordnetes Bauteil 1 bewegt wird."

Daraus folgt, dass es sich sowohl bei dem darin angegebenen Winkel β als auch bei der darin angegebenen Beweglichkeit und Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregates um die in der Figur 2 offenbarten Elemente, und nicht um irgendwelche beliebige ("generische") Elemente handelt.

14. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist deshalb unzulässig erweitert, und der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100(c) EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegen.

Hilfsanträge A, I, II, V und VI

15. Da die o.g. kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags betreffend die Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregates in den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge A, I, II, V und VI entsprechend aufgenommen wurden, erfüllt deren Gegenstand ebenfalls nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Die in den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge I, II, V und VI zusätzlich aufgenommenen Merkmale "notwendige" und/oder "eine Laserquelle (34) und/oder die notwendigen" und/oder "das Bauteil in einer durch die erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet ist", haben auf die oben gemachte Feststellung der Kammer betreffend die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ keinen Einfluss.

Hilfsantrag III

16. Wie unter Punkt 7 oben festgestellt, ist gemäß der Offenbarung der E2 (siehe Absätze 29, 47 und Figuren 2 und 3) das Beschichtungsaggregat um einen Winkel β um eine auf die durch die X- und Y-Richtungen definierte Ebene **senkrecht** ausgerichtete Achse schwenkbar, wobei die Drehachse des Andruckelements und die Schwenkachse des Beschichtungsaggregates **parallel** zu einander verlaufen.
17. Während in den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III die erste der o.g. Bedingungen, bzw. Einschränkungen aufgenommen wurde, ist die zweite dieser Einschränkungen in diesen kennzeichnenden Merkmalen nicht enthalten. Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III, welche die Schwenkbarkeit des Beschichtungsaggregates um einen

Winkel um eine zur ersten und zweiten Richtung senkrechte Achse zwar erwähnen, die Parallelität aber der Drehachse des Andruckelementes und der Schwenkachse des Beschichtungsaggregates jedoch unerwähnt lassen, sind in der E2 nicht offenbart.

18. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III ist daher unzulässig erweitert, und die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ sind nicht erfüllt.

Hilfsanträge III-0, III-2, IV, IV-0, IV-2, VII, IX und X

19. Da die o.g. kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III in den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge III-0, III-2, IV, IV-0, IV-2, VII, IX und X entsprechend aufgenommen wurden, erfüllt der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 dieser Hilfsanträge ebenfalls nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Die in den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge III-2, IV-2, VII, IX und X zusätzlich aufgenommenen Merkmale "notwendige" und/oder "das Bauteil in einer durch die erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet ist" und die in dem Oberbegriff des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsanträge IV, IV-0, IV-2, IX und X vorgenommenen Einschränkungen, wonach es sich bei dem beanspruchten Verfahren um Schmalflächenbeschichtung von Bauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen (ohne Kunststoff o. dgl.) handelt, haben auf die oben gemachte Feststellung der Kammer betreffend die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ keinen Einfluss.

Hilfsantrag III-1

20. Wie unter den Punkten 8 bis 10 oben erwähnt, ist eine eindeutige Offenbarung, dass die Schwenkachse des Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des Andruckelementes 4 zusammenfällt, weder den Figuren 2 und 3, noch den Absätzen 29 und 47 zu entnehmen.
21. Daher sind die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III-1, in denen das Merkmal aufgenommen wurde, wonach die Schwenkachse des Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des Andruckelementes zusammenfällt, in der E2 nicht offenbart.
22. Somit erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III-1 nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Hilfsanträge III-3, IV-1, IV-3 und VIII

23. Da die o.g. kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III-1 mit dem darin in der E2 nicht offenbarten Merkmal, wonach die Schwenkachse des Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des Andruckelementes zusammenfällt, in den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge III-3, IV-1, IV-3 und VIII entsprechend aufgenommen wurden, erfüllt der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 dieser Hilfsanträge auch nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Die in den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge III-3, IV-3 und VIII zusätzlich aufgenommenen Merkmale "notwendige" und/oder "das Bauteil in einer durch die erste und zweite Richtung definierten Ebene raumfest oder beweglich angeordnet ist" und die in dem

Oberbegriff des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsanträge IV-1 und IV-3 vorgenommenen Einschränkungen, wonach es sich bei dem beanspruchten Verfahren um Schmalflächenbeschichtung von Bauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen (ohne Kunststoff o. dgl.) handelt, haben auf die oben gemachte Feststellung der Kammer betreffend die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ keinen Einfluss.

Zulassung ins Verfahren des Hilfsantrags XI

24. Gemäß Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebeurteilung oder 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. Sehr spät gestellte Anträge (kurz vor oder in der mündlichen Verhandlung) können dann ins Verfahren zugelassen, wenn sie jedenfalls *prima facie* gewährbar erscheinen, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, IV.E.4.2.2, erster Absatz.
25. Da die o.g. kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags III-1 mit dem darin in der E2 nicht offenbarten Merkmal, wonach die Schwenkachse des Beschichtungsaggregates mit der Drehachse des Andruckelementes zusammenfällt, siehe Punkt 21 oben, entsprechend in den Anspruch 1 des Hilfsantrags XI aufgenommen wurden, erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsantrags XI die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ gleichfalls nicht und ist somit nicht *prima facie* gewährbar.

Die weiteren im Anspruch 1 des Hilfsantrags XI vorgenommenen Änderungen haben auf die oben gemachte Feststellung der Kammer betreffend die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ keinen Einfluss.

26. Folglich wird der Hilfsantrag XI gemäß Artikel 13 (1) VOBK nicht ins Verfahren zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt