

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 1. April 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1044/18 - 3.3.06

Anmeldenummer: 08748961.3

Veröffentlichungsnummer: 2147157

IPC: D21H27/28, B32B27/04, B44C5/04,
C03C17/00, E04F15/02, C04B41/50

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
VERSCHLEISSSCHUTZSCHICHT

Patentinhaber:
IMERTECH SAS

Einsprechende:
Dienwiebel, Thomas

Stichwort:
Verschleisschutzschicht/IMERTECH

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54(2), 56

Schlagwort:
Neuheit - Hauptantrag (nein)
Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag (nein) -
Verschlechterung

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/14

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 1044/18 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 1. April 2022

Beschwerdeführerin: IMERTECH SAS
(Patentinhaberin) 43, Quai de Grenelle
75015 Paris (FR)

Vertreter: Haseltine Lake Kempner LLP
Bürkleinstrasse 10
80538 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Dienwiebel, Thomas
(Einsprechende) sgb europe
Lechnerstraße 25a
82067 Ebenhausen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 8. März 2018
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 2147157 aufgrund des
Artikels 101(3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller
Mitglieder: R. Elsässer
C. Brandt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent EP 2 147 157 zu widerrufen. Der erteilte Anspruch 1 hat den folgenden Wortlaut:

"1. Verschleißschicht mit einer in einen Matrixwerkstoff eingelagerten Mischung aus ungleichförmigen Hartstoffpartikeln und im Wesentlichen schneidkantenfreien, runden Feststoffpartikeln, wobei die Hartstoffpartikel eine Härte nach Mohs von mindestens 6 und die Feststoffpartikel eine Härte nach Mohs von mindestens 3 aufweisen, wobei der mittlere Teilchendurchmesser der Feststoffpartikel gleich oder kleiner ist als der mittlere Teilchendurchmesser der Hartstoffpartikel, wobei die ungleichförmigen Hartstoffpartikel ausgewählt sind aus der Gruppe Aluminiumoxid, Korund, Schmelzkorund, Sinterkorund, Zirkonkorund, Sol-Gel-Korund, Siliziumcarbid und Borcarbid, wobei die im wesentlichen schneidkantenfreien, runden Feststoffpartikel Vollkugeln aus Glas und/oder gesinterter Keramik sind, wobei der Anteil an im Wesentlichen schneidkantenfreien, runden Feststoffpartikeln in der eingelagerten Mischung 10 bis 50 Gew.-%, bezogen auf den Gesamtanteil an eingelagerten Teilchen, beträgt."

- II. Die Entscheidung erwähnt unter anderem **D1** (DE 102 47 280 A1), **D3** (DE 100 61 497 A1) und **D13** (Holleman-Wiberg, Lehrbuch der Anorganischen Chemie 91.-100. Auflage, 1985, Seiten 783 und 880).

- III. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin drei Hilfsanträge sowie die Anlagen

E1 (DIN EN 13229:2006), **E2** (Preisliste Schmelzkorund), **E3** (Preisliste Glasperlen) und **E4** (Preisliste Melaminharz) ein.

- IV. Die Einsprechende (im Folgenden Beschwerdegegnerin) beantragte die Beschwerde zurückzuweisen. So sei der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht neu gegenüber D1 und die Gegenstände der Hilfsanträge seien nicht erfinderisch ausgehend von D3.
- V. Nach dem Erhalt der vorläufigen Meinung der Kammer, nach der keiner der Anträge gewährbar sei, teilten beide Parteien der Kammer mit, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werden. Diese wurde daraufhin abgesagt.
- VI. Die abschließenden Anträge der Parteien waren wie folgt:

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, hilfsweise in beschränkter Fassung auf Basis eines der Hilfsanträge I-III.

Die Beschwerdegegnerin beantragte den vollständigen Widerruf des Patents.

Entscheidungsgründe

1. Eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ist möglich, weil beide Parteien angekündigt haben, an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen zu wollen. Nach gefestigter Rechtsprechung kann eine solche Ankündigung als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung gewertet werden (Rechtsprechung der Beschwerdekammern,

9te Auflage, III.C.4.3.2). Zudem hat im vorliegenden Fall keine Partei weitere Eingaben in der Sache gemacht, nachdem die Kammer ihre vorläufige Meinung mitgeteilt hat. In dieser Situation ist das Abhalten einer mündlichen Verhandlung in Abwesenheit der Parteien weder notwendig noch sinnvoll.

2. Hauptantrag (Patent wie erteilt)

Die Kammer ist zu dem Schluss gekommen, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu gegenüber D1 ist (Artikel 54(1)(2) EPÜ).

2.1 Die Einspruchsabteilung sah in D1 keine Offenbarung der Verwendung von Vollkugeln aus Glas bzw. aus gesinterter Keramik. Die Beschwerdeführerin sieht in D1 zusätzlich keine Offenbarung einer Härte nach Mohs von mindestens 3 für diese Vollkugeln.

2.2 D1 offenbart jedoch unmittelbar und eindeutig beide Merkmale. Was das Merkmal "gesinterte Keramik" angeht, versteht der Fachmann unter dem Begriff "sintern" das Erhitzen eines Werkstoffes auf und Halten bei Temperaturen unterhalb des Schmelzpunktes. In diesem Sinne ist jede Keramik "gesintert", denn Keramiken werden durch Brennen, d.h. Sintern, eines Grünkörpers auf eine Temperatur unterhalb seines Schmelzpunktes hergestellt (siehe D13: Punkt 2.6.4.3). Es ist insofern nicht klar, ob bzw. wodurch sich eine "gesinterte Keramik" von einer "Keramik" unterscheiden sollte. Die Beschreibung des Streitpatents gibt hierzu keinerlei Hinweise. Das Merkmal ist also unklar.

Da es sich bei Anspruch 1 um einen erteilten Anspruch handelt, können keine Klarheitseinwände erhoben werden (G3/14), aber bei der Neuheitsprüfung ist das

betreffende Merkmal breit auszulegen, bzw. es kann nicht dafür verwendet werden, die Neuheit herzustellen.

Die Kammer ist aus diesen Gründen bereits in der vorläufigen Meinung zu dem Schluss gekommen, dass die Offenbarung einer Keramik einen Sinterschritt mit offenbart, auch wenn dieser nicht explizit erwähnt wird. Somit offenbart die D1 (Absatz 0007 und 0009) eine gesinterte Keramik aus Aluminiumoxid. Die Mohs-Härte dieses Aluminiumoxids sowie die runde Form der Partikel ist in Absatz 0009 ebenfalls offenbart.

Damit offenbart D1 (Ausführungsbeispiel, Absatz 0007-0009) unmittelbar und eindeutig den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1. Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

3. Hilfsantrag 1

3.1 Im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 wurden die ungleichförmigen Hartstoffpartikel auf Schmelzkorund und die runden Feststoffpartikel auf Vollkugeln aus Glas eingeschränkt. Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ sind nicht vorgetragen worden und auch die Kammer hat keinen Grund zur Annahme, dass das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfüllt ist.

3.2 Die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes ist nicht bestritten worden und auch die Kammer hat keinen Grund, die Neuheit des beanspruchten Gegenstands zu bezweifeln, da D1 keine Vollkugeln aus Glas und keine Hartstoffpartikel aus Schmelzkorund offenbart.

3.3 Die Kammer kommt jedoch wie die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 dieses Antrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit

beruht. Die Gründe sind die folgenden:

- 3.3.1 Die Erfindung betrifft Verschleißschutzschichten, insbesondere für Parkett- und Laminatfußböden, und zielt darauf ab, die Abriebsfestigkeit der Schichten zu verbessern, jedoch ohne dabei den Verschleiß der bei der Herstellung eingesetzten Pressplatten und -bändern heraufzusetzen (Absatz 0001, 0020, 0032).
- 3.3.2 Die Kammer stimmt mit den Parteien überein, dass D3 den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, denn es betrifft ebenfalls Verschleißschutzschichten, die ein Verkratzen der bei der Herstellung eingesetzten Presswerkzeuge vermeiden (Absatz 0001-0003, 0015, 0016). Um dieses Ziel zu erreichen, lehrt D3 die runden Glaspartikel größer auszuwählen als die Hartstoffpartikel, so dass die Glaspartikel beim Verpressen als Abstandhalter wirken können, wodurch der Kontakt der empfindlichen Pressplatten mit den abrasiven Hartstoffpartikeln vermieden wird (Absatz 0016). Somit offenbart D3 nicht das Merkmal "*mittlerer Teilchendurchmesser der Glaspartikel gleich oder kleiner als der mittlere Teilchendurchmesser der Hartstoffpartikel*".
- 3.3.3 Das Streitpatent stellt sich die Aufgabe, die Abriebsfestigkeit von Verschleißschutzschichten für die Laminatherstellung zu erhöhen, ohne dabei den Verschleiß der bei der Laminatherstellung verwendeten Pressplatten oder Pressbändern zu erhöhen (Absatz 0020).
- 3.3.4 Als Lösung für diese Aufgabe schlägt das Streitpatent eine Verschleißschutzschicht gemäß Anspruch 1 vor, bei der die eingesetzten Glaspartikel kleiner oder gleich

groß sind wie die Hartstoffpartikel.

- 3.3.5 Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass diese ursprüngliche Aufgabe durch den Gegenstand des Anspruchs 1 jedoch nicht gelöst wird, zumindest nicht über den gesamten beanspruchten Bereich. Was die Abriebsfestigkeit angeht, so kann Tabelle 6 und Abbildung 2 des Streitpatents entnommen werden, dass die Abriebsfestigkeit gemäß Beispiel 8, bei welchem die Glaspartikel größer sind als die Korundpartikel und das damit die Lehre der D3 repräsentiert, deutlich höher ist als die Abriebsbeständigkeit des erfindungsgemäßen Beispiels 9, bei dem die Glaspartikel kleiner sind als die Korundpartikel. Die Kammer verkennt nicht, dass Beispiel 4, bei der im Gegensatz zu Beispiel 9 die Glaspartikel nur geringfügig kleiner sind als die Korundpartikel, eine noch bessere Abriebsfestigkeit aufweist, aber um bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden zu können, muss ein Effekt über die gesamte Anspruchsbreite vorhanden sein. Dies ist bei der Erhöhung der Abriebsfestigkeit offensichtlich nicht der Fall, denn in einen Teil des beanspruchten Bereichs liegt offensichtlich nicht nur keine Verbesserung, sondern sogar eine Verschlechterung der Abriebsbeständigkeit vor. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, die Abriebsfestigkeit von Beispiel 8 und 9 sei trotz der gemessenen Unterschiede im Abrieb als gleichwertig zu betrachten, weil beide in die gleiche Abriebsklasse "AC3" fielen, was durch E1 belegt sei. Dieses Argument ist jedoch nicht überzeugend, denn bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sind allein technische Aspekte zu beurteilen. Die Kammer bestreitet nicht die Existenz der in E1 definierten Abriebsklassen, aber dabei handelt es sich um Empfehlungen bzw. um Vorschriften, die festlegen, für

welche Anwendung welcher Boden vorzusehen ist, d.h. diese Klassen betreffen rechtliche bzw. regulatorische oder Vermarktungsfragen. Aus rein technischer Sicht ist die Verschlechterung des erfindungsgemäßen Beispiels 9 gegenüber Beispiel 8 und damit gegenüber D3 jedoch eindeutig gezeigt. Die Tatsache, dass der Verschleiß trotz der Verschlechterung noch innerhalb der Bandbreite der Abriebsklasse "AC3" bleibt, bedeutet somit nicht, dass keine Verschlechterung vorliegt.

Was den zweiten Aspekt der ursprünglichen Aufgabe angeht, nämlich den Pressplattenverschleiß, fehlt ein Nachweis dafür, dass dieser bei den anspruchsgemäßen Schichten immer noch auf dem niedrigen Niveau der D3 liegt. Die Kammer stellt fest, dass es gemäß der Lehre der D3 gerade der größere Durchmesser der Glaspartikel im Vergleich zu den Hartstoffpartikeln ist, der einen geringen Verschleiß der Presswerkzeuge sicherstellt, indem die größeren Glasteilchen als Abstandhalter dienen und so den Kontakt der Presswerkzeuge mit den kleineren, abrasiven Hartstoffpartikeln verhindern (Absatz 0016, 0020). D3 enthält auch experimentelle Daten, die den Erfolg der Maßnahme zeigen (Tabelle 1). Demgegenüber enthält das Streitpatent keinerlei experimentelle Daten, die bestätigen würden, dass ein vergleichbarer Effekt auch erzielt wird, wenn die Glasteilchen kleiner sind als die Hartstoffpartikel.

Die Beschwerdeführerin hat auf Absatz 0024 und 0047 des Streitpatents verwiesen, aber diese Passagen beschreiben (ohne experimentellen Beleg) lediglich den Effekt im Vergleich zu Schichten, die nur Hartstoffpartikel und keine Glaskugeln enthalten, aber nicht im Vergleich zu den Schichten der D3. Es ist somit nicht nachgewiesen, und vor dem Hintergrund der Lehre der D3 auch nicht plausibel, dass die

Verschleißschutzschichten gemäß Anspruch 1 ähnlich pressplattenschonend wirken wie die aus D3 bekannten Schichten.

Weitere Effekte sind nicht gezeigt bzw. sind für die Kammer nicht glaubhaft. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, die erfindungsgemäßen Schichten seien gegenüber D3 kostengünstiger, weil sie aufgrund der kleineren Partikel eine geringe Schichtdicke aufweisen könnten und somit Harz eingespart werden könne, aber dieses Argument überzeugt nicht, denn Anspruch 1 limitiert weder die Schichtdicke noch die eingesetzte Harzmenge. E4, das in diesem Zusammenhang eingereicht wurde, ist somit irrelevant.

Es folgt, dass die ursprüngliche Aufgabe weniger ambitioniert formuliert werden muss als das Zurverfügungstellen von Verschleißschutzschichten mit verringerter Abriebfestigkeit vergrößertem Pressplattenverschleiß, und somit dem Zurverfügungstellen einer Verschleißschutzschicht, die gegenüber D3 auch schlechtere Eigenschaften besitzen kann.

Die Kammer ist der Meinung, dass das Zurverfügungstellen einer weniger leistungsfähigen Alternative, die keine sonstigen Vorteile bietet, nicht als erfinderisch angesehen werden kann (siehe auch hierzu die T 2197/09, Punkt 5.4 und 5.10 der Gründe). Wie oben ausgeführt, lehrt in der Tat die D3, Glaspartikel einzusetzen, die größer sind als die Hartstoffpartikel, um die kratzempfindlichen Pressplatten zu schonen. Will der Fachmann eine alternative Verschleißschutzschicht zur Verfügung stellen, die hinsichtlich der Pressplattenschonung auch schlechter abschneiden darf, besteht kein Grund mehr,

an dieser Einschränkung festzuhalten. Es wäre somit naheliegend für den Fachmann, kleine Glasvollkugeln einzusetzen. Durch diese Maßnahme gelangt der Fachmann, ohne dabei erfinderisch tätig werden zu müssen, zum Gegenstand des Anspruchs 1.

3.3.6 Der Gegenstand von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ nicht.

4. Hilfsantrag 2

Anspruch 1 entspricht Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags mit der zusätzlichen Einschränkung, dass die Schicht *"für die Herstellung von verschleißfesten Oberflächen auf Holzwerkstoffen, auf imprägnierten Dekorpapieren oder auf mit Dekor bedruckten Holzfaserplatten"* vorgesehen ist.

Die neu aufgenommen Merkmale können den beanspruchten Gegenstand nicht weiter von der Offenbarung der D3 abgrenzen, weil sich auch die in D3 offenbarten Schichten für die genannten Zwecke eignen. Die Kammer stellt fest, dass die Beschwerdeführerin bezüglich der neu aufgenommenen Merkmale keine neuen Argumente zur erfinderischen Tätigkeit vorgebracht hat. Der Gegenstand von Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags ist somit aus den gleichen Gründen wie Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags nahegelegt und somit nicht erfinderisch (Artikel 56 EPÜ).

5. Hilfsantrag 3

Im Vergleich zu Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags wurde der Bereich für den Anteil an runden Feststoffpartikeln von 10-50 Gew.% auf 10-40 Gew.%

eingeschränkt.

Die neu aufgenommen Merkmale können den beanspruchten Gegenstand nicht weiter von der Offenbarung der D3 abgrenzen, denn D3 lehrt, die runden Feststoffpartikel in Anteilen von bevorzugt 5-40, besonders bevorzugt von 10-30 Vol.% einzusetzen. Die Kammer hat bereits in ihrer vorläufigen Meinung ausgeführt, dass auch unter Berücksichtigung des Dichteunterschiedes zwischen Glas und Korund die jeweilige Obergrenze innerhalb des beanspruchten Gew.-%-Bereichs liegt. Dies ist von der Beschwerdeführerin nicht bestritten worden. Die Kammer stellt weiter fest, dass die Beschwerdeführerin bezüglich der reduzierten Obergrenze keine neuen Argumente zur erfinderischen Tätigkeit vorgebracht hat.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags ist somit aus den gleichen Gründen wie Anspruch 1 des ersten und zweiten Hilfsantrags nahegelegt und somit nicht erfinderisch (Artikel 56 EPÜ).

6. Wesentlicher Verfahrensmangel

In der angefochtenen Entscheidung (Punkt 14.1-14.3) wird Anspruch 1 des zum damaligen Zeitpunkt anhängigen dritten Hilfsantrags unter Artikel 123(2) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen, die ursprünglich eingereichte Anmeldung offenbare keine Auftragsmenge im Bereich von 10-40 g/m².

Diese Begründung ist jedoch offensichtlich fehlerhaft, denn dieses Merkmal ist im Anspruch nicht enthalten. Selbst wenn man davon ausginge, dass ein Schreibfehler vorläge und sich die entsprechenden Feststellungen eigentlich auf die im Anspruch vorhandene Einschränkung auf 40 Gew.% bezögen, wäre die Entscheidung

unzureichend begründet, denn ein Wert von 40 Gew.% ist in der ursprünglich eingereichten Beschreibung zumindest in Beispiel 3 (Tabelle 3) sowie auf Seite 16, Zeile 24 offenbart. In diesem Fall hätte die Einspruchsabteilung somit begründen müssen, warum das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfüllt ist, obwohl die o.g. Passagen den Wert von 40 Gew.% offenbaren. Eine solche Begründung fehlt jedoch, so dass auch für den Fall, dass man einen Schreibfehler unterstellt, die Entscheidung unzureichend begründet ist, was einen schweren Verfahrensmangel darstellt (Regel 111(2) EPÜ).

Das Vorliegen eines solchen Verfahrensfehlers führt in der Regel zu einer Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz (Artikel 11 VOBK 2020).

Im vorliegenden Fall hält die Kammer jedoch eine Zurückverweisung nicht für angemessen, denn zum einen wurde diese nicht beantragt und zum anderen ist der Antrag, dessen Zurückweisung unzureichend begründet wurde, nicht mehr im Verfahren. Die Beschwerdeführerin hat zwar angegeben, der dritte Hilfsantrag entspräche dem erstinstanzlich eingereichten dritten Hilfsantrag, aber dies ist offensichtlich nicht korrekt, denn letzterer enthielt im Gegensatz zum geltenden dritten Hilfsantrag das Merkmal *"wobei die Gesamtmenge an eingelagerten Teilchen in der Matrix 20 bis 50 g/m² beträgt"*.

Im Übrigen sieht sich die Kammer in der Lage, ohne wesentlichen Mehraufwand über die Beschwerde abschließend zu entscheiden, so dass eine Zurückverweisung auch dem Gebot der Verfahrensökonomie widersprechen würde.

Da außerdem aus den oben angeführten Gründen der Beschwerde nicht stattgegeben werden kann, kommt eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ebenfalls nicht in Frage (Regel 103(1)(a)).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Pinna

J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt