

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 21. Februar 2019**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0271/15 - 3.3.09

**Anmeldenummer:** 09009118.2

**Veröffentlichungsnummer:** 2263867

**IPC:** B32B27/00, E04F15/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Laminatbodenpaneel

**Patentinhaber:**

hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG  
Mondi Gronau GmbH

**Einsprechende:**

Renolit AG  
Surteco Group SE  
Süddekor GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(3), 123(2)  
VOBK Art. 13(1)

**Schlagwort:**

Neuheit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag 1 und 2 (nein)  
Änderungen - zulässig (nein)  
Spät eingereichte Hilfsanträge - Anträge 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 0271/15 - 3.3.09**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09**  
**vom 21. Februar 2019**

**Beschwerdeführer:** hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG  
(Patentinhaber 1) Karl-Hüls-Strasse 1  
48703 Stadtlohn (DE)

**Beschwerdeführer:** Mondi Gronau GmbH  
(Patentinhaber 2) Jöbkesweg 11  
48599 Gronau (DE)

**Vertreter:** Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB  
Rüttenscheider Straße 62  
45130 Essen (DE)

**Beschwerdegegner:** Renolit AG  
(Einsprechender 1) Horchheimer Strasse 50  
67547 Worms (DE)

**Vertreter:** Zellentin & Partner mbB Patentanwälte  
Rubensstrasse 30  
67061 Ludwigshafen (DE)

**Beschwerdegegner:** Surteco Group SE  
(Einsprechender 2) Johan-Viktor-Bausch-Strasse 2  
86647 Buttenwiesen (DE)

**Vertreter:** Cohausz & Florack  
Patent- & Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Bleichstraße 14  
40211 Düsseldorf (DE)

**Beschwerdegegner:** Süddekor GmbH  
(Einsprechender 3) Rudolf-Diesel-Strasse 30  
89150 Laichingen (DE)

**Vertreter:** Müller-Boré & Partner  
Patentanwälte PartG mbB  
Friedenheimer Brücke 21  
80639 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 8. Dezember 2014 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2263867 aufgrund der Artikel 101 (2) und 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** W. Sieber  
**Mitglieder:** F. Rinaldi  
F. Blumer

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaber richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 2 263 867 zu widerrufen.
- II. Die Einsprechenden 1 bis 3 hatten den Widerruf des Patentes im gesamten Umfang auf der Grundlage der Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) und 100 b) EPÜ (nur Einsprechende 1 und 3) beantragt.
- III. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem vorgelegt:
- D1: EP 1 262 607 A1  
D8: WO 2010/088769 A1.
- D8 ist Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ.
- IV. Der Entscheidung der Einspruchsabteilung lagen die erteilten Ansprüche zugrunde (Hauptantrag) sowie die Hilfsanträge 1 bis 4.

Hauptantrag: Der erteilte Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Laminatbodenpaneel (1) mit einer Trägerplatte (2), einem unterseitigen Gegenzug (3) und einer auf die Trägerplatte (2) aufgebrachten ein- oder mehrlagigen oberen Schicht (4), wobei die obere Schicht (4) wenigstens eine Folienschicht aus einem elastischen Kunststoff aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß an der außenseitigen Oberseite der oberen Schicht (4) eine Folienschicht (5) aus einem elastischen Kunststoff vorgesehen ist."

Die Einspruchsabteilung entschied, dass die Erfindung in den erteilten Ansprüchen so deutlich und vollständig offenbart war, dass ein Fachmann sie ausführen konnte. Allerdings war der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber der Offenbarung von D1 und von D8 nicht neu.

Hilfsantrag 1: Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Laminatbodenpaneel (1) mit einer Trägerplatte (2), einem unterseitigen Gegenzug (3) und einer auf die Trägerplatte (2) aufgebrachten mehrlagigen oberen Schicht (4), wobei die obere Schicht (4) wenigstens eine Folienschicht aus einem elastischen Kunststoff aufweist, wobei an der außenseitigen Oberseite der oberen Schicht (4) eine Folienschicht (5) aus einem elastischen Kunststoff vorgesehen ist, wobei die obere Schicht (4) einen Folienschichtenverbund mit einer Mehrzahl von übereinander angeordneten Folienschichten (5, 8) aufweist, wobei sich an den Folienschichtenverbund eine Bedruckung (6) oder eine Dekorpapierschicht (9) anschließt, wobei die Bedruckung (6) oder die Dekorpapierschicht (9) mit der Trägerplatte (2) durch eine Klebschicht (7) verbunden ist, und wobei wenigstens zwei Folienschichten des Folienschichtverbundes unterschiedliche Eigenschaften aufweisen."

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung war der Gegenstand von Anspruch 1 neu, aber er beruhte nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Lichte des nächstliegenden Standes der Technik, D1.

Hilfsantrag 2: Anspruch 1 unterschied sich von Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 dadurch, dass das Merkmal am Ende des Anspruchs "wobei wenigstens zwei Folienschichten des Folienschichtverbundes

unterschiedliche Eigenschaften aufweisen" ersetzt wurde durch:

"wobei wenigstens zwei Folienschichten des Folienschichtverbundes aus unterschiedlichen Kunststoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften bestehen."

Auch der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 beruhte nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Lichte von D1.

Hilfsantrag 3: Dieser wurde gemäß Artikel 114 (2) EPÜ von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt.

Hilfsantrag 4: Anspruch 1 unterschied sich von Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 dadurch, dass der Ausdruck "unterschiedliche Eigenschaften aufweisen" ersetzt wurde durch:

"unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Elastizität und/oder Härte aufweisen und/oder eine unterschiedliche Schichtdicke haben."

Die Einspruchsabteilung entschied, dass Anspruch 1 dieses Antrags nicht die Maßgabe von Artikel 123(2) EPÜ erfülle.

- V. Gegen diese Entscheidung legten die Patentinhaber (Beschwerdeführer) Beschwerde ein und beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form (Hauptantrag), hilfsweise, das Patent auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 17 aufrecht zu erhalten. Die Hilfsanträge 1 bis 4 sind die Hilfsanträge aus dem Einspruchsverfahren, die Hilfsanträge 5 bis 17 wurden

mit der Beschwerdebegründung vom 14. April 2015 eingereicht.

Der genaue Wortlaut von Anspruch 1 der Hilfsanträge 5 bis 17 ist für die Entscheidung unerheblich.

Entscheidend ist, dass sich in allen diesen Anträgen der jeweilige Anspruch 1 auf einen Folienschichtenverbund mit einer Mehrzahl von übereinander angeordneten Folienschichten (5, 8) bezieht, wobei sich an den Folienschichtenverbund eine Dekorpapierschicht (9) anschließt, welche mit der Trägerplatte (2) durch eine Klebschicht (7) verbunden ist.

VI. Mit ihrer Erwiderung auf die Beschwerde beantragten der Einsprechende 1 (Beschwerdegegner 1) und der Einsprechende 2 (Beschwerdegegner 2) die Zurückweisung der Beschwerde. Der Beschwerdegegner 2 reichte folgendes Dokument ein:

D13: J. Nentwig, "Kunststoff-Folien", München Wien, 3. Auflage, 2006 (24 Seiten).

VII. Mit Schreiben vom 13. März 2017 reichten die Beschwerdeführer die Hilfsanträge 18 bis 25 ein, sowie das folgendes Dokument:

D14: H. Domininghaus, "Die Kunststoffe und ihre Eigenschaften", 4. Auflage, 1992, Seiten 845-6.

Zudem zitierten sie den Wikipedia-Eintrag zu "Kunststofffolie" (<https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststofffolie>).

VIII. Die Beteiligten wurden zu einer mündlichen Verhandlung geladen. In ihrem Bescheid erläuterte die Kammer ihre vorläufige Meinung.



IX. Am 21. Februar 2019 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Zu Beginn der Verhandlung erklärte die anwesende zugelassene Vertreterin des Beschwerdegegners 2, dass sie auf der Grundlage einer bei der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Vollmacht im Beschwerdeverfahren weiterhin für den Beschwerdegegner 3 gehandelt hat.

Im Laufe der mündlichen Verhandlung ersetzten die Beschwerdeführer ihren Hilfsantrag 3 durch einen neuen Hilfsantrag 3, dessen Anspruch 1 folgendermaßen lautete:

"Laminatbodenpaneel (1) mit einer Trägerplatte (2), einem unterseitigen Gegenzug (3) und einer auf die Trägerplatte (2) aufgebrachten mehrlagigen oberen Schicht (4), wobei die obere Schicht (4) wenigstens eine Folienschicht aus einem elastischen Kunststoff aufweist, wobei an der außenseitigen Oberseite der oberen Schicht (4) eine oberste Folienschicht (5) aus einem elastischen Kunststoff unter Verzicht eines Overlays vorgesehen ist, wobei die oberste Folienschicht (5) sich aus einem Folienschichtenverbund mit zwei oder mehreren Schichten zusammensetzt, wobei die einzelnen Schichten des Schichtenverbundes aus unterschiedlichen Kunststoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften bestehen und dabei unterschiedliche Schichtdicken haben."

Sie reichten ebenfalls einen Hilfsantrag 3a ein, dessen Anspruch 1 folgendermaßen lautete:

"Laminatbodenpaneel (1) mit einer Trägerplatte (2), einem unterseitigen Gegenzug (3) und einer auf die Trägerplatte (2) aufgebrachten mehrlagigen oberen

Schicht (4), wobei die obere Schicht (4) unter Verzicht eines Overlays wenigstens eine Folienschicht aus einem elastischen Kunststoff aufweist, wobei an der außenseitigen Oberseite der oberen Schicht (4) eine Folienschicht (5) aus einem elastischen Kunststoff vorgesehen ist, wobei die obere Schicht (4) einen Schichtenverbund mit einer Mehrzahl von übereinander angeordneten Folienschichten (5, 8) aufweist, wobei eine Dekorpapierschicht (9) zwischen der äusseren [sic] Folienschicht (5) und der unteren Folienschicht (8) sandwichartig aufgenommen ist, wobei sich die vorgenannte Folienschicht (5) aus einem Schichtverbund mit zwei oder mehreren Schichten zusammensetzt und wobei die einzelnen Schichten des Schichtenverbundes der Folienschicht (5) aus unterschiedlichen Kunststoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften bestehen und dabei eine unterschiedliche Schichtdicke aufweisen."

Letztendlich zogen die Beschwerdegegner 1 bis 3 ihren Antrag auf Nichtzulassung der Hilfsanträge 5 bis 17 zurück, hielten aber an dem Antrag fest, Hilfsanträge 18 bis 25 nicht in das Verfahren zuzulassen. Sie beantragten auch, die während der Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 3 und 3a nicht zuzulassen.

Die Schlussanträge der Beschwerdeführer lauteten wie folgt:

Die Beschwerdeführer beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form (Hauptantrag), oder hilfsweise, die Aufrechterhaltung des Patents auf der

Grundlage der Ansprüche gemäß einem der folgenden Hilfsanträge:

- Hilfsanträge 1 und 2, eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 24. November 2014;
- Hilfsanträge 3 und 3a, eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 21. Februar 2019;
- Hilfsantrag 4, eingereicht als Hilfsantrag 3 mit Schreiben vom 24. September 2014;
- Hilfsanträge 5 bis 17, eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 14. April 2015;
- Hilfsanträge 18 bis 25, eingereicht mit Schreiben vom 13. März 2017.

Der Schlussantrag der Beschwerdegegner war die Zurückweisung der Beschwerde.

- X. Die Argumente der Beschwerdeführer, soweit für die vorliegende Entscheidung relevant, können wie folgt zusammengefasst werden:

Hauptantrag:

D1 sei nicht neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 1. Mit der in D1 vorgesehenen elastischen Einstellung der oberen Folie werde lediglich eine minimale Auslenkung der Folie ermöglicht. Dies sei nicht vergleichbar mit dem, was die Folienschicht aus einem elastischen Kunststoff von Anspruch 1 erziele.

Hilfsantrag 1 und 2:

D8 sei nicht neuheitsschädlich für den Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1, da die beanspruchte Kombination von Merkmalen einem Ausführungsbeispiel von D8 nicht zu entnehmen sei.

Die Änderung in Hilfsantrag 2 betreffend das Merkmal "wenigstens zwei Folienschichten ... aus unterschiedlichen Kunststoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften" basiere auf Seite 12, letzter Absatz, der ursprünglichen Anmeldung. Die Anordnung der beanspruchten Schichten sei gestützt auf Seite 11, erster Absatz.

Hilfsantrag 3:

Der Antrag sei zum Verfahren zuzulassen, weil die Beschwerdeführer durch die Einwände der Beschwerdegegner 1 bis 3 überrascht worden seien.

Hilfsantrag 3a:

Derselbe Widerspruch wie in Hilfsantrag 3 bestehe zwar fort, dies sei aber bei der Abfassung des Anspruchs unvermeidlich. Der Fachmann würde trotz des Widerspruchs den Anspruch verstehen.

Hilfsanträge 4 bis 25

Zu diesen Anträgen wurde in der mündlichen Verhandlung nichts weiter ausgeführt.

- XI. Die Argumente der Beschwerdegegner 1 bis 3, soweit für die vorliegende Entscheidung relevant, können wie folgt zusammengefasst werden:

Hauptantrag:

Das Streitpatent lasse offen, was unter einem elastischen Kunststoff zu verstehen sei. Dieses Merkmal von Anspruch 1 sei von der elastisch eingestellten Folie in D1 vorweggenommen, und ebenso seien die übrigen beanspruchten Merkmale in D1 offenbart.

Hilfsantrag 1 und 2:

Mit der Offenbarung einer Elastomerschicht auf ein bereits vorhandenes Laminatpaneel nehme D8 den Gegenstand von Anspruch 1 vorweg.

Die Änderungen in Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 basierten nicht unmittelbar und eindeutig auf der ursprünglichen Anmeldung. Die Anordnung der Schichten sei nicht auf die spezifische Offenbarung in der ursprünglich eingereichte Anmeldung eingeschränkt. Das Merkmal "wenigstens zwei Folienschichten ... aus unterschiedlichen Kunststoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften" basiere zudem auf einer Offenbarung, die statt Folienschichten nur Schichtenverbünde betreffe.

Hilfsantrag 3 und 3a:

Die Änderung brächten neue Einwände mit sich, unter anderem auch Klarheitseinwände. Zudem seien diese Anträge nicht konvergent, weil sie, anders als alle bisher im Verfahren befindlichen Hilfsanträge, nicht mehr auf die Bedruckung oder Dekorfolie sowie deren Lage im Laminatbodenpaneel gerichtet seien.

Hilfsanträge 4 bis 17:

Die besprochenen Einwände bezüglich der Anordnung der Schichten träfen auch auf diese Anträge zu.

Hilfsanträge 18 bis 25:

Diese Anträge seien verspätet eingereicht.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. *Ausführbarkeit*

Unter den Parteien war es streitig, ob die Erfindung ausführbar ist (Artikel 100 b) EPÜ). Jedoch erübrigt es sich, diesen Punkt zu erörtern, da die Beschwerde aus anderen Gründen nicht erfolgreich ist.

### 2. *Hauptantrag*

2.1 Der erteilte Anspruch 1 (Wortlaut, siehe Punkt IV) betrifft ein Laminatbodenpaneel (1) mit einer Trägerplatte (2), einem unterseitigen Gegenzug (3) und einer auf die Trägerplatte (2) aufgebrachten ein- oder mehrlagigen oberen Schicht (4), wobei an der außenseitigen Oberseite der oberen Schicht (4) eine Folienschicht (5) aus einem elastischen Kunststoff vorgesehen ist.

2.2 Die Einspruchsabteilung war der Ansicht, dass der Gegenstand dieses Anspruchs gegenüber D1 nicht neu sei.

2.3 D1 beschreibt eine Fußbodenplatte in der Form eines Laminats aus einer Trägerplatte und einem auf die Trägerplatte aufkaschierten Sandwich aus einer Dekorschicht und einer oberen Verschleißschicht, wobei auf die der Trägerplatte zugewandte Rückseite der Dekorschicht eine Polyurethan-Schicht aufgebracht ist (Anspruch 1). Auf der Unterseite der Trägerplatte befindet sich eine Gegenzugfolie, welche verhindert, dass sich die Trägerplatte verbiegt (Absatz [0029]). Als Verschleißschicht kommt "eine elastisch eingestellte Folie aus elektronenstrahl-gehärteten

Acrylaten oder Polyolefin oder Polyester (PET) oder TPU oder PUR in Betracht" (Absatz [0020]). Somit ist in D1 dieselbe Anordnung der Schichten wie in Anspruch 1 offenbart.

- 2.4 Die Beschwerdeführer bestritten, dass die Offenbarung von D1 neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 1 sei. Mit der in D1 vorgesehenen elastischen Einstellung der oberen Folie werde im Ergebnis nur so viel Nachgiebigkeit der Folie erzeugt, dass diese der darunter liegenden, nachgebenden Dämpfungsschicht aus Polyurethan folgen könne. Somit sei in D1 nur eine minimale Auslenkung der Folie ermöglicht, die nicht vergleichbar sei mit dem, was die Folienschicht aus einem elastischen Kunststoff von Anspruch 1 erziele.
- 2.5 Die Kammer kann sich der Auffassung der Beschwerdeführer nicht anschließen. Zurecht hat die Einspruchsabteilung erkannt, dass der Ausdruck "elastisch" ohne Einschränkung auf einen Grad der Elastizität zu interpretieren ist, zumal im Anspruch dazu weiter nichts spezifiziert wird (angefochtene Entscheidung, Entscheidungsgründe 2.2.). Somit ist dieser Ausdruck breit auszulegen: Er umfasst jede Auslenkung die eine elastische Folie erfährt, und jedes elastische Verhalten, welches das Laminatbodenpaneel beim Betreten ausweist. Die Folie der Verschleißschicht in D1 ist ausdrücklich als elastisch eingestellt beschrieben, und zwar für alle in Absatz [0020] vorgeschlagenen polymeren Materialien, und nimmt daher auch das streitige Unterscheidungsmerkmal in Anspruch 1 vorweg.
- 2.6 Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber D1 nicht neu im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ.

3. *Hilfsantrag 2*

3.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 (Wortlaut, siehe Punkt IV) wurde gegenüber dem erteilten Anspruch 1 dahingehend geändert, dass:

- a) die obere Schicht (4) einen Folienschichtenverbund mit einer Mehrzahl von übereinander angeordneten Folienschichten (5, 8) aufweist, wobei sich an den Folienschichtenverbund eine Bedruckung (6) oder eine Dekorpapierschicht (9) anschließt, wobei die Bedruckung (6) oder die Dekorpapierschicht (9) mit der Trägerplatte (2) durch eine Klebschicht (7) verbunden ist; und
- b) wenigstens zwei Folienschichten des Folienschichtverbundes aus unterschiedlichen Kunststoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften bestehen.

3.2 Die Grundlage für die Änderung a) bezüglich der Anordnung der Folienschichten, sahen die Beschwerdeführer auf Seite 11, Zeilen 1 bis 10, der ursprünglich eingereichten Beschreibung. Dieser Abschnitt hat folgenden Wortlaut:

"Hinzuweisen ist im Zusammenhang mit Fig. 4 darauf, daß es grundsätzlich auch möglich ist, daß die obere Schicht 4 zwei oder auch mehrere Folienschichten aufweist, die unmittelbar übereinander angeordnet sind, ohne daß eine Bedruckung zwischen diesen Schichten vorgesehen ist ... Erst an diesen Folienschichtverbund kann sich eine Bedruckung 6 oder aber ein Dekorpapier und gegebenenfalls weitere Folienschichten anschließen."



- 3.2.1 Aufgrund der Bezugnahme auf Figur 4 geht aus diesem Abschnitt hervor, dass die "zwei oder auch mehrere Folienschichten" die Folienschichten (5, 8) sein müssen. Diese werden als unmittelbar übereinander angeordnet beschrieben und es befindet sich zwischen diesen so angeordneten Folienschichten keine Bedruckung. Erst an diesen Folienschichtenverbund schließt sich eine Bedruckung oder eine Dekorpapierschicht an.
- 3.2.2 Allerdings ist diese unmittelbar und eindeutig offenbarte, sozusagen "geschlossene" Anordnung der zwei oder mehreren Folienschichten nicht in Anspruch 1 wiederzufinden. Nach Ansicht der Kammer muss nämlich der Wortlaut von Anspruch 1 ("Laminatbodenpaneel (1) mit ...") so gelesen werden, dass eine weitere Bedruckung zwischen der beanspruchten "Mehrzahl von übereinander angeordneten Folienschichten (5, 8)" vorhanden sein kann, was nach Aussage der Beschwerdegegner eine technisch sinnvolle Variante sein kann. Somit umfasst zwar der Gegenstand von Anspruch 1 eine Anordnung, wie sie auf Seite 11, Zeilen 1 bis 10, der ursprünglichen Offenbarung beschrieben ist. Beschränkt darauf ist er jedoch nicht. Eine Verallgemeinerung dieser spezifischen, "geschlossenen" Anordnung geht aber aus der übrigen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung auch nicht hervor.
- 3.2.3 Bereits aus diesen ersten Grund erfüllt der Gegenstand von Anspruch 1 nicht die Maßgabe von Artikel 123 (2) EPÜ.
- 3.3 Auch die Gewährbarkeit der Änderung b) in Anspruch 1, wonach wenigstens zwei Folienschichten des Folienverbundes aus unterschiedlichen Kunststoffen bestehen, war umstritten. Die Diskussion in

Zusammenhang mit diesem Punkt hat zu weiteren Änderungen im Vorbringen der Beschwerdeführer geführt, und hat sich auch auf die Beurteilung der weiteren Anträge ausgewirkt. Daher wird an dieser Stelle auch dieser zweite Einwand diskutiert.

3.3.1 Für diese Änderung b) sahen die Beschwerdeführer die Grundlage in der ursprünglich eingereichten Anmeldung, auf Seite 12, letzter Satz (Zeilen 11 bis 14).

3.3.2 Die Kammer stimmt den Beschwerdeführern insoweit zu, dass diese Stelle die einzige Fundstelle in der Anmeldung ist, die diese Änderung stützen könnte. Allerdings kann dieser letzte Satz auf Seite 12 nicht losgelöst und unabhängig von dem vorhergehenden Satz betrachtet werden. Der vollständige Absatz in der ursprünglichen Offenbarung, auf welchen die Änderungen gestützt werden (Seite 12, Zeilen 9 bis 14), lautet folgendermaßen:

"Ausdrücklich hinzuweisen ist darauf, daß sich jede der vorgenannten Folienschichten 5, 8 aus einem Schichtenverbund mit zwei oder mehreren Schichten zusammensetzen kann. Dabei bestehen die einzelnen Schichten des Schichtenverbundes bevorzugt aus unterschiedlichen Kunststoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften und haben dabei entweder die gleiche oder unterschiedliche Schichtdicken."

3.3.3 Im ersten Satz dieser Passage werden die einzelnen Folienschichten 5, 8 als *Schichtenverbünde* definiert. Demnach ist also die Folienschicht 5 jetzt als ein Schichtenverbund ausgestaltet, und setzt sich zusammen aus mindestens zwei Schichten welche, gemäß dem zweiten

Satz dieser Passage, aus unterschiedlichen Kunststoffen bestehen. Dasselbe gilt auch für die Folienschicht 8.

3.3.4 Im Gegensatz dazu, offenbart Anspruch 1 lediglich einen (einzigen) Folienschichtenverbund, der aus nur zwei Folienschichten 5, 8 bestehen kann, wobei die Folienschichten 5, 8 unterschiedliche Eigenschaften aufweisen müssen. Diese Offenbarung lässt sich nicht unmittelbar und eindeutig aus dem oben zitierten Absatz von Seite 12 ableiten.

3.3.5 Daher erfüllt auch aus diesem zweiten Grund der Gegenstand von Anspruch 1 nicht die Maßgabe nach Artikel 123 (2) EPÜ.

3.4 In der mündlichen Verhandlung wurde auch die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 gegenüber D8 diskutiert. Dieser Anspruch enthält gegenüber dem erteilten Anspruch 1 die zusätzlichen Merkmale a) und b) (siehe Punkt 3.1).

3.4.1 Anspruch 1 beschreibt zwei Ausführungsformen, die erste ist auf eine Bedruckung (6) und die zweite auf eine Dekorpapierschicht (9) gerichtet. In diesem Zusammenhang braucht nur die zweite Alternative (Dekorpapierschicht) berücksichtigt zu werden.

3.4.2 D8 betrifft schallabsorbierende Laminatböden (Seite 1, Zeilen 3 und 4). Geräusche können reduziert oder beseitigt werden durch Aufbringen einer Elastomerschicht auf ein bereits vorhandenes ("klassisches") Laminatpaneel (Seite 4, Zeilen 20 bis 23). Was darunter zu verstehen ist, wird auf Seite 2, Zeilen 7 bis 13, konkret beschrieben. Für den Fachmann sind somit diese zwei Passagen in Kombination miteinander zu lesen.

Das auf Seite 2 von D8 beschriebene, klassische Laminatpaneel umfasst eine Verschleißschicht, die aus einem lichtdurchlässigen Papier und einem wärmehärtenden Harz mit abrasiven Partikeln besteht, ein Dekorpapier (oder eine Dekorfolie), eine Träger- oder Kernplatte, und eine Papierträgerschicht, die ebenfalls mit wärmehärtendem Harz vorimprägniert ist. Die gesamte lose Baugruppe wird in eine Presse gelegt und unter Zufuhr von Wärme zu einem gehärteten Ganzen verdichtet.

- 3.4.3 Wie auch der vorliegende Anspruch 1, beschreiben somit die zwei oben genannten Passagen von D8 in Verbindung miteinander ein Laminatbodenpaneel mit einem elastischen Kunststoff an der außenseitigen Oberseite der oberen Schicht, eine zweite Kunststoffschicht (aus wärmehärtendem Harz), und ein Dekorpapier, welches mit der Trägerplatte über eine Klebschicht (wiederum wärmehärtende Harzschicht) verbunden ist. Die mit wärmehärtendem Harz vorimprägnierte Papierträgerschicht stellt schließlich den Gegenzug dar.
- 3.4.4 In Bezug auf die Klebschicht ist anzumerken, dass selbst im Streitpatent (Absatz [0035], vorletzter und letzter Satz) vorgesehen ist, dass die untere Folienschicht auch als Haftvermittler oder in Art einer Klebschicht wirkt. Der Einsatz von abrasiven Partikeln in der Verschleißschicht ist auch streitpatentgemäß nicht ausgeschlossen (Absatz [0016]). Schließlich steht auch außer Frage, dass in D8 mit der Elastomerschicht einerseits und mit der Verschleißschicht aus wärmehärtendem Harz andererseits zwei Schichten aus unterschiedlichen Kunststoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften vorhanden sind.

- 3.4.5 In diesem Zusammenhang ist auch festzustellen, dass die Folienschichten von Anspruch 1 gegenüber den Kunststoffschichten im beschichteten Laminatpaneel von D8 nicht als ein Unterscheidungsmerkmal angesehen werden. Die Kammer ist nämlich nicht davon überzeugt, dass Folienschichten (anders als die im Wikipedia-Eintrag beschriebenen Kunststofffolien) stets in Endlosbahnen gefertigt und aufgerollt werden. Grundsätzlich lassen sich Folien auch mit Hilfe von Gießverfahren herstellen (D13, Seite 47ff). Zudem ist der Gegenstand von Anspruch 1 nicht auf ein Verfahren gerichtet, in welchem wie auch immer geartete, vorgefertigte Folien übereinander gelegt werden, sondern auf ein Erzeugnis.
- 3.4.6 Somit sind in D8 sämtliche Merkmale von Anspruch 1 vorweggenommen.
- 3.4.7 Die Beschwerdeführer haben angeführt, dass die Kombination von Merkmalen einem Ausführungsbeispiel von D8 nicht zu entnehmen sei. Jedoch kann die Prüfung der Neuheit nicht allein darauf abgestellt werden, ob der Stand der Technik ein neuheitsschädliches Ausführungsbeispiel offenbart. Ein beanspruchter Gegenstand ist nicht neu, "wenn in einer Offenbarung aus dem Stand der Technik eine 'klare und unmissverständliche Lehre' einer Kombination der beanspruchten Merkmale zu finden ist" (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 8. Auflage, 2016, Kapitel I.C.4.2, zweiter Absatz). Dies ist hier der Fall. Wie bereits oben ausgeführt, würde der Fachmann die Passage auf Seite 4 von D8, in welcher das Aufbringen einer Elastomerschicht auf ein bereits vorhandenes Laminatpaneel, und das auf Seite 2 beschriebene Laminatpaneel zusammenlesen.

3.4.8 Der Gegenstand von Anspruch 1 ist somit nicht neu im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ.

4. *Neuheit - Hilfsantrag 1*

In der mündlichen Verhandlung wurde die Neuheit gegenüber D8 im Rahmen der Diskussion von Hilfsantrag 2 erörtert und entschieden. Die Beschwerdegegner 2 und 3 wiesen jedoch darauf hin, dass der Neuheitseinwand gegenüber D8 auch auf den Gegenstand des Anspruchs 1 von Hilfsantrag 1 (Wortlaut, siehe Punkt IV) zutreffe. Dem haben die Beschwerdeführer nicht widersprochen. Die Kammer stimmt zu, dass die Schlussfolgerungen bezüglich der Neuheit gegenüber D8 auch auf den breiter formulierten Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 zutreffen, dessen Gegenstand nicht auf unterschiedliche Kunststoffe eingeschränkt ist. Daher ist der Gegenstand von Anspruch 1 dieses Antrags auch nicht neu im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ, und die Erörterung weiterer Einwände gegen diesen Antrag erübrigt sich.

5. *Hilfsantrag 3*

5.1 Hilfsantrag 3 wurde in der mündlichen Verhandlung als Reaktion auf die Diskussion von Hilfsantrag 2 eingereicht. Die Beschwerdeführer haben versucht, mit diesem Antrag die in der Verhandlung besprochenen Einwände zu beheben.

5.2 Anders als sämtliche im bisherigen Beschwerdeverfahren befindlichen Hilfsanträge, ist Anspruch 1 von Hilfsantrag 3 (Wortlaut, siehe Punkt IX) nicht mehr auf eine Anordnung mit einer Bedruckung oder Dekorpapierschicht (sowie einer Klebschicht) eingeschränkt. Damit stellt sich für die Kammer

zunächst die Frage, ob diese Änderungen im Vorbringen noch zulässig sind.

- 5.3 Die Beschwerdeführer haben zurecht darauf hingewiesen, dass sich der Einwand bezüglich der Anordnung der Schichten erst in der mündlichen Verhandlung ergeben hat. Daher sei es angemessen, diese Änderungen selbst in diesem Verfahrensstadium zuzulassen.
- 5.4 Die Kammer kann den Beschwerdeführern aber nicht zustimmen, dass das Vorbringen der Beschwerdegegner Anlass dafür bietet, die bislang in den Hilfsanträgen beanspruchte Anordnung von Schichten aus dem Gegenstand von Anspruch 1 zu entfernen.
- 5.5 Ungeachtet dieser Erwägungen ist die Kammer aber auch der Ansicht, dass der Gegenstand von Anspruch 1 *prima facie* zu neuen Klarheitseinwänden führt. Dieser Anspruch ist nämlich:
- einerseits auf eine oberste Folienschicht (5) aus einem elastischen Kunststoff gerichtet;
  - andererseits setzt sich die oberste Folienschicht (5) aus einem Folienschichtenverbund mit zwei oder mehreren Schichten zusammen, wobei die einzelnen Schichten des Schichtenverbundes aus unterschiedlichen Kunststoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften bestehen.
- 5.6 Somit schient es widersprüchlich zu sein, ob die oberste Folienschicht aus einem oder aus unterschiedlichen Kunststoffen besteht. Daher ist unklar, wie genau die oberste Folienschicht (5) zusammengesetzt ist, und aus welchen Materialien (Kunststoffen) sie besteht.

5.7 Diese Mehrdeutigkeit setzt sich fort in den abhängigen Ansprüchen, zum Beispiel in Anspruch 2. Darin ist definiert, dass die oberste Folienschicht (5) eine höhere Elastizität und/oder eine geringere Härte als die darunter angeordnete Folienschicht aufweist. Weil aber die Folienschicht (5) des Anspruchs 1 als Folienschichtenverbund beschreiben wird, ist die genaue Lage dieser darunter angeordneten Folienschicht nicht eindeutig.

5.8 Angesichts dieser Einwände hat die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 13 (1) VOBK dahingehend ausgeübt, Hilfsantrag 3 nicht in das Verfahren zuzulassen.

## 6. *Hilfsantrag 3a*

6.1 Auch in Anspruch 1 dieses Antrags (Wortlaut, siehe Punkt IX) weist das Laminatbodenpaneel, unter anderem, Folgendes auf:

- einerseits "eine Folienschicht (5) aus einem elastischen Kunststoff"; und
- andererseits ist die "Folienschicht (5) aus einem Schichtverbund mit zwei oder mehreren Schichten zusammengesetzt", "wobei die einzelnen Schichten des Schichtenverbundes der Folienschicht (5) aus unterschiedlichen Kunststoffen" bestehen.

Auch hier ergeben sich dieselben Einwände wie für Hilfsantrag 3.

6.2 Die Beschwerdeführer haben vorgetragen, der Widerspruch wie in Hilfsantrag 3 bestehe zwar fort, dies sei aber bei der Abfassung des Anspruchs aufgrund der ursprünglichen Offenbarung unvermeidlich. Der Fachmann würde den Anspruch dennoch verstehen.



- 6.3 Die Klarheit der Ansprüche ist ein Erfordernis des Europäischen Patentübereinkommens, welches (unter anderem) der Information der Öffentlichkeit und der Rechtssicherheit dient. Wenn, wie in diesem Fall, Änderungen aus der Beschreibung stammen und widersprüchliche Merkmale in die Ansprüche aufgenommen werden, ist auch die Prüfung der Klarheit der Ansprüche geboten. Es ist nach Ansicht der Kammer auch nicht mit Artikel 84 EPÜ vereinbar, widersprüchliche Aussagen in den Ansprüchen zu dulden, weil deren Auslegung dem Fachmann zugemutet werden kann.
- 6.4 Die Kammer kam auch bei diesem Antrag zu dem Schluss, dass durch die Änderungen zusätzliche Fragestellungen aufgeworfen werden. Daher hat sie ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, auch diesen Antrag nicht in das Verfahren zuzulassen, Artikel 13 (1) VOBK.
7. *Hilfsanträge 4 bis 17*
- 7.1 Allen diesen Hilfsanträgen ist gemeinsam, dass der jeweils im Anspruch 1 beanspruchte Gegenstand unter anderem einen Folienschichtenverbund mit einer Mehrzahl von übereinander angeordneten Folienschichten (5, 8) umfasst, wobei sich an den Folienschichtenverbund eine Dekorpapierschicht (9) anschließt, welche mit der Trägerplatte (2) durch eine Klebschicht (7) verbunden ist.
- 7.2 Allen diesen Anträgen ist auch gemeinsam, dass sie nicht auf der ursprünglichen Offenbarung beruhen. Die Ausführungen in Punkt 3.2 bis 3.2.3 gelten auch für die Hilfsanträge 4 bis 17.

- 7.3 Daraus folgt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 sämtlicher Hilfsanträge 4 bis 17 die Maßgabe von Artikel 123 (2) EPÜ ebenfalls nicht erfüllt.
8. *Hilfsanträge 18 bis 25*
- 8.1 Die Beschwerdegegner haben die Zulässigkeit der verspätet vorgebrachten Hilfsanträge 18 bis 25 gerügt. Es steht außer Frage, dass diese Anträge eine Änderung des Vorbringens des Beschwerdeführers im Sinne von Artikel 13 (1) VOBK darstellen.
- 8.2 Der Gegenstand dieser Anträge schlägt eine andere Richtung ein als die neu eingereichten Hilfsanträge 3 und 3a. Zudem war im Anschluss an die Diskussion der höherrangigen Anträge nicht zu erkennen, inwieweit einer dieser Anträge Aussicht auf Erfolg haben könnte. Die Beschwerdeführer haben dazu auch keine weiteren Ausführungen getätigt. Die Kammer hat daher beschlossen, diese Anträge nicht in das Verfahren zugelassen.
9. Somit ist keiner der Anträge der Beschwerdeführer erfolgreich.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Cañueto Carbajo

W. Sieber

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt