

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. September 2015**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1020/15 - 3.2.07
Anmeldenummer: 09728249.5
Veröffentlichungsnummer: 2257389
IPC: B05D7/00, B05D7/14
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON FERTIG LACKIERTEN UMFORMBAREN
BLECHEN UND NACH DEM VERFAHREN LACKIERTES BLECH

Anmelderinnen:

Voestalpine Stahl GmbH
BASF Coatings GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1), 113(1), 109(1)
EPÜ R. 111(2), 103(1)(a)

Schlagwort:

Angefochtene Entscheidung - begründet (nein)
Angefochtene Entscheidung - ausreichend begründet (nein)
Angefochtene Entscheidung - wesentlicher Verfahrensmangel (ja)
Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (ja)
Abhilfe - Pflicht zur Abhilfe durch erste Instanz (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0435/07

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 1020/15 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 23. September 2015

Beschwerdeführerin: Voestalpine Stahl GmbH
(Anmelderin 1) Voest-Alpine-Strasse 3
4020 Linz (AT)

Beschwerdeführerin: BASF Coatings GmbH
(Anmelderin 2) Glasuritstrasse 1
48165 Münster (DE)

Vertreter: Naefe, Jan Robert
Patronus IP
Patent- und Rechtsanwälte
Neumarkter Strasse 18
81673 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 12. Dezember 2014 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 09728249.5 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender H. Meinders
Mitglieder: H. Hahn
G. Weiss

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerinnen (beide Anmelderinnen) reichten eine Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, die Europäische Patentanmeldung Nr. 09 728 249.5 zurückzuweisen.
- II. Die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1, 14 und 15 des mit der Beschwerdebegründung eingereichten einzigen Antrags sind (Anspruch 1 ist mit dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch 1 identisch)

"1. Verfahren zum Herstellen lackierter umformbarer Bleche, wobei ein Metallblech mit einer mehrschichtigen Lackschicht überzogen wird, wobei die Lackschicht zumindest zwei äußere, aufeinander angeordnete Klarlackschichten umfasst, wobei der äußere Klarlack im vernetzten Zustand einen höheren Erweichungspunkt besitzt als der darunter liegende Zwischenklarlack und die beiden Deckklarlacke hinsichtlich ihres Verhältnisses von Festigkeit und Elastizität so eingestellt sind, dass für Bleche mit hoher Beanspruchung hinsichtlich der Falzbarkeit ein Verhältnis der $\tan \delta_{\max}$ -Werte von Deckklarlack zu Zwischenklarlack $\leq 0,8$ eingehalten wird und für Bleche mit hoher Beanspruchung hinsichtlich der Tiefziehbarkeit ein Verhältnis der $\tan \delta_{\max}$ -Werte von Deckklarlack zu Zwischenklarlack von $\geq 0,6$ eingehalten wird.

"14. Für eine Verformung mittels Falzen mit hoher Beanspruchung geeignetes umformbares Blech zur Verwendung im Automobilbau, der Hausgeräteherstellung, dadurch gekennzeichnet, dass das umformbare Blech einen mehrschichtigen Lackaufbau mit zwei Klarlackschichten besitzt, bei dem ein Verhältnis der $\tan \delta_{\max}$ -Werte von

Deckklarlack zu Zwischenklarlack von $\leq 0,8$ eingehalten wird, und das mittels eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1, 3 bis 13 erzielt wird."

"15. Für eine Verformung mittels Tiefziehen mit hoher Beanspruchung geeignetes umformbares Blech zur Verwendung im Automobilbau, der Hausgeräteherstellung, dadurch gekennzeichnet, dass das umformbare Blech einen mehrschichtigen Lackaufbau mit zwei Klarlackschichten besitzt, bei dem ein Verhältnis der $\tan \delta_{\max}$ -Werte von Deckklarlack zu Zwischenklarlack von $\geq 0,6$ eingehalten wird, und das mittels eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 13 erzielt wird."

III. Die Beschwerdeführerinnen beantragten - nach telefonischer Rücksprache durch die Kammer am 3. September 2015 - mit Schreiben vom 14. September 2015, unter Aufhebung der Entscheidung die Sache auf der Basis der mit der Beschwerde begründeten Ansprüche 1-15 zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Außerdem wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

IV. In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden Dokumente des Prüfungsverfahrens zitiert:

D1 = WO-A-02/44237;
D2 = DE-A-38 32 470;
D3 = GB-A-2 447 741;

sowie das im Beschwerdeverfahren eingereichte Dokument:

D7 = "Praxis der Thermischen Analyse von Kunststoffen", 2. Auflage, Hanser Verlag, München 2003, Seiten 255-257.

V. Die vorliegende europäische Patentanmeldung Nr. 09 728 249.5 basiert auf der internationalen Patentanmeldung PCT/EP2009/001476, die als WO-A-2009/121455 veröffentlicht wurde.

Für diese internationale Anmeldung wurden im internationalen Recherchenbericht im Hinblick auf die als relevant erachteten Dokumente D1-D3 und die recherchierten Ansprüche die folgenden Stellen als wesentlich angesehen:

D1 ("X") für die Ansprüche 1, 2, 7-10, 12 und 14:

"Zusammenfassung
Ansprüche 1,2,7,28,29,32
Seite 2, Absatz 3";

D2 ("X") für Anspruch 1:

"Zusammenfassung
Ansprüche 1-4
Seite 6 - Seite 9";

D3 ("P,X") für die Ansprüche 1-8, 10, 12 und 14:

"Zusammenfassung
Ansprüche 1,4,5,7,9,11,12
Seite 2, Zeile 15 - Seite 3, Zeile 27
Seite 25, Zeilen 10-31
Seite 29, Zeilen 8-21".

VI. Basierend auf der vorgenannten internationalen Recherche und insbesondere den Dokumenten D1-D3 wurde im PCT-Verfahren vom bevollmächtigten Bediensteten des EPA ein schriftlicher Bescheid datiert vom 5. Oktober 2010 erstellt, in dem unter anderem die folgenden Ausführungen gemacht wurden:

"Zu Punkt V.

1 Es wird auf die folgenden **Dokumente** verwiesen:

D1: WO 02/44237 A (BOLLIG & KEMPER GMBH & CO KG [DE]; NEPPL BERNHARD [DE]; BOYSEN JOHANNE [sic]) 6. Juni 2002 (2002-06-06) in der Anmeldung erwähnt

D2: DE 38 32 470 A1 (KANSAI PAINT CO LTD [JP]) 6. April 1989 (1989-04-06)

D3: GB-A-2 447 741 (KANSAI PAINT CO LTD [JP]) 24. September 2008 (2008-09-24)

D4: DATABASE WPI Week 200529 Thomson Scientific, London, GB; AN 2005-276297 XP002541529 & JP 2005 082623 A (KOBE STEEL LTD) 31. März 2005 (2005-03-31)

D5: US 2002/054961 A1 (SPAIN PATRICK LEON [US] ET AL) 9. Mai 2002 (2002-05-09)

D6: [Online] XP002541528 Gefunden im Internet:
URL:http://www.stahl-info.de/schriftenverz_eichnis/pdfs/CM093_Organisch_bandbeschicht_ete_Flacherzeugnisse_aus_Stahl.pdf [gefunden am 2009-08-14]

2 **Neuheit** (Artikel 33(2) PCT)

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1,2,7-10,12 und 14 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

2.1

Dokument D1 offenbart (zugehörige Text Zitate bitte dem Internationalen Recherchenbericht entnehmen):

Ein Verfahren zum Herstellen lackierter umformbarer Bleche:

- Ein Metallblech wird mit einer mehrschichtigen Lackschicht überzogen;
- Die Lackschicht umfaßt [sic] zumindest zwei äußere, aufeinander angeordnete Klarlackschichten;
- Der äußere Klarlack besitzt im vernetzten Zustand einen höheren Erweichungspunkt als der darunter liegende Zwischenklarlack;
- Der Zwischenklarlack wird mit Schichtdicken von 3 bis 30 µm verwendet;
- Der Deckklarlack wird mit Schichtdicken von 5 bis 30 µm verwendet;
- Die Lacke werden im Coil-Coating-Verfahren aufgebracht;
- Nach der Umformung bei Umformgraden $< 2\%$ wird eine Wärmebehandlung bei Temperaturen $> T_g$ durchgeführt (Oberflächenstruktur und Glanz);
- Die Gesamtschichtdicke des Lackaufbaus ist mindestens 40 µm und höchstens 90 µm;

Der Gegenstand von Anspruch 14 definiert ein Produkt durch den Prozeß auf [sic] welchem es hergestellt wird. In einem solchen Fall bezieht sich der Anspruch als ganzes [sic] auf das Produkt per se. Daher begründet die Neuheit des Herstellungsverfahrens nicht automatisch auch die Neuheit des entsprechenden Produkts. Da das, in Dokument D1 beschriebene, lackierte umformbare Blech identisch oder zumindest ununterscheidbar von dem lackierten umformbaren Blech des vorliegenden Anspruchs 14 zu sein scheint, mangelt es dem Anspruch an Neuheit im Sinne von Artikels 33(2) PCT.

Der Gegenstand der Ansprüche 1,2,7-10,12 und 14 der vorliegenden Anmeldung ist daher nicht neu im Sinne des Artikels 33(2) PCT.

2.2

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, das [sic] ein Einwand bezüglich der Neuheit (Artikel 33(2) PCT) von Anspruch 1 auch auf Grundlage von Dokument D2 möglich ist (zugehörige Text Zitate bitte dem Internationalen Recherchenbericht entnehmen).

2.3

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, das [sic] ein Einwand bezüglich der Neuheit der Ansprüche 1-8,10,12 und 14 auf Grundlage von Dokument D3 bei einer möglicherweise erfolgenden Prüfung in der regionalen Phase zu erwarten ist.

3 Erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT)

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-14 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand der Ansprüche 1-14 der vorliegenden Anmeldung angesehen (zugehörige Text Zitate bitte dem Internationalen Recherchenbericht entnehmen).

Es offenbart ein Verfahren zum Herstellen lackierter umformbarer Bleche (siehe Punkt 2.1).

3.1

Die Ansprüche 1,2,7-10,12 und 14 der vorliegenden Anmeldung sind nicht neu im Sinne des Artikels 33(2) PCT. Folglich weist der Gegenstand dieser

Ansprüche auch keine erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT auf.

3.2

Der Gegenstand der Ansprüche 3 und 4 unterscheidet sich daher von dem bekannten Verfahren zum Herstellen lackierter umformbarer Bleche aus D1 dadurch, daß [sic] von D1 unterschiedliche Temperaturbereiche für den Glasübergangspunkt offenbart werden.

Der technische Effekt ist darin zu sehen, das [sic] die Haftung von einer Kombination zweier alternativer Klarlackschichten auf dem Substrat gegeben ist.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, daß [sic] von D1 unterschiedliche, alternative Klarlacke eingesetzt werden sollen.

Bei dem Merkmal den Glasübergangspunkt einzustellen handelt es sich um eine Routineaufgabe die der Fachmann ohne erfinderisches Zutun immer dann ausführt, wenn er ein alternatives Lacksystem für ein aus Dokument D1 bekanntes Verfahren zum Herstellen lackierter umformbarer Bleche einsetzt. Dem Fachmann ist dabei jederzeit bewußt [sic] welches Lacksystem er wählen muss um eine gute Tiefziehbarkeit zusammen mit guter Biegsamkeit und hohem Glanz zu erreichen. Daher würde der Fachmann unausweichlich, ausgehend von Dokument D1, zu einem Verfahren zum Herstellen lackierter umformbarer Bleche entsprechend [sic] der Ansprüche 3 [sic] und 4 der vorliegenden Anmeldung gelangen.

Der Gegenstand der Ansprüche 3 und 4 enthält somit keine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 33(3) PCT.

3.3

Die abhängigen Ansprüche 5,6,11 und 13 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug [sic] auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

- Die Verwendung von fluorfreien Bindemitteln ist eine von mehreren technischen Möglichkeiten die dem Fachmann gut bekannt ist und die er entsprechend der sich Ihm [sic] stellenden Aufgabe nutzen wird;
- Die Vor- und Nachteile von PUR-vernetzte [sic] Acrylat- und Polyesterklarlacke [sic] sind dem Fachmann gut bekannt und er wird deren Nutzung ohne erfinderisches [sic] Zutun entsprechend der sich Ihm [sic] stellenden Aufgabe in Betracht ziehen;
- Ein mechanischer Polierschritt ist für den Fachmann selbstverständlich und er wird ohne Zweifel eine entsprechende [sic] Schichtdicke wählen.

Der Gegenstand der Ansprüche 5,6,11 und 13 enthält somit keine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 33(3) PCT."

...

"Zu Punkt VIII.

6 Klarheit (Artikel 6 PCT)

Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikel 6 PCT, weil die Ansprüche 1,2,5 und 14 nicht klar sind.

6.1

Die Ansprüche 1 und 2 entsprechen nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand des Schutzbegehrens durch den ungewöhnlichen Parameter "**tan delta max**" definiert wird. Eine Definition des Schutzbegehrens durch Parameter ist für ein Verfahren jedoch nur dann zulässig wenn eine Beschreibung mit technischen Merkmalen nicht möglich ist. In jedem Fall muss der Anmelder gewährleisten, dass der Fachmann einen unüblichen Parameter nachvollziehen kann. Hierfür fehlt der vorliegenden Anmeldung die Offenbarung eines geeigneten Messverfahrens um vergleichbar und eindeutig "**tan delta max**" Werte zu erheben. Der Fachmann nutzt üblicherweise die Glasübergangstemperatur " T_g " zur Abschätzung der Elastizität einer polymeren Deckschicht.

6.2

Der Anspruch 1 entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In dem Anspruch wird versucht, den Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren, nämlich die "[...] Elastizität **so einzustellen, dass** [...] ein Verhältnis der [...] Werte eingehalten wird"; Damit wird aber lediglich die zu lösende Aufgabe angegeben, ohne die für die Erzielung dieses Ergebnisses notwendigen technischen Merkmale zu bieten.

6.3

Der dem Anspruch 5 benutzte Ausdruck "fluorfreie Bindemittelchemie" ist vage und unklar und läßt [sic] den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daß [sic] die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT)."

VII. Nach dem Eintritt der internationalen Anmeldung in die europäische Phase erging am 12. November 2010 eine Mitteilung gemäß Regel 161 (1) und 162 EPÜ, in der die Anmelder zur Beseitigung der im schriftlichen Bescheid (siehe Punkt VI oben) festgestellten Mängel aufgefordert wurden.

VIII. Mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2010 nahmen die Anmelderinnen zu dieser Mitteilung gemäß den Regeln 161 (1) und 162 EPÜ Stellung.

Zur Neuheit im Hinblick auf D1-D3 wurde ausgeführt, dass die Einwände nicht nachvollziehbar bzw. nicht sachlich begründet seien. Zur erfinderischen Tätigkeit wurde ausgeführt, dass

(i) der gegen die Ansprüche 1, 2, 7-10, 11, 12, 14 erhobene Einwand den Anforderungen des EPÜ nicht genüge,

(ii) dem gegen die Ansprüche 3, 4 erhobenen Einwand eine falsche Aufgabe zugrunde liege und

(iii) die gegen die Ansprüche 5, 6, 11, 13 erhobenen Einwände auf unbewiesenen Behauptungen betreffend das allgemeine Fachwissen beruhten.

Zur Klarheit wurde ausgeführt, dass

(i) der Parameter $\tan \delta_{\max}$ in der Beschreibung der WO-A-2009/121455 gewürdigt (Seite 5, zweiter Absatz) und für den Fachmann klar sei,

(ii) der Fachmann auch wisse, wie er diesen Parameter einstellen könne, und

(iii) der Ausdruck "fluorfreie Bindemittelchemie", der ein fluorfreies Bindemittel bzw. eine fluorfreie Zusammensetzung definiere, für den Fachmann klar sei.

IX. Die Prüfungsabteilung antwortete auf diese Erwiderung mit dem nachfolgenden Bescheid vom 15. April 2013:

"Der Prüfung werden **folgende Anmeldungsunterlagen** zugrunde gelegt:

Beschreibung, Seiten

1-11 veröffentlichte Fassung

Ansprüche, Nr.

1-14 veröffentlichte Fassung

1 Es werden die folgenden **Dokumente** (D) genannt; die Nummerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1 WO 02/44237 A1 (2002-06-06)

D2 DE 38 32 470 A1 (1989-04-06)

D3 GB 2 447 741 A (2008-09-24)

D4 DATABASE WPI

Week 200529 Thomson Scientific, London, GB; AN
2005-276297 XP002541 529,

& JP 2005 082623 A (KOBE STEEL LTD) 31. März 2005
(2005-03-31)

D5 US 2002/054961 A1 (2002-05-09)

D6 STAHL INFORMATIONEN ZENTRUM: "Charakteristische
Merkmale 095

Organisch bandbeschichtete Flacherzeugnisse aus Stahl",
INTERNET ARTICLE, 22. Oktober 2007 (2007-10-22), Seiten
1-66, XP002541528,

Gefunden im Internet:

URL:http://www.stahl-info.de/schriftenverzeichnis/pdfs/CM093_Organisch_bandbeschichtete_Flacherzeugnisse_aus_StahlI.pdf

[gefunden am 2009-08-14]

Die Prüfungsabteilung hat die Argumente der Anmelderin, wie sie mit dem Schreiben vom 10-12-2010 vorgebracht

wurden, sorgfältig nachvollzogen. Jedoch genügt die vorliegende Anmeldung nicht den Anforderungen des EPÜ:

2 Schwebende Einwände

Für die vorliegende Anmeldung wurde bereits ein internationaler vorläufiger Bericht zur Patentfähigkeit nach dem PCT erstellt.

Nach der Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln gemäß Regel 161 (1) EPÜ hat der Anmelder [sic] keinen der erhobenen Einwände des internationalen vorläufigen Berichts zur Patentfähigkeit ausgeräumt.

Die im Bericht genannten, weiterhin bestehenden Mängel werden auch nach den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ beanstandet.

3 Anmerkungen

3.1

Der Anmelder [sic] wird auf die Möglichkeit hingewiesen eine Entscheidung nach Aktenlage zu beantragen wenn er [sic] der Meinung ist es wären bereits sämtliche Argumente zur Sache ausgetauscht worden. Ein solcher Antrag stellt den ökonomischsten Weg zu einer beschwerdefähigen Entscheidung dar (siehe Richtlinien C-V,15).

3.2

Um die Prüfung von geänderten Anmeldeunterlagen im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ zu erleichtern, sollte der Anmelder [sic] die durchgeführten Änderungen, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen durch Hinzufügen, Ersetzen oder Streichen handelt, deutlich aufzuzeigen [sic] und anzugeben [sic], auf welche

Stellen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderungen stützen (siehe Richtlinien HIII-2.2).

Diese Angaben sollten in druckreifer und in markierter Form auf Kopien der betreffenden Teile der ursprünglichen Anmeldung erfolgen."

X. Mit dem Schriftsatz vom 29. Juli 2013 machten die Anmelderrinnen explizit darauf aufmerksam, dass sich nicht nachvollziehen lasse, wo in den Entgegenhaltungen die einzelnen Merkmale der Ansprüche offenbart seien, und dass entgegen den Richtlinien für die Prüfung am Europäischen Patentamt der schriftliche Bescheid auf unbelegten Tatsachenbehauptungen beruhe, so dass die (dem Amt obliegende) Beweislast nicht ausreichend gewürdigt werde. Mangels neuer Einwände seitens der Prüfungsabteilung werde im Übrigen auf den bisherigen Vortrag verwiesen und eine Entscheidung nach Aktenlage unter Verzicht auf eine mündliche Verhandlung beantragt.

XI. Am 12. Dezember 2014 erging die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung, die bezüglich der Entscheidungsgründe folgende Ausführungen macht:

"Im Bescheid /In den Bescheiden vom 15. April 2013 wurde dem Anmelder [sic] mitgeteilt, dass und aus welchen Gründen die Anmeldung nicht die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

Der Anmelder [sic] hat auf den letzten Bescheid keine Stellungnahme oder Änderungen eingereicht, sondern mit einer am 7. August 2013, also fristgerecht eingegangenen Eingabe, Entscheidung nach Lage der Akten beantragt.

Die Anmeldung war daher zurückzuweisen."

- XII. Am 11. Februar 2015 wurde die Beschwerde gegen die Entscheidung der Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung eingereicht.
- XIII. In der Beschwerdebegründung datiert vom 13. April 2015 wurden von den beiden Beschwerdeführerinnen im Wesentlichen die Folgenden für die Entscheidung relevanten Argumente vorgebracht:

Es liege ein wesentlicher Verfahrensfehler vor, da die angegriffene Entscheidung nicht den Anforderungen von Artikel 113 (1) EPÜ genüge. Gemäß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern genüge es nicht, Einwände zu erheben, ohne die rechtlichen und tatsächlichen Gründe anzugeben, auf denen die Einwände beruhen, und es dann den Anmeldern zu überlassen, Gegenargumente zu formulieren (siehe T 435/07, Leitsatz unveröffentlicht im ABl. EPA).

Ein gegen die Erteilung eines Patents erhobener Einwand müsse also dergestalt erhoben werden, dass die Anmelder die tatsächlichen Gründe verstehen und dementsprechend reagieren vermögen, ohne zuvor mutmaßen zu müssen, was die Prüfungsabteilung gemeint haben könnte. Die tatsächlichen Gründe für die Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung seien nicht nachvollziehbar.

Es treffe auch nicht zu, dass die Anmelder nicht Stellung genommen hätten, da diese mit Schriftsatz vom 29. Juli 2013 explizit auf die Richtlinien für die Prüfung am Europäischen Patentamt verwiesen und ausführten, dass und weshalb sie den Prüfbescheid nicht nachzuvollziehen vermochten.

Im Hinblick auf die behauptete mangelnde Klarheit wird ausgeführt, dass es nicht nachvollziehbar sei, weshalb $\tan \delta_{\max}$ einen für einen Fachmann ungewöhnlichen Wert darstellen sollte.

Dem in der Anmeldung zitierten (siehe WO 2009/121455, Seite 5, Absatz 2) Lehrbuch zufolge kennzeichnet $\tan \delta_{\max}$ das Verhältnis zwischen Verlustmodul und Speichermodul, wobei das Lehrbuch auf eine DIN-Norm verweise, und zwar DIN EN ISO 6721-1 (siehe Dokument D7). Der Verlustmodul oder Verlustfaktor $\tan \delta_{\max}$ sei also bekannt und nicht ungewöhnlich, wobei ein hoher $\tan \delta_{\max}$ -Wert ein Material mit hohem nichtelastischen Verformungsanteil und ein niedriger $\tan \delta_{\max}$ -Wert ein mehr elastisches Material kennzeichne (siehe D7, Seite 257, Absatz 2).

Die Glasübergangstemperatur werde laut Anmeldung unter Ermittlung der Temperaturlage beim Verlustmodulmaximum $\tan \delta_{\max}$ ermittelt (WO 2009/121455, Seite 5, Absatz 2). Der $\tan \delta_{\max}$ sei somit eine notwendige Randbedingung für die Ermittlung der Glasübergangstemperatur. Die Glasübergangstemperatur sage jedoch nichts über den numerischen Wert von $\tan \delta_{\max}$ aus.

Die Erfindung sei im Übrigen nicht durch $\tan \delta_{\max}$ -Werte als solche gekennzeichnet, sondern durch das Verhältnis der $\tan \delta_{\max}$ -Werte der beiden Klarlackschichten. Die ins Verhältnis gesetzten Werte seien offensichtlich nach demselben Verfahren zu ermitteln. Entsprechende Verfahren seien aus der DIN-Norm bekannt.

Es sei nicht nachvollziehbar, inwieweit der Vorgang der Einstellung eines bestimmten Verhältnisses der $\tan \delta_{\max}$ -

Werte für den Fachmann unklar sein sollte. Schließlich würden "die thermomechanischen Eigenschaften an freien Lackfilmen" ermittelt und somit auch die $\tan \delta_{\max}$ -Werte. Der Fachmann müsse lediglich zwei Lacke so kombinieren, dass das entsprechende Verhältnis resultiere. Wenn der Decklack als freier Lackfilm ein $\tan \delta_{\max}$ von 0,8 aufweise, und ein Verhältnis von Decklack zu Zwischenlack von $\leq 0,8$ eingestellt werden sollte, müsse der Zwischenlack ein $\tan \delta_{\max} > 1$ aufweisen. Der Anspruch sei in dieser Hinsicht für den Fachmann hinreichend klar und deutlich und genüge den Erfordernissen von Artikel 84 EPÜ.

Die auf den schriftlichen PCT-Bescheid verweisende Prüfungsabteilung argumentiere unter Bezugnahme auf Anspruch 5 einerseits, dass die Verwendung von fluorfreien Bindemitteln nicht erfinderisch sei und merke anschließend an, dass der in Anspruch 5 verwendete Begriff "fluorfreie Bindemittelchemie" unklar sei. Das sei zumindest widersprüchlich und zugunsten der Anmelder so auszulegen, dass der Begriff "fluorfreie Bindemittelchemie" für einen Fachmann so hinreichend klar und deutlich sei, dass er den Erfordernissen von Artikel 84 EPÜ genüge.

Der unabhängige Anspruch 1 betreffe ein Verfahren zur Herstellung eines Bleches mit zwei Deckklarlacksschichten, die hinsichtlich ihres Verhältnisses von Festigkeit und Elastizität so eingestellt seien, dass ein Verhältnis der $\tan \delta_{\max}$ -Werte von Deckklarlack zu Zwischenklarlack $\leq 0,8$ oder von $\geq 0,6$ eingehalten werde. Die Herstellung derartiger Bleche gehe aus keiner der Entgegenhaltungen des Standes der Technik hervor. Darum sei nicht nachvollziehbar, weshalb ein Verfahren gemäß Anspruch 1 oder einem der davon abhängigen Ansprüche durch den

Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen sein solle. Es sei auch nicht verständlich, weshalb ein durch das erfindungsgemäße Verfahren erzieltes Blech gemäß Anspruch 14 oder 15 (diese entsprächen dem vormaligen Anspruch 14) identisch mit, oder ununterscheidbar von, einem Blech nach D1 zu sein scheine.

Die Gegenstände der Ansprüche 1, 14 und 15 beinhalteten eine erfinderische Tätigkeit, da ein Fachmann, der mit der Aufgabe konfrontiert werde, umformbare Bleche mit einem zweischichtigen Deckklarlackaufbau bereitzustellen, die für eine Verformung mittels Falzen oder Tiefziehen mit hoher Beanspruchung geeignet seien, aus dem Stand der Technik keine Anregung erhalte, bei der Herstellung eines Bleches mit hoher Beanspruchung hinsichtlich der Falzbarkeit ein Verhältnis der $\tan \delta_{\max}$ -Werte von Deckklarlack zu Zwischenklarlack von $\leq 0,8$ einzuhalten und bei der Herstellung eines Bleches mit hoher Beanspruchung hinsichtlich der Tiefziehbarkeit ein Verhältnis der $\tan \delta_{\max}$ -Werte von Deckklarlack zu Zwischenklarlack von $\geq 0,6$ einzuhalten.

Die erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren und Bleche seien folglich nicht naheliegend.

Aus den vorgenannten sowie den im bisherigen Prüfungsverfahren vorgetragene Gründe, erfüllten die Ansprüche 1 bis 15 die Erfordernisse des EPÜ.

- XIV. Am 15. Mai 2015 wurde der Beschwerde nicht abgeholfen und der Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde nicht stattgegeben.

Entscheidungsgründe

1. *Wesentliche Verfahrensfehler*
 - 1.1 Die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung zur Zurückweisung der vorliegenden Europäischen Patentanmeldung nach Lage der Akten verweist im Hinblick auf die **Entscheidungsgründe** auf den **Bescheid** der Prüfungsabteilung **vom 15. April 2013** und stellt fest, dass "Der Anmelder hat auf den letzten Bescheid **keine Stellungnahme** oder Änderungen **eingereicht**, sondern mit einer am **7. August 2013**, also fristgerecht eingegangenen **Eingabe**, Entscheidung nach Lage der Akten beantragt" (siehe Punkt XI oben).
 - 1.2 Die Kammer stellt fest, dass der Bescheid vom 15. April 2013 **keinerlei** Begründung für irgendeine Beanstandung unter dem EPÜ enthält, insbesondere nicht für eine der Neuheitsbeanstandungen gegenüber D1-D3, für eine Beanstandung der erfinderischen Tätigkeit unter Artikel 56 EPÜ, oder für eine Klarheitsbeanstandung gemäß Artikel 84 EPÜ (siehe oberen Punkt IX).
 - 1.2.1 In diesem Bescheid wird im letzten Absatz von Punkt 1 von der Prüfungsabteilung einerseits zunächst behauptet, dass die im Schreiben vom 10. Dezember 2012 vorgebrachten Argumente der Anmelderin "**sorgfältig nachvollzogen**" wurden. Allerdings führt diese Behauptung zu keinem schriftlichen Ergebnis im Bescheid, da dieser keinerlei Ausführungen enthält, welche die - im Bescheid im Übrigen auch **nicht** wiedergegebenen - Argumente der Anmelderinnen widerlegen bzw. darlegen, warum deren Argumente nicht akzeptiert werden können.

- 1.2.2 Andererseits wird im Punkt 2 "Schwebende Einwände" dieses Bescheids wieder auf den Inhalt des internationalen vorläufigen Berichts zur Patentfähigkeit nach dem PCT verwiesen, der aber **nicht** Bestandteil des Prüfungsbescheides ist.
- 1.2.3 Im Punkt 2 des Bescheids wird dann zusätzlich behauptet: "Nach der Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln gemäß Regel 161 (1) EPÜ hat der **Anmelder keinen der erhobenen Einwände** der internationalen vorläufigen Berichts zur Patentfähigkeit **ausgeräumt**". Diese Behauptung der Prüfungsabteilung, die im Zusammenhang mit ihrer Aussage in Punkt 1 gesehen werden kann, enthält ebenfalls keinerlei Ausführungen, warum die vorgebrachten Argumente nicht akzeptiert werden können.

Da der Bescheid vom 15. April 2013 keine entsprechenden Ausführungen enthält, geht auch die angefochtene Entscheidung damit **nicht** auf die von den Anmelderinnen vorgetragene Argumente ein und widerlegt diese, wie dies gemäß den Richtlinien für die Prüfung im EPA E-IX, 5.2, verlangt wird, um dem Anspruch auf rechtliches Gehör genüge zu tun (siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA, E-IX, 1.2). Die angefochtene Entscheidung verstößt damit gegen die Erfordernisse von Artikel 113 (1) EPÜ (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage 2013, Kapitel III.B.1.2; siehe z.B. T 435/07 *supra*).

Dies ist der **erste** wesentliche Verfahrensfehler der Prüfungsabteilung.

- 1.2.4 Die Kammer stellt außerdem fest, dass der Bescheid vom 15. April 2013 keine begründeten Einwände gemäß Regel 71 (2) EPÜ und somit auch **keinen** einzigen Entscheidungsgrund enthält (dies gilt im Übrigen auch

für den internationalen Bescheid des beauftragten Prüfers, wie unten in den Punkten 1.4 bis 1.8.4 dargelegt wird). Die angefochtene Entscheidung ist somit auch nicht, wie von Regel 111 (2) EPÜ gefordert, begründet.

Dies ist der **zweite** wesentliche Verfahrensfehler der Prüfungsabteilung.

- 1.2.5 Die Tatsache, dass ein Anmelder einen Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage stellt, entbindet die Prüfungsabteilung nicht von der Überprüfung, ob ein Verweis auf den Prüfungsbescheid/die Prüfungsbescheide tatsächlich ausreicht, um dem rechtlichen Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ) und dem Erfordernis einer ausreichenden Begründung (Regel 111 (2) EPÜ) genüge zu tun.

Wenn es sich dabei erweist, dass dieser Verweis dazu nicht geeignet ist, muss ggf. zunächst ein begründeter Bescheid erlassen werden, der diese Mängel behebt, bevor überhaupt eine Zurückweisung stattfinden kann.

Dies ist als solches auch in den Richtlinien zur Prüfung im EPA, C-V, 15.2 bis 15.4 klar festgehalten. Die Prüfungsabteilung hat dazu, in der Vorbereitung einer Zurückweisung einer Anmeldung eine kollektive Verantwortung, so wie es auch die Richtlinien zur Prüfung im EPA, C-VIII, 1, 3 und 4, sehr deutlich herausstellen.

- 1.2.6 Im vorliegenden Fall muss die Kammer davon ausgehen, dass die in den obigen Richtlinien gemachten Ratschläge nicht befolgt wurden, bzw. dass diese Prüfung **nicht** zum notwendigen Ergebnis geführt hat.

Ein einfacher Vergleich der im internationalen Recherchenbericht zitierten Ansprüchen und Passagen der als neuheitsschädlich bezeichneten Dokumente D1-D3 mit den unabhängigen Ansprüchen 1 und 14 des geltenden Antrags hätte gezeigt, dass diese Dokumente **nicht** alle dafür erforderlichen Merkmale offenbaren (vergleiche die unteren Punkte 1.4 bis 1.8.4) bzw. dass in dem Bescheid vom 15. April 2013 auf kein einziges der vorgebrachten Argumente der Anmelderinnen eingegangen wird. Dies gilt umso mehr für den Einwand der mangelnden Begründung der Neuheitseinwände.

Dieses Vorgehen wird als weiterer, **dritter** wesentlicher Verfahrensfehler der Prüfungsabteilung angesehen.

- 1.3 Die Kammer stellt weiterhin fest, dass die Behauptung in der angefochtenen Entscheidung (nach Bescheid vom 15. April 2013), wonach die Anmelderinnen auf den letzten Bescheid **keine Stellungnahme** eingereicht hätten, **nicht** korrekt ist. Im Gegenteil, die Anmelderinnen haben im Antwortschreiben datiert vom 29. Juli 2013 (siehe oberen Punkt X) sehr wohl darauf hingewiesen, dass im genannten Bescheid der Prüfungsabteilung nur auf den Bescheid der internationalen Recherchenbehörde verwiesen werde, was aber unzureichend sei, weil nicht nachvollziehbar sei, wo in den Entgegnhaltungen die einzelnen Merkmale der Ansprüche hervorgehen sollen. Die Beweislast beim Vorbringen von Einwänden liege aber gemäß den Richtlinien für die Prüfung im EPA (G-IV, 7.5.3) prinzipiell beim beauftragten Prüfer.

Dies stellt einen **weiteren** Verstoß gegen das rechtliche Gehör gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dar.

1.4 Im Bescheid der Prüfungsabteilung vom 15. April 2013 wird im Hinblick auf die behaupteten Mängel der vorliegenden Europäischen Anmeldung auf den internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit nach dem PCT verwiesen.

Wie nachfolgend von der Kammer dargelegt wird, enthält dieser Bericht, und damit der Bescheid (siehe oberen Punkt VI), lediglich Behauptungen aber **keinerlei** Begründungen.

1.5 Anspruch 1 des einzigen Antrags definiert ein Verfahren zur Herstellung lackierter umformbarer Metallbleche mit einer mehrschichtigen Lackschicht, welche zumindest zwei äußere, aufeinander angeordnete Klarlackschichten umfasst, wobei der äußere Klarlack im vernetzten Zustand einen höheren Erweichungspunkt besitzt als der darunter liegende Zwischenklarlack und die beiden Deckklarlacke ein bestimmtes Verhältnis der $\tan \delta_{\max}$ -Werte von Deckklarlack zu Zwischenklarlack von $\leq 0,8$ oder von ≥ 0.6 aufweist; analoges gilt für die beanspruchten Produkte gemäß den unabhängigen Ansprüchen 14 bzw. 15 (siehe Punkt II oben).

1.6 Gemäß dem Bericht bzw. schriftlichen Bescheid sollten die im Recherchenbericht zitierten Passagen des Dokuments D1 neuheitsschädlich sein.

1.6.1 Die Ansprüche 1 und 2 der D1 offenbaren eine "Klarlackschicht, erhältlich durch (I) Aufbringen eines unpigmentierten Zwischenlacks auf ein zu beschichtendes Substrat; (II) Vernetzen des Zwischenlacks und Ausbildung einer Zwischenlackschicht; (III) Aufbringen eines unpigmentierten Decklacks auf die Zwischenlackschicht; und (IV) Vernetzen des Decklacks und Ausbildung einer Decklackschicht wobei die

Zwischenlackschicht eine höhere Flexibilität aufweist als die Decklackschicht". Diese Klarlackschicht kann zur Beschichtung von Metallbändern verwendet werden (siehe Anspruch 32). Die im internationalen Recherchenbericht zusätzlich als relevant angegebenen Ansprüche 7 sowie 28 und 29 von D1 betreffen einen durch Polyaddition erhältlichen Decklack enthaltend ein fluormodifiziertes Polymer bzw. bevorzugte Schichtdicken der Zwischenlackschicht und der Decklackschicht, während die zitierte Beschreibungsseite 2, dritter Absatz den bekannten Stand der Technik und die dort übliche vierte, auf einer pigmentierten Basislackschicht aufgebrachte Klarlackschicht mit deren üblichen Schichtdicken sowie deren Einbrenntemperaturen betrifft.

- 1.6.2 D1 offenbart somit **weder** die Glasübergangstemperaturen T_g des verwendeten Zwischenklarlacks bzw. des Deckklarlacks (und damit dass der Erweichungspunkt des vernetzten äußeren Klarlacks höher ist, als jener des vernetzten Zwischenklarlacks) **noch** irgendeinen $\tan \delta_{\max}$ -Wert, insbesondere keinerlei Verhältnis der $\tan \delta_{\max}$ -Werte von Deckklarlack zu Zwischenklarlack.
- 1.6.3 Die Neuheitsbeanstandung auf der Basis der Offenbarung von D1 (siehe oberen Punkt VI, Absatz 2.1), die einen $\tan \delta_{\max}$ -Wert überhaupt **nicht** erwähnt, ist somit eine unbegründete Behauptung, wobei die Anmelder zum Verständnis des Bescheids zusätzlich noch die Informationen des internationalen Recherchenberichts heranziehen müssten, obwohl der Bescheid von sich aus verständlich sein sollte.
- 1.7 Die Neuheitsbeanstandung auf der Basis von D2 ist im Bericht/Bescheid (siehe oberen Punkt VI, Punkt 2.2)

überhaupt nicht ausgearbeitet, bzw. belegt und somit gegenstandslos.

- 1.7.1 Im Übrigen, D2 offenbart ein "Verfahren zum Überziehen eines Aluminiumrades, bei dem das Aluminiumrad mit einer Überzugszusammensetzung (A), die ein wärmehärtendes oder thermoplastisches Harz mit einer Glasübergangstemperatur von -25°C bis 60°C und einer Dehnung von mindestens 30% (bei 20°C), wenn es in Form eines ausgehärteten Überzuges vorliegt, und feinteiliges durchsichtiges Siliciumdioxid und/oder Aluminiumoxid einer Teilchengröße von $0,005$ bis $0.05 \mu\text{m}$ in einer Menge von 5 bis 35 Gew.-Teilen pro 100 Gew.-Teile des Harzes umfaßt, überzieht und anschließend den erhaltenen Überzug mit einer wärmehärtenden Acrylharz-Überzugszusammensetzung (B) überzieht, die einen Überzug mit einer Dehnung von 3 bis 30% (bei 20°C) und einer Glasübergangstemperatur von $60-130^{\circ}\text{C}$ bilden kann" (siehe Anspruch 1). Die Ansprüche 2-4 definieren bevorzugte Glasübergangstemperaturen bzw. Grundharze der Überzugszusammensetzung (A).
- 1.7.2 D2 betrifft somit **nicht** das Lackieren eines umformbaren Bleches sondern von **Rädern** in Form einer gegossenen Scheibe aus Aluminiumlegierung (siehe Seite 3, Zeilen 18 bis 26; und Seite 6, Zeilen 59 bis 61). Zwar weist der vernetzte Decklack gemäß D2 eine höhere Glasübergangstemperatur als der Zwischenlack auf, wie der im internationalen Recherchenbericht zitierten Seite 6 bis Seite 9, insbesondere den Beispielen, entnommen werden kann. Allerdings wird in D2 **kein** $\tan \delta_{\text{max}}$ -Wert, insbesondere keinerlei Verhältnis der $\tan \delta_{\text{max}}$ -Werte von Deckklarlack zu Zwischenklarlack offenbart.

- 1.8 Die Neuheitsbeanstandung auf der Basis von D3 ist im Bericht/Bescheid (siehe oberen Punkt VI, Punkt 2.3) überhaupt nicht ausgearbeitet, bzw. belegt und somit gegenstandslos.
- 1.8.1 Im Übrigen, die **britische** Patentanmeldung D3 weist eine Priorität vom 12. März 2007 auf und wurde am 24. September 2008, d.h. **nach** dem Prioritätsdatum der vorliegenden Anmeldung vom 4. April 2008 bzw. vor deren Anmeldedatum vom 2. März 2009, veröffentlicht.
- 1.8.2 Um einen Neuheitseinwand zunächst einmal aufstellen zu können, wäre es notwendig gewesen, die Priorität der vorliegenden europäischen Anmeldung zu überprüfen. Dies ist ebenfalls nicht erfolgt.
- 1.8.3 Weiter ist festzustellen, dass D3 ein Verfahren zum Herstellen einer Mehrschichtlackierung mit zwei Klarlackschichten offenbart, bei der die erste (Zwischen)Klarlackschicht eine Glasübergangstemperatur von weniger als 70°C und einen $\tan \delta_{\max}$ -Wert bei 80°C von weniger als 0.4 (gemessen mit einer Frequenz von 11 Hz) und die zweite Klarlackschicht eine Glasübergangstemperatur von zumindest 70°C aufweist (siehe Anspruch 1; sowie Seite 2, Zeile 15 bis Seite 3, Zeile 27; Seite 25, Zeilen 10 bis 31). Die im internationalen Recherchenbericht weiter zitierten Ansprüche 4, 5, 7, 9, 11 und 12 (siehe Punkt V oben) definieren bevorzugte Bestandteile von den Klarlacken und deren Glasübergangstemperaturen, während die ebenfalls zitierte Seite 29, Zeilen 8 bis 21 bevorzugte Schichtdicken und Einbrenntemperaturen offenbart. Diese Mehrschichtlackierung wird z.B. auf Stahlblech aufgebracht (siehe Seite 3, Zeile 32 bis Seite 4, Zeile 9).

- 1.8.4 Da D3 **keinerlei Verhältnis** der **$\tan \delta_{\max}$ -Werte** von Deckklarlack zu Zwischenklarlack offenbart, kann auch die mögliche Neuheitsbeanstandung nicht durchgreifen.
- 1.9 Unter Berücksichtigung der aufgrund der Offenbarung der Dokumente D1-D3 nicht haltbaren Neuheitsbeanstandungen ist auch die darauf basierende - ebenfalls unbegründete - Behauptung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit im Bericht/Bescheid (siehe oberen Punkt VI, Punkte 3 bis 3.3), der den Aufgabe-Lösungs-Ansatz auf der Basis der unterscheidenden Merkmale und deren technischer Effekte nicht berücksichtigt, **nicht** haltbar.
- 1.10 Auch die im Bescheid zusätzlich erhobenen Klarheitsbeanstandungen betreffend die Ansprüche "1, 2, 5 und 14" und das Merkmal " $\tan \delta_{\max}$ ", bzw. dass der Anspruch 1 ein zu erreichendes Ergebnis definieren würde und der Ausdruck "fluorfreie Bindemittelchemie" unklar wäre (siehe oberen Punkt VI, Punkte 6 bis 6.3), können aus den folgenden Gründen nicht halten.
- 1.10.1 Die Behauptung eines "**unüblichen Parameters**" betreffend das Merkmal " **$\tan \delta_{\max}$** " ist im Hinblick auf die Beschreibung der dynamisch mechanischen Analyse in der vorliegenden Anmeldung (siehe WO-A-2009/121455, Seite 5, zweiter Absatz) und dem darin zitierten D7 mit der dort angegebenen **Norm DIN EN ISO 6721-1**, aber auch im Hinblick auf das Dokument D3, das denselben Parameter " $\tan \delta_{\max}$ " für denselben Zweck, aber nur bei der Zwischenklarlackschicht anwendet, **nicht** haltbar. Wenn eine internationale Norm auf diesem Merkmal " $\tan \delta_{\max}$ " basiert, kann es sich nicht um einen unüblichen Parameter handeln.
- 1.10.2 Bezüglich der Formulierung von Anspruch 1 "die beiden Deckklarlacke hinsichtlich ihres Verhältnisses von

Festigkeit und Elastizität so eingestellt sind, dass ... ein Verhältnis der $\tan \delta_{\max}$ -Werte ... eingehalten wird" wird angemerkt, dass die Argumentation der Anmelderinnen, wonach der Fachmann weiß, wie er das Verhältnis der Festigkeit und Elastizität einzustellen hat und das Messverfahren zur Messung von $\tan \delta_{\max}$ -Werte bekannt ist, nie widerlegt wurde.

- 1.10.3 Der beanstandete Ausdruck "fluorfreie Bindemittelchemie" - ohne Begründung, warum dieser Ausdruck vage und unklar sein soll - ist für den Fachmann nicht unklar, da er eindeutig fluorfreie Bindemittel (im Gegensatz zum Beispiel des fluorhaltigen Bindemittels gemäß Anspruch 7 von D1) oder Bindemittelkomplexe ohne fluorhaltige Zusammensetzungen definiert.
- 1.10.4 Im schriftlichen Bescheid wird auch unter dem Punkt 6 "Klarheit" behauptet, dass Anspruch 14 unklar wäre (siehe oberen Punkt VI, Punkt 6). Allerdings wird dann in der Folge nirgends ausgeführt, aus welchen Gründen dies ist.
- 1.11 Die Prüfungsabteilung hat, obwohl in der Beschwerdebegründung explizit ein wesentlicher Verfahrensfehler gemäß Artikel 113 (1) EPÜ wegen mangelnden rechtlichen Gehörs geltend gemacht wurde (siehe oberen Punkt X), der Beschwerde **nicht** gemäß Artikel 109 (1) EPÜ abgeholfen, obwohl der vorliegend zugrunde liegende Fall einer Beschwerde dem in den Richtlinien zur Prüfung im EPA, E-X, 7.1 i) genannten Situation entspricht (siehe auch E-X, 7.3 und 7.4), wonach das Organ zum Zeitpunkt der Entscheidung im Verfahren befindliches Material nicht gebührend berücksichtigt hat und daher abzuhelpen wäre.

Da im vorliegenden Fall durch einen Vergleich der Entscheidung mit den Argumenten der Anmelderinnen leicht erkennbar ist, dass die Prüfungsabteilung diese Argumente in ihrer Entscheidung überhaupt nicht berücksichtigt hat (siehe obere Punkte 1.2.3 und 1.3), ist der geltend gemachte wesentliche Verfahrensfehler im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ offensichtlich. Die Prüfungsabteilung hätte dies erkennen müssen und der vorliegenden Beschwerde somit abhelfen müssen.

Dass sie dies nicht gemacht hat, stellt daher den **vierten** wesentlichen Verfahrensfehler dar.

2. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Regel 103 (1) (a) EPÜ)*
- 2.1 Wie die Kammer oben festgestellt hat, liegen vier wesentliche Verfahrensfehler vor, so dass die Entscheidung aufgehoben werden muss. Weil keine besonderen Gründe dagegen sprechen (dieser Fall wurde in der Bearbeitung vorgezogen) ist die Sache (ohne weitere Prüfung) nach Artikel 11 VOBK zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.
- 2.2 Da diese wesentlichen Verfahrensfehler die Ursache für die Zurückverweisung an die Erstinstanz darstellen, entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit gemäß Regel 103 (1) (a) EPÜ, weshalb dem entsprechenden Antrag der Beschwerdeführerinnen stattgegeben wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

H. Meinders

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt