

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 6. November 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1801/16 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 08172096.3

**Veröffentlichungsnummer:** 2078618

**IPC:** B44C1/17, B41M3/12

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Thermische Transferfolie und Verfahren zur lösungsmittelfreien  
Lackierung

**Patentinhaberin:**

LS Industrielacke GmbH

**Einsprechende:**

Karl Wörwag Lack- u. Farbenfabrik GmbH & Co.KG

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 123(2)

VOBK Art. 13(1)

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein)

Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus - Hilfsanträge I bis IV (ja)

Spät vorgebrachter Einwand - zugelassen (ja)

**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 1801/16 - 3.2.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05**  
**vom 6. November 2018**

**Beschwerdeführerin:** Karl Wörwag Lack- u. Farbenfabrik GmbH & Co.KG  
(Einsprechende) Strohgäustrasse 28  
70435 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** Patentanwaltskanzlei Cartagena  
Partnerschaftsgesellschaft Klement, Eberle mbB  
Urbanstraße 53  
70182 Stuttgart (DE)

**Beschwerdegegnerin:** LS Industrielacke GmbH  
(Patentinhaberin) II. Schnieringstrasse 57  
45329 Essen (DE)

**Vertreter:** Melzer, Wolfgang  
Mitscherlich PartmbB  
Patent- und Rechtsanwälte  
Sonnenstrasse 33  
80331 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. Mai 2016 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2078618 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Poock  
**Mitglieder:** P. Lanz  
G. Weiss

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die am 23. Mai 2016 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 078 618 B zurückzuweisen.
- II. Der Einspruch war gegen das Streitpatent in vollem Umfang eingelegt worden und mit den Einspruchsgründen nach Artikel 100 a) EPÜ (fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit), 100 b) und 100 c) EPÜ begründet worden.
- III. Am 6. November 2018 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.
- IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.
- V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Beschwerde zurückzuweisen oder hilfsweise das Patent auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 17. Februar 2017 als Hilfsanträge I bis III eingereichten Anspruchssätze bzw. des mit Schreiben vom 5. November 2018 als Hilfsantrag IV eingereichten Anspruchssatzes aufrecht zu erhalten.
- VI. Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem auf folgende Dokumente Bezug genommen:  
  
E3: EP 0 993 876 A1;  
  
E5: DE 102 13 970 A1;  
  
E6: DE 10 2004 053 186 A1.

VII. Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"Thermische Transferfolie (1), die folgenden Schichtaufbau aufweist:

- eine abtrennbare Trägerfolie (2)
- mindestens eine thermogetrocknete Decklackschicht (3) und

- eine thermogetrocknete Klebeschicht (4), wobei die Decklackschicht (3) und die Klebeschicht (4) auf Wasser basierende Polymerisate und Copolymerisate umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass die Polymerisate und Copolymerisate der Decklack- und Klebeschicht (3;4) aus Polyurethanpolymeren und Polyurethan-Copolymeren gewählt sind, und dass die Polyurethanpolymere und Polyurethan-Copolymere UV-vernetzbar sind."

Zudem enthält das Streitpatent in der erteilten Fassung einen unabhängigen Verfahrensanspruch 15.

VIII. Im Vergleich zum Hauptantrag ist der Wortlaut des kennzeichnenden Teils von Anspruch 1 nach den Hilfsanträgen I, II und III jeweils wie folgt ergänzt:

"... dass die Trägerfolie (2) eine für UV-Strahlung transparente Folie aus Polyester, Polyamid oder Copolymeren ist und ..."

IX. Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag IV lautet folgendermaßen:

"Verfahren zur lösungsmittelfreien Lackierung auf Oberflächen von Gegenständen, mit den Schritten:

- Auflegen des Gegenstands auf ein Transportmittel,

- Transport des Gegenstands zu mindestens einer Thermotransfervorrichtung,
- Auftragen einer thermischen Transferfolie, die folgenden Schichtaufbau aufweist:
  - eine abtrennbare für UV-Strahlung transparente Trägerfolie (2) aus Polyester, Polyamid oder Copolymeren,
  - mindestens eine thermogetrocknete Decklackschicht (3) und
  - eine thermogetrocknete Klebeschicht (4), wobei die Decklackschicht (3) und die Klebeschicht (4) auf Wasser basierende Polymerisate und Copolymerisate umfassen, die Polymerisate und Copolymerisate der Decklack- und Klebeschicht (3;4) aus Polyurethanpolymeren und Polyurethan-Copolymeren gewählt sind, und die Polyurethanpolymere und Polyurethan-Copolymere UV-vernetzbar sind,
- Vernetzen der aufgebrachtten Decklack- und Klebeschicht durch Anwenden von UV-Strahlung durch die für UV-Strahlung transparente Trägerfolie hindurch und
- Austragendes [*sic*] lackierten Gegenstands."

X. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

*Hauptantrag, erfinderische Tätigkeit*

Für die Frage der erfinderischen Tätigkeit stelle das Ausführungsbeispiel nach Figur 4 des Dokuments E3 den nächstkommenden Stand der Technik dar, von dem sich der Gegenstand von Anspruch 1 nur in der UV-Vernetzbarkeit des Klebers unterscheidet. Der von der Beschwerdegegnerin in diesem Zusammenhang genannte Vorteil der gemeinsamen Vernetzbarkeit sei im Streitpatent nicht offenbart. Auch die geltend gemachte

verbesserte Haftung sei nicht belegt. Zudem erfolge das Applizieren der thermischen Transferfolie immer unter Druck und Temperatur; für die nachfolgende Aushärtung der Lackschicht sei sowohl nach dem nächstkommenden Stand der Technik als auch nach dem Streitpatent eine UV-Vernetzung vorgesehen. Insofern sei auch der weitere behauptete Vorteil des Einsparens eines Vernetzungsschrittes nicht ersichtlich. Die technische Aufgabe liege somit in der Bereitstellung eines alternativen Klebersystems. Das Unterscheidungsmerkmal stelle nur eine Auswahl aus einer begrenzten Anzahl von Möglichkeiten dar. Da schon das Dokument E3 im Absatz [0044] auf ein gleichzeitiges Vernetzen von Decklack- und Klebeschicht hinweise und strahlungsvernetzbare Haftmassen auf Urethanbasis zudem seit Jahrzehnten allgemein bekannt seien (vgl. die Druckschriften E5 (Absätze [0005] und [0009]) oder E6 (Ansprüche 2 und 12)), beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von der Entgeghaltung E3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

*Zulässigkeit des Angriffs gegen den Hilfsantrag IV*

Der Einspruch sei nicht nur auf die die Transferfolie betreffenden Ansprüche gerichtet gewesen, sondern auch auf die Verfahrensansprüche. Zudem seien die nun beanstandeten Änderungen in den Produkt- und Verfahrensansprüchen erst mit der Beschwerdeerwiderung eingeführt worden, sodass die diesbezüglichen Einwände nicht früher hätten vorgebracht werden können. Da in dieser Hinsicht keine Verspätung vorliege, seien die Einwände gegen die vorgeschlagenen Änderungen im Hilfsantrag IV zu berücksichtigen.

*Hilfsanträge I bis IV, Änderungen*

Das in allen Hilfsanträgen hinzugefügte Merkmal, dass die Trägerfolie eine für UV-Strahlung transparente Folie aus Polyester, Polyamid oder Copolymeren sei, gehe über die ursprüngliche Offenbarung hinaus. Dort finde sich keine unmittelbare und eindeutige Basis dafür, dass die im ursprünglichen Anspruch 8 genannte Trägerfolie aus Polyester, Polyamid oder Copolymeren für UV-Strahlung transparent sei. Die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ seien deshalb nicht erfüllt.

- XI. Der Vortrag der Beschwerdegegnerin im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung war im Wesentlichen wie folgt:

*Hauptantrag, erfinderische Tätigkeit*

Der Vortrag der Beschwerdeführerin sei eine rückschauende Betrachtung, die auf einem mosaikartigen Zusammensuchen der Anspruchsmerkmale in den verschiedenen Dokumenten zum Stand der Technik beruhe. Es gebe unterschiedliche Möglichkeiten eine Polyurethan-Klebeschicht zu vernetzen, beispielsweise mittels Wärme, Härter, Elektronenbestrahlung, UV-Strahlen oder sichtbarem Licht. Durch die patentgemäße Lösung werde eine gemeinsame UV-Vernetzung der Deckschicht und der Klebeschicht ermöglicht, wodurch sich nicht nur ein Vernetzungsschritt einsparen lasse, sondern auch die Haftung zwischen der Deckschicht und der Klebeschicht verbessert werde. Auch wenn das gemeinsame UV-Vernetzen der Deckschicht und der Klebeschicht im Streitpatent nicht explizit genannt werde, ergebe sich für einen Fachmann zwingend aus der Gesamtoffenbarung, dass die beiden Schichten

dahingehend aufeinander abgestimmt seien. Die objektive technische Aufgabe liege also im Ermöglichen einer gemeinsamen UV-Vernetzung der Deckschicht und der Klebeschicht. Es sei im Stand der Technik insbesondere nicht bekannt, durch die UV-Vernetzbarkeit sowohl der Deckschicht als auch der Klebeschicht eine gemeinsame Vernetzung nach dem Applizieren auf ein Substrat zu ermöglichen. Zudem seien die UV-vernetzbaren Kleber aus den Dokumenten E5 und E6 nicht in Zusammenhang mit einem Schichtsystem offenbart. Vor diesem Hintergrund habe der Fachmann keinerlei Anregung ausgehend vom Dokument E3 zur erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen. Insgesamt könne das Vorbringen der Beschwerdeführerin die Richtigkeit der Entscheidung der Einspruchsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit nicht in Frage stellen.

#### *Zulässigkeit des Angriffs gegen den Hilfsantrag IV*

Die Beschwerdeführerin habe bisher nur die auf die Transferfolie gerichteten Ansprüche angegriffen, nicht aber die Verfahrensansprüche. Die erstmals am Ende des Beschwerdeverfahrens vorgebrachten Angriffe auf den auf das Verfahren beschränkten Hilfsantrag IV sollten aufgrund ihrer Verspätung nicht mehr berücksichtigt werden.

#### *Hilfsanträge I bis IV, Änderungen*

Das in allen Hilfsanträgen hinzugefügte Merkmal, dass die Trägerfolie eine für UV-Strahlung transparente Folie aus Polyester, Polyamid oder Copolymeren sei, habe eine unmittelbare und eindeutige Basis im ursprünglichen Anspruch 8. Dass die Trägerfolie transparent sei, sei in der offengelegten Anmeldung im Absatz [0009] explizit erwähnt und gehe aus dem Absatz

[0058] zwingend hervor. Da die Anmeldung außer Polyester, Polyamid oder Copolymere keine anderen Materialien für die Trägerfolie nenne, beziehe sich die Eigenschaft der Transparenz notwendigerweise auf eine Trägerfolie aus Polyester, Polyamid oder Copolymeren. Die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ seien deshalb erfüllt.

## **Entscheidungsgründe**

### *1. Hauptantrag, erfinderische Tätigkeit*

#### 1.1 Offenbarungsgehalt des nächstkommenden Standes der Technik

Das Ausführungsbeispiel nach Figur 4 im Dokument E3 zeigt eine thermische Transferfolie mit einer abtrennbaren Trägerfolie (Bezugszeichen 10a), einer UV-härtbaren Decklacksicht (Bezugszeichen 20a) auf Polyurethanbasis (vgl. Absatz [0041]) und einer Kleberschicht auf Polyurethanbasis (vgl. Absatz [0038] und den Verweis auf Figur 3 am Ende von Absatz [0040]).

Somit sind in dem Ausführungsbeispiel nach Figur 4 im Dokument E3 mit Ausnahme der UV-Vernetzbarkeit der Klebeschicht sämtliche strukturellen Merkmale der beanspruchten Transferfolie in Kombination gezeigt. In Übereinstimmung mit beiden Parteien geht die Kammer bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit von diesem Ausführungsbeispiel als nächstkommendem Stand der Technik aus.

#### 1.2 Technische Wirkung und Aufgabenstellung

Die dem Streitpatent zugrunde liegende Anmeldung enthält keine spezifischen Ausführungen zur technischen

Wirkung des Unterscheidungsmerkmals. Die Kammer folgt jedoch dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin dahingehend, dass ein Fachmann beim Lesen der ursprünglichen Anmeldung auch ohne ausdrückliche Lehre erkennt, dass die patentgemäß vorgeschlagene Lösung, nach der sowohl die Decklackschicht als auch die Klebeschicht aus einem UV-vernetzbaarem Polyurethanpolymer oder Polyurethan-Copolymer gewählt sind, das gemeinsame UV-Vernetzen der beiden Schichten möglich macht. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens ist aus der Offenbarung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung folglich die objektive technische Aufgabe ableitbar, eine gemeinsamen UV-Vernetzung der Deckschicht und der Klebeschicht zu ermöglichen.

### 1.3 Naheliegen der Lösung

Das nächstkommende Dokument E3 enthält, wie oben dargelegt, keine Angaben, wie das Vernetzen der dortigen Klebeschicht auf Polyurethanbasis erfolgt. Grundsätzlich steht dem Fachmann für das Vernetzen der Polyurethan-Klebeschicht eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, nämlich thermisch, mittels Tageslicht, UV- oder Elektronenstrahlung (vgl. auch E6, Absatz [0033]), aus denen er je nach Anwendungsfall eine geeignete auswählen wird. Dabei ist im vorliegenden Fall zu berücksichtigen, dass die Decklackschicht der Transferfolie nach dem Dokument E3 aus UV-härtbarem Lack auf Polyurethanbasis besteht (vgl. E3, Absatz [0040]). Vor diesem Hintergrund und angesichts der von der Beschwerdegegnerin im Kontext der technischen Wirkung des Anspruchsgegenstandes vertretenen Auffassung, dass es dem Fachmann bewusst ist, dass das gemeinsame UV-Vernetzen der Decklack- und der Klebeschicht möglich ist, wenn beide dieser

polyurethanbasierten Schichten mittels UV-Strahlung vernetzbar sind, ist es für einen Fachmann naheliegend, aus den bekannten Möglichkeiten auch für die Klebeschicht des Dokuments E3 die Vernetzung mittels UV-Strahlung zu wählen.

Damit kann dem Gegenstand von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag keine erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ zugesprochen werden.

2. *Zulässigkeit der Angriffe gegen den Hilfsantrag IV*

Der Einspruch der nunmehrigen Beschwerdeführerin war gegen das Streitpatent im gesamten Umfang, also im Hinblick auf die erteilten Produkt- und Verfahrensansprüche, eingelegt worden. In ihrer Beschwerdeschrift hat die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch zurückzuweisen, aufzuheben und das Streitpatent vollständig zu widerrufen. Dementsprechend hat sie sich in der Beschwerdebegründung vollumfänglich mit den Entscheidungsgründen der angegriffenen Entscheidung auseinandergesetzt. Daraus folgt, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin im erst- und zweitinstanzlichen Verfahren nicht nur gegen die die Transferfolie betreffenden Ansprüche gerichtet ist, sondern auf das Streitpatent als Ganzes einschließlich der Verfahrensansprüche abzielt. Im konkreten Fall kommt hinzu, dass der geänderte Hilfsantrag IV im Beschwerdeverfahren erstmals mit der Beschwerdeerwiderung vorgelegt worden ist, sodass die diesbezüglichen Einwände eine angemessene Reaktion der Beschwerdeführerin auf dieses Vorbringen darstellen. Bei dieser Sachlage können die auf die vorgeschlagenen Änderungen im Hilfsantrag IV gerichteten Einwände im Beschwerdeverfahren nicht unberücksichtigt bleiben.

Sie werden daher nach Artikel 13 (1) VOBK ins Verfahren zugelassen.

3. *Hilfsanträge I bis IV, Änderungen*

Anspruch 1 nach den Hilfsanträgen I bis IV enthält jeweils das Merkmal, dass die Trägerfolie eine für UV-Strahlung transparente Folie aus Polyester, Polyamid oder Copolymeren ist.

Es ist unbestritten, dass das Teilmerkmal der *"Trägerfolie ... aus Polyester, Polyamid oder Copolymeren"* auf den ursprünglich eingereichten abhängigen Anspruch 8 zurückgeht. Dass als Trägerfolie eine für UV-Strahlung transparente Folie eingesetzt werden kann, ist im letzten Absatz der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 18 implizit offenbart. In dieser Hinsicht stützt sich die Beschwerdegegnerin zudem auf die folgende Aussage im zweiten Absatz auf Seite 3 der ursprünglich eingereichten Fassung:

*"Die Transferfolie ist transparent, unifarbig oder mit Dekor herstellbar, mit matt bis hochglänzender Oberfläche."*

Die beiden letztgenannten Passagen betreffen die Transparenz einer dort nicht näher spezifizierten Transferfolie, sie umfassen jedoch keinen Hinweis auf das für die Folie verwendete Material. Eine explizite Offenbarung für das vorliegend beanspruchte Merkmal, dass die für UV-Strahlung transparente Trägerfolie aus Polyester, Polyamid oder Copolymeren besteht, enthält die ursprüngliche Anmeldung also nicht. Angesichts der Tatsache, dass die zitierte Textstelle auf Seite 3 die transparente Folie als nur eine von drei Alternativen

nennt ("*transparent, unifarbig oder mit Dekor herstellbar*"), ergibt es sich auch nicht implizit aus der ursprünglichen Anmeldung, dass das im dortigen abhängigen Anspruch 8 für die Trägerfolie genannte Material ("*Polyester, Polyamid oder Copolymeren*") zwingend transparent ist, wie von der Beschwerdegegnerin behauptet.

Aus diesen Gründen gibt es für die dem jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge I bis IV hinzugefügte Merkmalskombination keine unmittelbare und eindeutige Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, die dem Streitpatent zugrunde liegt.

Die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ sind für die Hilfsanträge I bis IV deshalb nicht erfüllt.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



L. Stridde

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt