

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 25. Januar 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1645/15 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 06791977.9

**Veröffentlichungsnummer:** 1926634

**IPC:** B60R13/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR EIN DEKORIERTES VERKLEIDUNGSTEIL

**Patentinhaberinnen:**

Johnson Controls Interiors GmbH & Co. KG  
Nordenia Deutschland Gronau GmbH

**Einsprechende:**

Liesegang, Eva

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(1), 56  
VOBK Art. 13(1)

**Schlagwort:**

Neuheit - Hauptantrag und Hilfsantrag 1 (nein)

Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag 2 und 3 (nein)

Zulassung in das Verfahren - Hilfsantrag 5 (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

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

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1645/15 - 3.2.01**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01**  
**vom 25. Januar 2017**

**Beschwerdeführerin:** Johnson Controls Interiors GmbH & Co. KG  
(Patentinhaberin 1) Mülhausener Strasse 35  
47929 Grefrath (DE)

**Beschwerdeführerin:** Nordenia Deutschland Gronau GmbH  
(Patentinhaberin 2) Jöbkesweg 11-13  
48599 Gronau (DE)

**Vertreter:** Trinks, Ole  
Meissner Bolte Patentanwälte  
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB  
Postfach 10 26 05  
86016 Augsburg (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Liesegang, Eva  
(Einsprechende) Boehmert & Boehmert  
Anwaltspartnerschaft mbB  
Pettenkoferstrasse 20-22  
80336 München (DE)

**Vertreter:** Lucke, Andreas  
Boehmert & Boehmert  
Anwaltspartnerschaft mbB  
Patentanwälte Rechtsanwälte  
Pettenkoferstrasse 20-22  
80336 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 8. Juni 2015 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1926634 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Pricolo

**Mitglieder:** H. Geuss

S. Fernández de Córdoba

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerde der Patentinhaberinnen richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 8. Juni 2015 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1926634 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

II. Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass das Verfahren des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, vorgelegt in der mündlichen Verhandlung nicht neu ist gegenüber

US 6,319,438 B1 (E1);

das jeweilige Verfahren des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag (14:00) und Hilfsantrag 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ausgehend von

US 4,997,707 (E2)

und kombiniert mit E1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

III. Am 25. Januar 2017 wurde vor der Beschwerdekammer mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerinnen (Patentinhaberinnen) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 3, vorgelegt mit der Beschwerdebegründung, oder des Hilfsantrags 5, vorgelegt mit Schreiben vom 21. Dezember 2016.

Der Hilfsantrag 4 wurde zurückgenommen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

- IV. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet wie folgt (Änderungen im Vergleich zu Anspruch 1 wie erteilt durch die Kammer in Fettdruck hervorgehoben):

Herstellungsverfahren für ein Verkleidungsteil für den Innenraum eines Kraftfahrzeuges, umfassend ein Substrat und eine damit verbundene Folie, **wobei das Substrat ein schmelzeförmig verarbeitetes Kunststoffmaterial ist**, wobei die Folie aus Polypropylen (PP) oder einem Polypropylen-Copolymeren besteht, wobei die Folie auf ihrer dem Substrat abgewandten Seite eine Lackschicht aufweist, wobei das Substrat und die Folie geformt sind, dadurch gekennzeichnet, dass

**durch Einspritzen des Kunststoffmaterials zur Herstellung des Substrates** eine Formgebung sowohl des Substrates als auch der Folie mitsamt der Lackschicht erfolgt und wobei während dieses Formschrittes gleichzeitig auch eine Narbung auf der Sichtseite des Lackes und auf der Sichtseite der Folie erfolgt.

- V. Der Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet wie folgt (die Unterstreichungen stellen den Unterschied zum Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dar, Unterstreichungen gemäß Korrekturversion der Patentinhaberinnen):

Herstellungsverfahren für ein Verkleidungsteil für den Innenraum eines Kraftfahrzeuges, umfassend ein Substrat und eine damit verbundene Folie, wobei das Substrat ein schmelzeförmig verarbeitetes Kunststoffmaterial ist,

wobei die Folie eine Schicht aufweist und aus einem Polypropylen-Copolymeren besteht mit einem Schmelzindex (MFI, melt flow index) von kleiner als oder gleich 1 g/10 min (230°C / 2,16 kg), wobei die Folie auf ihrer dem Substrat abgewandten Seite eine Lackschicht aufweist, wobei das Substrat und die Folie geformt sind, dadurch gekennzeichnet, dass durch Einspritzen des Kunststoffmaterials zur Herstellung des Substrates eine Formgebung sowohl des Substrates als auch der Folie mitsamt der Lackschicht erfolgt und wobei während dieses Formschrittes gleichzeitig auch eine Narbung auf der Sichtseite des Lackes und auf der Sichtseite der Folie erfolgt.

- VI. Der Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet wie folgt (die Unterstreichung stellt den Unterschied zum Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dar, Unterstreichung gemäß Korrekturversion der Patentinhaberinnen):

Herstellungsverfahren für ein Verkleidungsteil für den Innenraum eines Kraftfahrzeuges, umfassend ein Substrat und eine damit verbundene Folie, wobei das Substrat ein schmelzeförmig verarbeitetes Kunststoffmaterial ist, wobei die Folie eine Schicht aufweist und aus einem Polypropylen-Copolymeren mit einem Schmelzindex (MFI, melt flow index) von kleiner als oder gleich 1 g/10 min (230°C / 2,16 kg) besteht, wobei die Folie auf ihrer dem Substrat abgewandten Seite eine Lackschicht aufweist, wobei die Lackschicht ein reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-System umfasst, wobei das Substrat und die Folie geformt sind, dadurch gekennzeichnet, dass durch Einspritzen des Kunststoffmaterials zur Herstellung des Substrates eine Formgebung sowohl des Substrates als auch der Folie mitsamt der Lackschicht erfolgt und wobei während dieses Formschrittes gleichzeitig auch eine Narbung auf

der Sichtseite des Lackes und auf der Sichtseite der Folie erfolgt.

VII. Der Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5 lautet wie folgt:

Herstellungsverfahren für ein Verkleidungsteil für den Innenraum eines Kraftfahrzeuges, umfassend ein Substrat und eine damit verbundene Folie, wobei das Substrat ein schmelzeförmig verarbeitetes Kunststoffmaterial ist, wobei die Folie eine Schicht aufweist und aus einem Polypropylen-Copolymeren mit einem Schmelzindex (MFI, melt flow index) von kleiner als oder gleich 1 g/10 min (230°C / 2,16 kg) besteht, wobei die Folie auf ihrer dem Substrat abgewandten Seite eine Lackschicht aufweist, wobei die Lackschicht ein reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-System umfasst, wobei das Substrat und die Folie geformt sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

durch Einspritzen des Kunststoffmaterials zur Herstellung des Substrates eine Formgebung sowohl des Substrates als auch der Folie mitsamt der Lackschicht erfolgt und wobei während dieses Formschrittes gleichzeitig auch eine Narbung auf der Sichtseite des Lackes und auf der Sichtseite der Folie erfolgt;

dass das schmelzeförmig verarbeitete Material PP, ABS, ABS und PC, PA, TPE, TPV oder eine Mischung aus mindestens zwei dieser Werkstoffe ist; und

dass das Polypropylen oder Polypropylen-Copolymer mit einem thermoplastischen Elastomer (TPE) abgemischt ist, wobei der Anteil des thermoplastischen Elastomers (TPE) kleiner als oder gleich 30% bezogen auf die Mischung

ist.

VIII. Die Argumente der Beschwerdeführerinnen - soweit sie für die Entscheidung wesentlich waren - lauteten wie folgt:

Das Verfahren des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist neu gegenüber Dokument E1.

Schon aus formalen Gründen offenbare E1 kein Herstellungsverfahren für ein Verkleidungsteil für den Innenraum eines Fahrzeugs. Obwohl das Dokument in der Einleitung auf Verkleidungsteile allgemein ausgerichtet sei, seien alle in E1 genannten Beispiele Teile, die aus dem Außenbereich stammten, wie zum Beispiel Stoßstangen, Radkappen u.s.w. An derartige Teile würden andere Anforderungen gestellt, so dass die Herstellungsverfahren nicht vergleichbar seien.

Weiterhin zeige E1 keine Folie, die aus Polypropylen (PP) bestehe, wie es Anspruch 1 fordere. In der dort offenbarten Folie seien Beimischungen wie etwa Metall- oder Farbpigmente enthalten. Daher könne man nicht von „besteht aus“ sprechen.

Auch offenbare E1 keine Lackschicht für die Folie, da das Merkmal 1.4 bedeute, dass die Folie lackiert sei. Darunter verstehe der Fachmann eine Oberflächenbeschichtung mit einem flüssigen oder pulverförmigen Stoff. E1 indes offenbare eine weitere Folie, die im Co-Extrusionsverfahren auf die Folie aus Polypropylen (PP) auflaminiert werde. Eine auflaminierte Folie habe auch andere Eigenschaften als eine lackierte Folie.

Des Weiteren sei das Merkmal, wonach eine Narbung im Rahmen der Formgebung des Innenraumteils erfolge nicht

in E1 gezeigt. Die Passage in Spalte 8, Zeilen 67 ff. besage lediglich, dass ein sogenannter *grain* auf das Werkstück aufgebracht werden könne. Dies sei eine Aufrauung der Oberfläche, z.B. an den Stellen des Werkstücks, die verklebt würden, damit der Kleber besser wirken könne; genau dies sei nämlich auch in Figur 22 gezeigt.

Das zusätzliche Merkmal von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 definiere einen Schmelzflussindex von kleiner 1 g/10min. Dieses Merkmal begründe die erfinderische Tätigkeit des Verfahrens nach Anspruch 1. Der zentrale erfinderische Gedanken des vorliegenden Verfahrens sei die Verwendung sehr dünner Folien zur Kosteneinsparung, vgl. Beschreibung des Streitpatents, Paragraphen [0003] bis [0006]. Damit aber müsse der Schmelzindex anders eingestellt werden, als im Stand der Technik. E2 offenbare mit 0,1 bis 50 g/10min einen Bereich, der so groß sei, dass der Fachmann damit keine sinnvolle Dimensionierungsempfehlung bekäme. Der besonders empfohlene Bereich (E2) läge aber mit 5-20 g/10min deutlich über dem Merkmal des Streitpatents. Somit könne der beanspruchte Bereich nicht nahegelegt sein.

Dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 wurde das Merkmal hinzugefügt, wonach die Lackschicht ein reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-System umfasst.

„Reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-System“ bedeute dabei nicht nur, dass ein Zweikomponenten-Polyurethan-System vorhanden sei, sondern dass im Prozessschritt der Formgebung das Zweikomponenten-Polyurethan-System noch reaktionsfähig sei. Die Folie sei sozusagen noch „nass“. Dies aber könne in E2 gar nicht der Fall sein, da dort die Folien gelagert würden. In einem solchen Fall könnten das Zweikomponenten-Polyurethan-System

nicht mehr reaktionsfähig sein, sondern habe bereits fertig ausreagiert und eine PU-Schicht gebildet. Einen Hinweis in E2 auf ein Zweikomponenten-Polyurethan-System gäbe es ebenfalls nicht.

Der Hilfsantrag 5 müsse in das Verfahren zugelassen werden. Er sei als Reaktion auf den Bescheid der Kammer vorgelegt worden und bestehe in den zusätzlichen Merkmalen nur aus erteilten Ansprüchen. Somit könne die Vorlage nicht überraschend sein.

Auch müsse der Hauptantrag, nämlich das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten, wieder in das Verfahren zugelassen werden.

IX. Die Beschwerdegegnerin begegnete diesen Argumenten wie folgt:

Das Verfahren des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist nicht neu, da alle Merkmale in E1 offenbart seien.

Das Dokument E1 offenbare ein Verfahren zur Herstellung von Kunststoffteilen für Fahrzeuge und dies beinhalte eben auch Innenverkleidungsteile. Vor allem beanspruche das strittige Verfahren keine Merkmale, die es zu einem originären Verfahren für Innenverkleidungen mache. Das Verfahren gemäß E1 könne insofern Teile herstellen, die für die Verkleidung eines Fahrzeuginnenraums geeignet seien.

Auch verwende das in E1 offenbarte Verfahren eine Polypropylen (PP) Folie. Diese Folie könne natürlich mit Metallpigmenten versetzt sein, oder mit Farbe. Dies aber sei auch im strittigen Verfahren nicht ausgeschlossen. Insbesondere weise der erteilte Anspruch 9 darauf hin, dass bis zu 30% eine Beimischung

eines thermoplastischen Elastomers möglich sei. Somit gebe es für die strikte Auslegung der Patentinhaberinnen, dass der Anspruchswortlaut „aus ... besteht“ als „nur aus ... besteht“ zu verstehen ist, keine Grundlage im Streitpatent.

Auch eine Lackschicht sei in E1 offenbart. Weder die Beschreibung noch der Anspruch erklärten, wie die Lackschicht aufzubringen sei. Die fertige Folie einschließlich Lackschicht sei eines der Ausgangsprodukte für das erfindungsgemäße Verfahren. Insofern gäbe es für eine Forderung, die Folie müsse lackiert mit einem flüssigen oder pulverförmigen Beschichtungsmaterial sein, keine Grundlage. Ebenfalls hebe das Streitpatent auch nicht auf unterschiedliche Eigenschaften von beschichteten und laminierten Oberflächen ab.

Letztlich sei auch das Merkmal 1.7 offenbart, wonach eine Narbung auf die Oberfläche mit dem Formschnitt zusammen aufgebracht werde. In Spalte 8, Zeilen 67 ff. sei detailliert beschrieben, dass dem Werkstück ein gewünschtes Aussehen („desired appearance“) mittels einer Narbung verliehen werden könne.

Auch das zusätzliche Merkmal von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, nämlich das der Schmelzindex der Folie bei einem Wert kleiner 1 g/10min läge, ist dem Fachmann bekannt. Das Dokument E2, welches ebenfalls auf die Herstellung eines Kunststoffverkleidungsteils für den Fahrzeuginnenraum gerichtet sei, offenbare einen derartigen Schmelzindex, nämlich einen Bereich von 0,1 bis 50 g/10min. Es sei auch nicht korrekt, dass die erfindungsgemäße Folie besonders dünn sei. Die in E2 offenbarte Folie sei zwischen 0,1 und 50 mm, und damit an der unteren Grenze noch dünner als der im Streit-

patent angegebene besonders günstige Bereich. So träten auch in dem für den Schmelzindex beanspruchten Bereich keine besonderen oder überraschenden Ergebnisse auf, die ein Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit begründen könnten. Der Fachmann wisse, dass sich der Schmelzindex (MFI) aus der Länge der Molekülketten des Materials ergebe, wobei der Schmelzindex mit zunehmender Länge der Molekülketten abnehme und die Stabilität des ausgehärteten Materials entsprechend zunehme.

Das zusätzliche Merkmal des Hilfsantrags 3, wonach die Lackschicht der Folie aus einem reaktiven Zweikomponenten-Polyurethan-System besteht, sei ebenfalls aus E2 bekannt und insofern nahegelegt. Der Fachmann wisse über die typischen Vorteile eines Zweikomponenten-Polyurethan-Systems Bescheid; die in der Streitpatentschrift genannten Eigenschaften von Zweikomponenten-Polyurethan-Systemen sind allgemein bekannt und im vorliegenden Zusammenhang nicht überraschend. Es werde bezweifelt, dass das reaktive Zweikomponenten-Polyurethan-System bedeute, dass die Reaktion der beiden Komponenten noch nicht abgeschlossen sei. Davon sei in der Beschreibung der Erfindung nicht die Rede. Dies sei technisch auch gar nicht möglich und würde zur Beschädigung der Matrize führen. Ein reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-System bedeute vielmehr, dass Polyol und Isocyanat zusammen eine chemische Reaktion eingehen und im Ergebnis eine Polyurethanschicht erzeugten.

Der Hilfsantrag 5 dürfe nicht in das Verfahren zugelassen werden. Dieser sei verspätet vorgelegt. Er könne schon daher keine Reaktion auf den Bescheid der Kammer darstellen, da dort lediglich ausgeführt sei, dass die Kammer die Auffassung der Einspruchsabteilung

teile. Somit seien die Fakten schon seit langer Zeit bekannt und ein entsprechender Antrag hätte frühzeitig vorgelegt werden können.

Auch habe man sich nicht auf den Hilfsantrag 5 vorbereiten können. Schließlich hätten die Beschwerdeführerinnen im Schreiben vom 21. Dezember 2016, mit dem der Hilfsantrag 5 vorgelegt wurde, nicht substantiell ausgeführt. So blieb im Unklaren, welche Aufgabe die neu hinzugefügten Merkmale lösten, wie diese Merkmale mit den weiteren nicht aus El bekannten Merkmalen in Verbindung stünden und warum die gewählte Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Diese Diskussion erstmals während der mündlichen Verhandlung zu führen sei unzumutbar.

Des Weiteren müsse auch erst vorab geklärt werden, was das letzte Merkmal, basierend auf dem erteilten Anspruch 9 bedeute. Ein Bereich kleiner als oder gleich 30% bedeute nämlich auch 0% und somit überhaupt keine Beimischung eines thermoplastischen Elastomers (TPE). Damit wäre aber das Merkmal nur fakultativ und hätte keinen Einfluss auf die erfinderische Tätigkeit.

Der Wiedertzulassung des Hauptantrags, das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten, in das Verfahren werde widersprochen. Gegen den erteilten Anspruch 1 wurden Einwände gemäß Artikel 123(2) EPÜ vorgebracht, über die - da die Patentinhaberinnen diesen Antrag im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zurückgenommen haben - die Einspruchsabteilung keine Entscheidung hat treffen können. Somit wäre dieser Einwand erstmals im Beschwerdeverfahren zu verhandeln.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Das Verfahren des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 1 ist nicht neu im Hinblick auf E1.
  - 2.1 Dokument E1 offenbart alle Merkmale des Anspruchs 1. Die Patentinhaberinnen/Beschwerdeführerinnen argumentieren, dass mindestens die Merkmale 1.1, 1.3, 1.4 und 1.7 (Merkmalsgliederung gemäß der Beschwerdebegründung) nicht in E1 offenbart seien.
    - 2.1.1 In Bezug auf das Merkmal 1.3, wonach die Folie aus einem Polypropylen (PP) oder einem Polypropylen-Copolymer besteht, tragen die Beschwerdeführerinnen vor, dass E1 lediglich Grundbestandteile der Schicht offenbare und in diesem Zusammenhang Polypropylen (PP) genannt sei (vgl. Spalte 14, Zeilen 57 ff.). Dies entspreche nicht der Bedeutung des Merkmals, dass die Schicht aus Polypropylen (PP) bestehe, da gemäß E1 jeweils Farbpigmente oder Metallpartikel zugesetzt würden. Der Begriff *bestehe* sei von der Einspruchsabteilung zu weit ausgelegt worden.

E1 offenbart in Spalte 15, Zeilen 22 und 23, „Color layer 73 may also be made of or include TPO, PP, PE ...“. Es gibt keine begründeten Zweifel, dass „be made of“ vorliegend nicht mit „besteht aus“ übersetzt werden soll.

Der engen Auslegung des Begriffs „aus ... besteht“ der Beschwerdeführerinnen, die darin ein „ausschließlich aus ... besteht“ sieht, vermag die Kammer nicht zu folgen. So beansprucht das Streitpatent selbst einen

Zusatz von bis zu 30 Prozent eines thermoplastischen Elastomers, wobei dieses Elastomer nicht auf Polypropylen (PP) eingeschränkt ist (vgl. erteilte Ansprüche 9 bis 11). In Paragraph [0019] des Streitpatents ist weiterhin angegeben, dass die Folie bis zu 15% Zusatzstoffe aufweisen kann.

- 2.1.2 Das Merkmal 1.3 des Anspruchs definiert, dass die Folie auf der dem Substrat abgewandten Seite eine Lackschicht aufweist. Das anspruchsgemäße Verfahren setzt somit eine fertige Folie mit einer Lackschicht voraus.

Weder Anspruch 1 noch die Beschreibung weisen auf einen Verfahrensschritt hin, mit dem die Lackschicht auf die Folie aufzubringen ist, insbesondere ist nicht beschrieben, dass die Folie lackiert ist.

Dabei teilt die Kammer nicht die enge Auslegung der Beschwerdeführerinnen, dass eine Lackschicht typischerweise nur durch einen flüssigen oder pulverförmigen Lack aufgebracht werden könne. Insofern erzeugt im Ergebnis das Co-Extrusionsverfahren gemäß E1, bei dem eine weitere Folie auf die Folie aus Polypropylen auflaminiert wird, eine Lackschicht im Sinne der Erfindung.

Daran ändert auch nichts, dass sich unter Umständen die technischen Eigenschaften einer lackierten Folie von denen einer im Co-Extrusionsverfahren hergestellten Folie unterscheiden. Diese technischen Eigenschaften sind in der Beschreibung nicht erwähnt und spielen für die Erfindung keine Rolle.

- 2.1.3 Die Beschwerdeführerinnen argumentieren zu der Ausbildung einer Narbung gemäß Merkmal 1.7, dass in E1 schon deshalb keine Narbung im Sinne des Streitpatents

gemeint sein könne, da sich E1 an nicht an Innenverkleidungsteile richte.

Mit der in Spalte 8, Zeilen 67 ff. angesprochenen Formgebung könne also nur eine optimale Anpassung des Verkleidungsteils an die Karosserie gemeint sein (vgl. Figur 22). Die von den Beschwerdeführerinnen/Patentinhaberinnen zitierte Stelle der E1 erklärt mit Bezug auf die Oberflächen des Verkleidungsteils: „may be grained or partially grained“.

Unter „grain“ versteht der Fachmann eine Narbung einer (Zier-) Oberfläche, um dieser eine gewünschte Struktur zu verleihen, etwa das Aussehen von Leder oder Holz ("desired appearance characteristic of the final part", Spalte 9, Zeilen 2 und 3).

- 2.1.4 Die Beschwerdeführerinnen erklären, dass E1 nicht auf ein Herstellungsverfahren zur Herstellung von Innenraumteilen eines Kraftfahrzeugs gerichtet sei. Alle genannten Beispiele aus E1 seien Teile der Exterieurverkleidung, etwa Stoßstangen, Radkappen etc., so dass schon formal die Neuheit des Verfahrens gemäß Anspruch 1 gegeben sei.

Die Kammer stellt dazu fest, dass das Dokument E1 nicht ausschließlich auf Teile des Fahrzeugexteriours abgestellt ist. Auch wenn E1 nicht explizit die Verwendung von Teilen im Fahrzeuginnenraum beschreibt, so sind die verwendeten Begriffe (z.B. *panels*) für die Teile derart, dass sie sowohl im Innenraum also auch außen Verwendung finden können. Dazu kommt, dass Anspruch 1 mit der Ausrichtung auf den gesamten Innenraum sehr weit gefasst ist: die Beanspruchungen eines Schwellerteils im Interieur sind vergleichbar zu denen, die im Bereich der Türabdeckung im Außenraum liegen. In diesem Zusammenhang ist weiter

festzustellen, dass keine technischen Eigenschaften im Anspruch definiert oder in der Beschreibung erwähnt sind, die eine besondere Eignung für den Innenraum erkennen ließen.

Von daher offenbart E1 ein Herstellungsverfahren für ein Verkleidungsteil, welches für den Innenraum die notwendige Eignung aufweist.

3. Da das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 nicht neu ist, ist folglich auch das Verfahren des breiter gefassten erteilten Anspruchs 1 (siehe Punkt IV oben) nicht neu. Insofern muss nicht entschieden werden, ob der Hauptantrag, nämlich die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt, wieder in das Verfahren zugelassen werden kann, nachdem die Patentinhaberinnen auf diesen Antrag im Verfahren vor der Einspruchsabteilung bereits verzichtet haben, vgl. Artikel 12 (4) VOBK.
4. Das Verfahren gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 laut Hilfsantrag 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ.

Dieses Verfahren unterscheidet sich von dem des Hilfsantrags 1 dadurch, dass die Folie eine Schicht aufweist und aus einem Polypropylen-Copolymer besteht mit einem Schmelzindex (MFI) von kleiner oder gleich 1g/10min.

- 4.1 Dieses Merkmal ist nicht in E1 offenbart.

Allerdings verweist das Dokument E2, das auf die Fertigung von Innenverkleidungsteilen ausgerichtet ist, auf eine Folie mit einem Schmelzindex zwischen 0,1 und 50 g/10min, besonders zwischen 5 und 20 g/10min, vgl.

Spalte 8, Zeilen 56 bis 61.

Diese Punkte werden von den Parteien nicht bestritten.

- 4.2 Die Patentinhaberinnen argumentieren, dass der in E1 angegebene Bereich sehr groß sei und dass der als besonders günstig ausgewiesene Bereich mit 5-20 g/10Min über dem des beanspruchten läge (0,1-1 g/10mimn). Die Aufgabe des Streitpatents bestehe ausweislich der Beschreibung darin Kosten zu sparen. Dies aber bedeute, dass besonders dünne Folien verwendet würden. Daher sei der Schmelzindex anspruchsgemäß einzustellen.

Nach Auffassung der Kammer stellt die Dimensionierung des Schmelzindex eine übliche fachmännische Maßnahme dar. Der Fachmann weiß um den Zielkonflikt zwischen wachsender Stabilität (bei kleinem Schmelzindex) auf der einen Seite und der Abbildungsgenauigkeit der Narbung (bei großem Schmelzindex) auf der anderen Seite. So stellt auch die Kammer in Abrede, dass die Folie gemäß dem Streitpatent dünner ist, als im Stand der Technik angegeben, wie es die Patentinhaberinnen/Beschwerdeführerinnen behaupten. Das Streitpatent gibt einen optimalen Bereich zwischen 300 und 400  $\mu\text{m}$  an (vgl. Patentanspruch 2); E2 offenbart für den Interlayer II eine Dicke ab 0,1 mm, das entspricht 100  $\mu\text{m}$ .

Die Foliendicke liegt somit im Streitpatent im selben Bereich wie im Stand der Technik. Der Fachmann wird den oben beschriebenen Zielkonflikt durch die nicht erfinderische Auswahl eines entsprechenden Bereichs lösen, dabei hat er durch die Festlegung des Schmelzindex am unteren Ende des in E2 offenbarten Bereichs von 0.1 bis 50 g/10min keine überraschenden

Ergebnisse zu erwarten.

5. Auch das zusätzliche Merkmal des Verfahrens gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrag 3, wonach die Lackschicht ein reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-System umfasst, ist nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen.
  - 5.1 Zweikomponenten-Polyurethan-Systeme sind dem Fachmann allgemein geläufig. Dies wird von den Patentinhaberinnen/Beschwerdeführerinnen auch nicht in Frage gestellt. Sie argumentieren, dass zum Zeitpunkt der Umformung der Folie im beschriebenen Verfahrensschritt die Folie noch „nass“ sei, und somit noch reagieren könne, daher reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-System.
  - 5.2 Diesem Argument folgt die Kammer nicht. Es gibt zum Einen keinen Hinweis auf eine Formgebung der Folie im nassen Zustand in der Beschreibung. Weiterhin ist ein solches Vorgehen aus fachmännischer Sicht nicht plausibel, da weder erkennbar ist, welcher Vorteil damit erreicht werden würde und es ist nicht ausgeführt, wie die Handhabung einer nassen Folie konkret gestaltet wird, z.B. ohne dass die Umformmatrizen damit beschädigt werden.

Die Beschreibung des Streitpatents erklärt dazu lediglich, dass die Lackschicht ein reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-System umfassen kann und damit eine hohe Oberflächenstabilität (Kratzfestigkeit, UV-Beständigkeit ...) aufweist. Diese Eigenschaften sind indes dem Fachmann von Zweikomponenten-Polyurethan-Systemen bekannt. Dort werden typischerweise zwei Komponenten (Polyol und Isocyanat) zusammengebracht, die miteinander chemisch reagieren wodurch eine

Polyurethan-schicht mit den genannten Eigenschaften entsteht. Auf eine derartige Möglichkeit weist auch das Dokument E2 bereits hin. Dort ist in Spalte 13, Zeilen 12 ff. ausgeführt, dass für dort die beschriebene Lackschicht alle bekannten Polyurethane verwendet werden können, und zwar auch die, die von Polyol ausgehen.

Damit ist aber dem Fachmann implizit ein Hinweis auf ein reaktives Zweikomponenten-Polyurethansystem gegeben. Eine Verwendung in der vorliegenden Erfindung kann somit keine erfinderische Tätigkeit begründen.

6. Der Hilfsantrag 5 wird nicht in das Verfahren zugelassen, Artikel 13(1) VOBK.
- 6.1 Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, dass im Hilfsantrag 5 lediglich zusätzlich die Merkmale der erteilten Ansprüche 8 und 9 dazugekommen wären. Diese seien aber von Anfang an im Verfahren, insofern könne die Beschwerdegegnerin nicht überrascht sein, wenn nunmehr ein Antrag auf diese Merkmale abgestellt sei.
- 6.2 Gemäß Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwidern 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.
- 6.3 Vorliegend hält es die Kammer es aus verfahrensökonomischen Gründen nicht für angemessen, sich erstmals in der mündlichen Verhandlung detailliert mit den Argumenten der Beschwerdeführerinnen/Patentinhaberinnen auseinanderzusetzen, warum der

vorgelegte Hilfsantrag 5 die Einwände zu beheben in der Lage sein soll, die gegen die niederrangigeren Hilfsanträge 1 bis 3 vorgebracht wurden.

Im Schreiben vom 21. Dezember 2016, mit dem Hilfsantrag 5 erstmals im Verfahren vorgelegt wurde, weisen die Beschwerdeführerinnen lediglich darauf hin, dass Anspruch 1 zusätzlich zu den Merkmalen des Anspruchs 1 von Hilfsantrag 3 die Merkmale der erteilten Ansprüche 8 und 9 beinhaltet. Eine Erklärung, warum die Merkmale der Ansprüche 8 und/oder 9 eine erfinderische Tätigkeit begründen können, fehlt.

Daher haben sich die Beschwerdegegnerin und die Kammer auf die Argumente der Patentinhaberinnen/Beschwerdeführerinnen nicht vorbereiten können, so dass eine effiziente Diskussion nicht hätte stattfinden können.

- 6.4 Hinzu kommt noch, dass der Hilfsantrag 5 nicht prima facie gewährbar erscheint, insbesondere weil die Formulierung der Merkmale des erteilten Anspruchs 9 Anlass geben, zunächst über die Interpretation des Merkmals zu diskutieren, wonach der Anteil des thermoplastischen Elastomers (TPE) zu kleiner als oder gleich 30% betragen soll, nämlich, ob es sich bei diesem Merkmal nicht um ein fakultatives Merkmal handelt, welches überhaupt keinen Einfluss auf den Schutzzumfang haben würde.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt