

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. April 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2610/19 - 3.2.05

Anmeldenummer: 08758788.7

Veröffentlichungsnummer: 2158095

IPC: B44C5/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Flächiges Element und Verfahren zum Herstellen desselben

Patentinhaber:

Thomas Schneider

Einsprechende:

MB Digitalprint GmbH & Co. KG

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(1), 84

VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Neuheit (nein: Hauptantrag, Hilfsanträge 1 bis 7)

Zulassung der Hilfsanträge 8 bis 15 und 24a bis 31b (nein)

Klarheit (nein: Hilfsanträge 16a bis 23d)

Wesentlicher Verfahrensmangel (ja)

Rückerstattung der Beschwerdegebühr (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/14, T 0397/01, T 0081/03, T 1077/06, T 2541/11,
T 1646/12, T 1027/13, T 0995/18



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 2610/19 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 11. April 2022

Beschwerdeführerin: MB Digitalprint GmbH & Co. KG
(Einsprechende) Galgenrain 11
63924 Kleinheubach (DE)

Vertreter: WBH Wachenhausen Patentanwälte PartG mbB
Müllerstraße 40
80469 München (DE)

Beschwerdegegner: Thomas Schneider
(Patentinhaber) Possenhofener Str. 27
82319 Starnberg (DE)

Vertreter: Andreas Hofmann
RGTH
Patentanwälte PartGmbH
Postfach 33 02 11
80062 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 9. September 2019 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2158095 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: O. Randl
A. Bacchin

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 158 095 (nachfolgend einfach als "das Patent" bezeichnet) zurückzuweisen.
- II. Von den von der Einspruchsabteilung berücksichtigten Druckschriften war insbesondere die Druckschrift F2 (EP 1 160 230 A1) für das Beschwerdeverfahren relevant.

Nachdem am 29. Juni 2021 die Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer ergangen war, hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 25. Februar 2022 noch unter anderem die Druckschrift B8 (WO 01/12736 A1) eingereicht.

- III. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 11. April 2022 statt.
- IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Darüber hinaus beantragte die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels.

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise beantragte er, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf Grundlage eines der mit Schreiben vom 3. Mai 2019 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 7, oder auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 5. April 2022 eingereichten Hilfsanträge 8 bis 15, oder auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 3. Mai 2019 als Hilfsanträge 8 bis 15, jeweils in den

Versionen a bis d, eingereichten Hilfsanträge 16 bis 23, jeweils in den Versionen a bis d, oder auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 5. April 2022 eingereichten Hilfsanträge 24 bis 31, jeweils in den Versionen a oder b, aufrechtzuerhalten

- V. Die unabhängigen Ansprüche 1, 7 und 10 des Patents (Hauptantrag) lauten wie folgt (die im Einspruchschriftsatz vorgeschlagene Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt) :

"1. [1] Platte (100), aufweisend

- [1.1] mindestens ein aus Acryl, aus Acrylverbundmaterial oder aus Plexiglas ausgebildetes Trägersubstrat (10) und
- [1.2] mindestens eine auf mindestens einer Fläche oder Seite des Trägersubstrats (10) angeordnete Beschichtung (30),

dadurch gekennzeichnet,

- dass [1.1.1] die der Beschichtung (30) zugewandte Fläche oder Seite des Trägersubstrats (10) mit mindestens einer Grundierung (20) versehen ist und
- dass [1.2.1] die vom Trägersubstrat (10) abgewandte Fläche oder Seite der Beschichtung (30) mehrmals versiegelt ist."

"7. [7] Verfahren zum Herstellen mindestens einer Platte (100), wobei [7.1] auf mindestens eine Fläche oder Seite mindestens eines als Acrylplatte, als Acrylverbundplatte oder als Plexiglasplatte ausgebildeten Trägersubstrats (10), insbesondere mindestens einer Trägerplatte, mindestens eine Beschichtung (30) aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet,

- dass [7.2] die der Beschichtung (30) zugewandte Fläche oder Seite des Trägersubstrats (10) grundiert (20) wird und
- dass [7.3] die vom Trägersubstrat (10) abgewandte Fläche oder Seite der Beschichtung (30) mehrmals versiegelt (50) wird."

"10. [10] Verwendung mindestens einer gemäß einem Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprüche 7 bis 9 hergestellten Platte (100) oder einer Platte (100) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6 [10.1] als Dekorelement, Duschwand, Möbelfront, Trennwand oder dergleichen, insbesondere in Feucht- oder Nassräumen, zum Beispiel für Duschkabinen oder für Schwimmbäder."

Die Unterschiede zwischen Anspruch 1 jedes der Hilfsanträge 1 bis 7 und Anspruch 1 des Hauptantrags betreffen die Zahl der Substrate, Flächen/Seiten und Grundierungen, wie aus folgender Tabelle hervorgeht. "P" steht für den Hauptantrag (Antrag 1 des Patents wie erteilt), "HAn" für den Hilfsantrag der Nummer n.

	Substrat (Merkmal 1.1)	Fläche/Seite (Merkmal 1.2)	Grundierung (Merkmal 1.1.1)
P	mindestens ein	mindestens eine	mindestens eine
HA1	ein	mindestens eine	mindestens eine
HA2	mindestens ein	eine	mindestens eine
HA3	ein	eine	mindestens eine
HA4	mindestens ein	mindestens eine	eine
HA5	ein	mindestens eine	eine
HA6	mindestens ein	eine	eine
HA7	ein	eine	eine

Die Hilfsanträge 8 bis 15 unterscheiden sich vom Hauptantrag bzw. den Hilfsanträgen 1 bis 7 dadurch, dass Anspruch 1 nicht auf eine Platte, sondern auf die "Verwendung einer Platte ... als Duschwand, insbesondere in Feucht- oder Nassräumen, zum Beispiel für Duschkabinen oder für Schwimmbäder" gerichtet ist. Die Verfahrensansprüche sowie der erteilte Verwendungsanspruch 10 wurden gestrichen.

Die Hilfsanträge 16 bis 23 in ihrer Version "a" unterscheiden sich vom Hauptantrag bzw. den Hilfsanträgen 1 bis 7 dadurch, dass in Merkmal 1 das Wort "aufweisend" ersetzt wurde durch die Worte "bestehend aus". Die Version "b" jedes der Hilfsanträge 16 bis 23 unterscheidet sich von der Version a dadurch, dass der kennzeichnende Teil von Anspruch 1 umformuliert wurde. Anspruch 1 jeder der Versionen "c" und "d" entspricht Anspruch 1 der Versionen a und b, wobei in Anspruch 7 jeweils ein Bezug auf die Platte "gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6" eingefügt wurde.

Die Hilfsanträge 24 bis 31 in ihren Versionen "a" und "b" unterscheiden sich von den Hilfsanträgen 16 bis 23 in ihren Versionen a und b dadurch, dass Anspruch 1 nicht auf eine Platte, sondern auf die "Verwendung einer Platte ... als Duschwand, insbesondere in Feucht- oder Nassräumen, zum Beispiel für Duschkabinen oder für Schwimmbäder" gerichtet ist. Die Verfahrensansprüche sowie der erteilte Verwendungsanspruch 10 wurden gestrichen.

VI. Der Vortrag der Parteien zu den entscheidungsrelevanten Fragen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Hauptantrag: Auslegung der Ansprüche

i) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Die in der Mitteilung der Kammer dargelegte Auslegung des Begriffs "Beschichtung" als eine "aufgetragene Schicht" sei unzutreffend. Der Begriff sei im Gesamtzusammenhang des Patents zu deuten. Man spreche dort von einer Platte (explizit in Anspruch 1). "Beschichtung" sei daher im Sinne eines Auftrags, z.B. eines Farb- oder Druckauftrags zu verstehen. Entsprechende Hinweise dafür fänden sich auch in der Beschreibung, die der Auslegung der Ansprüche diene. In Absatz [0016] des Patents werde eindeutig die Beschichtung mit einem Aufdruck oder einer Aufschrift identifiziert.

ii) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Es sei unzulässig, den Begriff "Beschichtung" auf farbige Beschichtungen im Sinne von Absatz [0016] des Patents zu beschränken. Absatz [0016] entspreche dem abhängigen Anspruch 4, der den Gegenstand weiter einschränke. Weitere Eigenschaften der Beschichtung seien im Patent nicht definiert. Eine Beschichtung sei daher zu deuten als eine irgendwie aufgetragene Schicht. Die Auslegung des Begriffs "Versiegelung" in der Mitteilung der Kammer sei nicht zu beanstanden. Eine Versiegelung solle vor äußeren Einflüssen schützen. Die Kratzbeständigkeit sei im Patent nur als Beispiel genannt.

b) Hauptantrag: Neuheit gegenüber der Druckschrift F2

i) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Es sei richtig, dass die Druckschrift ein Träger-substrat offenbare (siehe z.B. Absatz [0021]: *transparent substrate formed into a film or sheet*; und Absatz [0037]). Aus Absatz [0040] sei auch eine Grundierung (Absatz [0040]: *primer*) bekannt. Hingegen offenbare die Druckschrift F2 entgegen der in der Mitteilung der Kammer ausgedrückten vorläufigen Meinung weder eine Beschichtung noch eine mehrmalige Versiegelung im Sinne des Patents. Die Squarylium-Verbindungen der Druckschrift F2 würden keine Beschichtung im Sinne des Patents darstellen. Die Beschwerdeführerin habe diese Verbindungen sowohl als Beschichtung als auch als Versiegelung gedeutet. Darüber hinaus würden die diversen Schichten oder Filter, die in der Druckschrift F2 offenbart seien, keine Versiegelung darstellen. Absatz [0049] offenbare eine Schicht zum Abschirmen von Strahlung im nahen Infrarot. In Absatz [0050] sei eine Schicht zur Abschirmung von elektromagnetischen Wellen offenbart. Die Absätze [0051] und [0052] beschrieben eine Anti-Reflektionsschicht bzw. eine Art Blendschutz. Dies passe auch gut zur Druckschrift F2, in der es um einen Filter für Plasma-Displays gehe, habe aber nichts mit einer Platte im Sinne des Patents zu tun. Im Patent gehe es um eine Versiegelung im Sinne einer Kratz- oder Abriebfestigkeit oder zum Schutz gegen Einflüsse äußerer Art wie z.B. Feuchtigkeit. Es möge sein, dass in der Druckschrift F2 verschiedene Schichten aufgebracht würden, aber diese Schichten hätten keine Versiegelungseigenschaften. Darüber hinaus sei in der Druckschrift F2 nicht von einer gleichzeitigen Anordnung der verschiedenen genannten Filterschichten die Rede. Selbst wenn man jede dieser Schichten als

Versiegelungsschicht ansehen würde, so wäre immer noch keine mehrmalige Versiegelung offenbart. Es sei richtig, dass der letzte Satz von Absatz [0048] von Schichten im Plural spreche, aber das bedeute nicht, dass die Schichten im Sinne einer Mehrfachversiegelung gleichzeitig aufgebracht würden. Letztere lasse sich auch nicht aus den abhängigen Ansprüchen 12 bis 15 ableiten. Rein formell lasse sich in der Tat eine solche Kombination nicht ausschließen, aber dies sei nur dem handwerklichen Geschick des Verfassers der Ansprüche zuzuschreiben. Es sei gewagt, aus einem kombinierten Rückbezug auf eine explizite Offenbarung einer Mehrzahl von versiegelnden Schichten zu schließen. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Patents sei somit nicht neuheitsschädlich getroffen.

ii) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Beide vom Beschwerdegegner geltend gemachten Unterscheidungsmerkmale seien in der Druckschrift F2 offenbart. Die Squarylium-Schicht werde der allgemeinen Definition einer Beschichtung gerecht. Die Aussage, dass die Squarylium-Schicht sowohl als Beschichtung als auch als Versiegelung gedeutet werden könne, sei nur als Hinweis darauf zu verstehen, dass diese Begriffe im Patent nicht differenziert seien. Die in Absatz [0049] der Druckschrift F2 offenbarte Infrarot-Schicht schütze den Schirm vor Infrarot-Strahlung, die in Absatz [0050] genannte elektromagnetische Filterschicht stelle einen Schutz vor elektromagnetischer Strahlung dar. Darüber hinaus würde jede dieser Schichten die Kratzfestigkeit erhöhen. Es sei nicht richtig, dass diese Schichten nur 0.1 μm dick seien, da auch eine Dicke von 30 μm offenbart sei. Lackschichten zum Kratzschutz seien in der Regel nur wenige μm dick. Deshalb offenbare das konkrete Beispiel der Druckschrift F2 auch unabhängig

von der genannten Funktion (die zudem in Anspruch 1 nicht genannt sei) eine Versiegelung im Sinne des Patents. Aus dem letzten Satz von Absatz [0048] gehe zudem klar hervor, dass eine gleichzeitige Aufbringung der verschiedenen Schichten vorgesehen sei. Dasselbe gelte für den Absatz [0054] der Druckschrift F2 und die Kombination der abhängigen Ansprüche 12 bis 15 dieser Druckschrift.

c) Hilfsanträge 1 bis 7: Neuheit gegenüber der Druckschrift F2

i) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Die Hilfsanträge 1 bis 7 würden sich dadurch vom Hauptantrag unterscheiden, dass sich die Anzahl gewisser Lagen, die nicht die Versiegelung betreffen, auf genau 1 konkretisiert werde. Diese Hilfsanträge seien so formuliert worden, um den beanspruchten Gegenstand gegenüber mehreren Druckschriften, die konkret auf die Schichtenabfolge Bezug nahmen, abzugrenzen. Es sei festzustellen, dass die Druckschrift F2 keine konkrete Offenbarung zur Anzahl der verschiedenen Elemente (Beschichtung und Grundierung) enthalte.

ii) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Die Hilfsanträge 1 bis 7 seien nicht beschränkend. Der Begriff "aufweisend" schließe weitere Schichten nicht aus. Darüber hinaus offenbare die Druckschrift F2 Ausführungsformen, die genau die beanspruchte Zahl von Schichten aufweisen. Zudem seien die Hilfsanträge nicht zulässig, da sie nicht beschränkend seien und somit die Neuheit nicht herstellen könnten. Den Anträgen fehle es auch an der Konvergenz. Der Beschwerdegegner habe nur verschiedene Merkmale iterativ miteinander kombiniert.

Dass der Begriff "eine Schicht" nicht notwendigerweise als "eine einzige Schicht" gedeutet werden könne, ergebe sich auch aus den abhängigen Ansprüchen 4 bzw. 5, in denen zusätzliche Schichten (Aufschrift bzw. Beleuchtung) vorgesehen seien. Zusätzliche Schichten seien also nicht ausgeschlossen.

d) Zulassung der Hilfsanträge 8 bis 15

i) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Die Einreichung der Hilfsanträge sei als unmittelbare Reaktion auf die Eingaben der Einsprechenden vom 25. und 28. März 2022 zu verstehen. Im Hinblick auf Artikel 13 (2) VOBK 2020 sei zu berücksichtigen, dass der jeweilige Gegenstand der neuen Hilfsanträge 8 und 9 bis 15 bereits seit dem 3. Mai 2019 mitbeansprucht war, sodass insoweit keine Änderung des Beschwerdevorbringens vorliege. Unter materiellen Gesichtspunkten würden die neuen Hilfsanträge 8 bis 15 ihre inhaltliche Motivation aus der Tatsache beziehen, dass der druckschriftliche Stand der Technik, soweit dieser von der Kammer zuzulassen sei, weder für sich genommen noch in Kombination einen Hinweis auf die Verwendung der Platte als Duschwand liefere. Die auf die Verwendung als Duschwand beschränkte Verteidigung des Streitpatents komme für die Einsprechende auch nicht überraschend; vielmehr sei der Einsprechenden eine derartige Einschränkung auf eine Verwendung als Duschwand z.B. aus dem derzeit noch erstinstanzlich anhängigen Einspruchsverfahren gegen das zur selben Familie gehörende europäische Patent EP 2 562 004 B1 seit dem 21. Dezember 2021 bekannt. In Punkt 7.2.5 der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 habe die Kammer dargelegt, dass das Beschwerdevorbringen der Beteiligten in Anwendung von Artikel 12 (2) VOBK 2020

auf die Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel zu richten sei, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde lägen. Ein Teil des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten, der diese Erfordernisse nicht erfüllt, sei als Änderung zu betrachten, sofern der Beteiligte nicht zeige, dass dieser Teil in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten worden sei. Die Verwendung der beanspruchten Platten als Duschwand habe bereits im Verwendungsanspruch 10 des Patents in seiner erteilten Fassung vorgelegen. Die Beschwerdeführerin habe dazu in den Punkten 7.11, 8.9, 9.8 und 12.11 der Beschwerdebegründung auch ausführlich Stellung genommen und habe die Frage zudem in ihrer Eingabe vom 25. Februar 2022 sowie in ihren Eingaben vom 25. und 28. März 2022 explizit thematisiert. Der Beschwerdegegner habe dies zum Anlass genommen, sich auf Grundlage der Hilfsanträge 8 bis 15 zu verteidigen. Auf die Frage der Kammer, ob außergewöhnliche Umstände im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 vorlägen, verwies der Beschwerdegegner auf die Einreichung der Druckschrift B8, die ein breites Spektrum von Substraten offenbare. Die Kammer habe in ihrer Mitteilung zum Ausdruck gebracht, dass diese Druckschrift zugelassen werden könnte, wenn sich kein anderes neuheitsschädliches Dokument finde. Es sei zu berücksichtigen, dass das Patent Teil einer Familie von vier Patenten ist, die sich im Wesentlichen durch die Wahl des Trägersubstrats unterscheiden. Vor ein paar Wochen sei in einem parallelen, noch anhängigen Einspruchsverfahren die Druckschrift B8 eingeführt und wegen seiner angeblichen *prima facie* Relevanz auch in das Verfahren zugelassen worden. Der Beschwerdegegner habe sich daher auf den Fall einstellen müssen, dass auch die Kammer die Druckschrift B8 zulasse, und habe eine zusätzliche

Möglichkeit der Abgrenzung gesucht. Die Verwendung als Duschwand habe sich angeboten, da die Druckschrift B8 keinen expliziten Hinweis auf eine solche Verwendung beinhalte. Im Übrigen habe der Beschwerdeführer kurz nach Einreichung der Druckschrift B8 aus der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 erfahren, dass die Kammer vorläufig der Auffassung sei, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu ist gegenüber den Druckschriften F2 und D4. Der Beschwerdegegner habe sich somit in einer Situation befunden, die eine Reaktion als sinnvoll erscheinen ließ. Eine frühere Einreichung der Hilfsanträge sei nicht zweckdienlich gewesen, da eine Einreichung von Hilfsanträgen immer auch ein Signal an die anderen Verfahrensbeteiligten darstelle, dass man den eigenen Argumenten gegen Entgegenhaltungen nur beschränkt traue. Insofern habe die Mitteilung der Kammer eine neue Situation geschaffen. Die Hilfsanträge seien konvergent, da eine breitere Formulierung in den übergeordneten Anträgen hier spezifiziert wurde auf jeweils eine Schicht, ausgehend von einer oder mehreren Schichten. Es sei auch zu berücksichtigen, dass die Unterschiede zwischen den verschiedenen Hilfsanträgen nicht gravierend seien. Die Darstellung auf Seite 3 der Einreichung vom 5. April 2022 mache die relativ große Zahl von Anträgen für alle Beteiligten und die Kammer schnell und gut erfassbar.

ii) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Die späte Einreichung der Hilfsanträge sei Ausdruck des Taktierens des Beschwerdegegners. Das Parallelverfahren habe vor 8 bis 10 Wochen stattgefunden und dort seien ähnliche Hilfsanträge eingereicht worden. Der Beschwerdegegner habe also die Hilfsanträge in diesem Fall bewusst sieben Wochen lang zurückgehalten. Es gebe keine außergewöhnlichen Umstände, denn der Neuheits-

einwand sei von Anfang an erhoben worden. Darüber hinaus sei Anspruch 10 ein abhängiger Anspruch. Es handle sich also keinesfalls um eine Streichung von nebengeordneten Ansprüchen. Deshalb führe die Einreichung der Hilfsanträge 8 bis 15 zu einer völligen Neugewichtung des Falls und zu einer neuen Sachlage. In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung T 995/18 (Punkt 2 der Entscheidungsgründe) zu verweisen, der zufolge die Streichung eines Anspruchs, die eine völlige Neugewichtung des Verfahrensgegenstandes mit sich bringt, die Sachlage ändert und somit eine Änderung des Beschwerdevorbringens darstellt. Im Sinne der Verfahrensökonomie sei zudem die Schwierigkeit der Prüfung ein wichtiges Kriterium bei der Prüfung der Zulässigkeit (siehe T 397/01). Der Beschwerdegegner habe absichtlich die Prüfung erheblich erschwert, indem er keine Änderungsfassung gegenüber dem Hauptantrag eingereicht habe, sondern gegenüber den bisherigen Ansprüchen, was eine Wort-für-Wort-Prüfung notwendig mache. Hinzu komme, dass eine späte Einreichung zum Risiko führe, dass die Zeit für eine ordnungsgemäße Prüfung nicht ausreiche (siehe T 81/03). Letztendlich führe die Veränderung der Sachlage durch die Einreichung der Hilfsanträge dazu, dass die Beschwerdeführerin die Gelegenheit bekommen müsse, durch die Vorlage neuen Standes der Technik (z.B. Druckschrift B8) zu reagieren. Andererseits würde die von der Kammer in Aussicht gestellte Nichtzulassung der Druckschrift B8 der Einreichung der Hilfsanträge 8 bis 15 die Grundlage entziehen. Die Hilfsanträge seien überdies nicht konvergent, genauso wie die Hilfsanträge 1 bis 7. Sie seien unklar und in sich widersprüchlich. Das Prinzip der Waffengleichheit sei ebenfalls zu berücksichtigen. Im gesamten bisherigen Verfahren sei die Beschwerdeführerin noch nie mit einem Anspruch konfrontiert gewesen, in dem unabhängig eine Verwendung unter

Schutz gestellt werden soll. Es gab daher auch keine Veranlassung, eine gezielte Recherche durchzuführen. Die Zulassung dieser Anträge würde zu einer Ungleichbehandlung führen. Auch im abhängigen Anspruch 10 des Patents wurde nicht eine Verwendung als Duschwand beansprucht, sondern eine Verwendung "als Dekorelement, Duschwand, Möbelfront, Trennwand oder dergleichen". Unter "dergleichen" falle schlichtweg alles.

e) Hilfsanträge 16a bis 23d: Klarheit

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Keiner der Hilfsanträge genüge den Erfordernissen von Artikel 84 EPÜ. Anspruch 1, dem zufolge die Platte aus einem Trägersubstrat, mindestens einer Beschichtung und einer Grundierung "besteht" stehe im Widerspruch zu sich selbst (das "mindestens" von Merkmal 1.2 "öffne" den Anspruch, der vermeintlich durch die Formulierung "bestehend aus" geschlossen wird) und zu Anspruch 4, der optional auch noch mindestens eine Aufschrift als zusätzliche Schicht vorsieht, und Anspruch 5, dem zufolge die Platte auch eine Beleuchtung umfasst.

ii) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Es sei richtig, dass die Platte gemäß Anspruch 1 mehrere Beschichtungen aufweisen könne, aber das stehe nicht im Widerspruch zum Erfordernis, dass die Platte aus den genannten Elementen "bestehe". Der Aufdruck gemäß Anspruch 4 könne, müsse aber nicht eine weitere Schicht sein (vgl. Fig. 1). Er könne auch Teil der Beschichtung sein. Angesichts der breiten Auslegung des Ausdrucks "Beschichtung" müsse man dem Beschwerdegegner dies zubilligen. Es sei jedoch richtig, dass die zweite Alternative von Anspruch 4 problematisch sei. Der Fach-

mann würde das so verstehen, dass nur die erste Alternative zu berücksichtigen ist. Aus der Fig. 1 und der Beschreibung lasse sich ableiten, dass die Beleuchtung nicht notwendigerweise ein Teil der Platte sei. Gemäß der ursprünglichen Anmeldung, Seite 7, letzter Absatz vor der Bezugszeichenliste, seien die Beleuchtungskörper 60 und die Aufschrift 40 optional; vgl. Seite 4, Zeilen 11 bis 16. Anspruch 5 stehe daher nicht im Widerspruch zu Anspruch 1.

f) Hilfsanträge 24a bis 31b: Zulassung

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

Siehe den Vortrag zu den Hilfsanträgen 8 bis 15.

ii) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Der Beschwerdegegner verwies auf seinen Vortrag zu den Hilfsanträgen 8 bis 15.

g) Rückzahlung der Beschwerdegebühr

i) Beschwerdeführerin (Einsprechende)

In der mündlichen Verhandlung habe die Einspruchsabteilung das rechtliche Gehör der Einsprechenden in schwerwiegender Weise verletzt. Sie habe sich nämlich geweigert, mehr als einen möglichen Ausgangspunkt zu berücksichtigen. Gleichzeitig habe die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung deutlich gemacht, dass die ausschließlich als Ausgangspunkt berücksichtigte Druckschrift F5 nur begrenzt geeignet erscheine. Die Einspruchsabteilung habe nämlich die - technisch falsche - Ansicht vertreten, dass die Druckschrift F5 im Wesentlichen nur Fußbodenpaneele betreffe, bei

welchen Acrylpolymeren nicht in Betracht gezogen werden (Punkt 10.2 der angefochtenen Entscheidung). Die Verletzung des rechtlichen Gehörs stehe in einem unmittelbaren Kausalzusammenhang mit der getroffenen Entscheidung. Es sei somit zwingend eine Neubewertung des Patents im Lichte des gesamten relevanten Stands der Technik erforderlich und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 103 (1) a) EPC entspreche der Billigkeit. Die Einspruchsabteilung habe geltend gemacht (siehe Punkt 11 der angefochtenen Entscheidung), dass die Richtlinien G-VII, 5.1, dritter Absatz, der Einspruchsabteilung einen Ermessensspielraum einräume. Aus dem zitierten Absatz gehe jedoch hervor, dass eine Entscheidung, ob ein Dokument als Ausgangspunkt zu berücksichtigen sei oder nicht, erst erfolgen dürfe, wenn der betreffenden Partei die Chance eingeräumt worden sei, darzulegen, ob das Dokument einen überzeugenden gleichwertigen Ausgangspunkt darstelle. Dieser Möglichkeit sei die Einsprechende durch das Verweigern jeglicher Diskussion durch die Einspruchsabteilung beraubt worden (siehe die Punkte 10.4 und 11 der angefochtenen Entscheidung). Bereits vor der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Eignung jeweiliger anderer Dokumente als Ausgangspunkt sei eine Diskussion grundsätzlich verboten worden (vgl. Punkt 24 der Mitschrift der mündlichen Verhandlung). Damit habe die Einspruchsabteilung ihren Ermessensspielraum durch ihre Verfahrensführung nicht nur weit überschritten, sondern vielmehr die in den Richtlinien vorgegebenen Bedingungen zur Ausübung einer Ermessensentscheidung vollständig ignoriert. Dies werde insgesamt auch dadurch gestützt, dass die Einspruchsabteilung selbst die Druckschrift F4 für den nächstkommenden Stand der Technik gehalten habe, von welchem ausgehend erhebliche Zweifel bezüglich der erfinderischen Tätigkeit des Patents bestanden (vgl. Absatz 6 der angefochtenen

Entscheidung und die vorläufige Stellungnahme mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung). Zumindest für diese Druckschrift hätte in der mündlichen Verhandlung eine Diskussion als Ausgangspunkt zugelassen werden müssen. Dabei sei unerheblich, dass die Druckschrift F4 angeblich in ihren Grundzügen äquivalent zu der Druckschrift F5 sei. Maßgeblich sei nämlich allein die darin enthaltene technische Lehre in Bezug auf die Merkmale der Ansprüche des Patents. Mit diesen habe sich jedoch weder die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung auseinandersetzen dürfen, noch habe sich die Einspruchsabteilung damit in ihrer Entscheidung befasst. Sollte die Druckschrift F4 tatsächlich eine zu der Druckschrift F5 äquivalente technische Lehre enthalten, so stelle sie zwingend auch einen gleichwertigen Ausgangspunkt als nächstkommender Stand der Technik dar. Gemäß den Richtlinien G-VII, 5.1., 3. Absatz sei dann aber die Durchführung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ausgehend von diesem weiteren Dokument zwingend erforderlich und es gäbe dann zumindest bezüglich der Berücksichtigung der Druckschrift F4 als nächstkommenden Stand der Technik überhaupt keinen Ermessensspielraum. Die Einspruchsabteilung habe es grundsätzlich versäumt, sich mit der Druckschrift F4 als Ausgangspunkt in der Entscheidung zu befassen. Dies wäre auch gemäß dem Amtsermittlungsgrundsatz erforderlich gewesen, da die Einspruchsabteilung die Relevanz der Druckschrift F4 erkannt hatte. Deshalb sei die Entscheidung ebenfalls durch einen wesentlichen Verfahrens- und auch Rechtsfehler geprägt. Auch im Hinblick auf den Amtsermittlungsgrundsatz habe die Einspruchsabteilung ihr Ermessen bei der Verfahrensführung und Nichtberücksichtigung von Angriffen ausgehend von unterschiedlichen Dokumenten somit wesentlich überschritten. Zudem konnte die Druckschrift F3 auch nicht mehr über das schriftliche Vorbringen hinaus diskutiert werden. Auch hieraus

ergebe sich eine wesentliche Verletzung des rechtlichen Gehörs. Artikel 113 (1) EPÜ könne nicht so ausgelegt werden, dass das rechtliche Gehör eines Beteiligten bereits erfüllt sei, wenn ein Beteiligter, der eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ beantragt habe, sich schriftlich äußern konnte (siehe T 1077/06 sowie die "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 9. Auflage, 2019, III.B.2.6. dritter Absatz). Dieser Grundsatz müsse nicht nur für das gesamte Verfahren an sich gelten, sondern auch für wesentliche materielle Sachverhalte (wie die Diskussion hochgradig relevanter Dokumente), bei denen erhebliche und entscheidungsrelevante unterschiedliche Auffassungen bei der Einsprechenden und der Einspruchsabteilung gegeben seien. Andernfalls würde das mündliche Verfahren auf eine bloße Formalveranstaltung beschränkt werden, welche es der Einsprechenden nicht mehr ermögliche, einen Einfluss auf die daran anschließende Entscheidung zu nehmen. Zusätzlich habe die Verfahrensführung dem Gebot der Fairness nicht genügt und der Schutz der Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Schutzrechten sei missachtet worden. Eine faire Verfahrensführung setze voraus, dass allen Parteien gleiche Rechte und Pflichten eingeräumt werden. Ermessensspielräume (z.B. bei der Berücksichtigung von Dokumenten als nächstkommender Stand der Technik) würden lediglich der Verfahrensökonomie und nicht dem Selbstzweck einer möglichst kurzen mündlichen Verhandlung dienen (siehe auch T 1027/13 und T 2541/11 sowie "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", *op.cit.*, III.B.2.6. fünfter Absatz und 2.4.5. letzter Absatz). Der Abbruch der mündlichen Verhandlung um 11:45 Uhr unter Weigerung einer weiteren Berücksichtigung dieser Dokumente sei unverständlich, stelle eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar und sei auch der

Verfahrensökonomie (im Hinblick auf die dadurch notwendig gewordene Beschwerde) abträglich gewesen.

ii) Beschwerdegegner (Patentinhaber)

Der Beschwerdegegner hat zu dieser Frage nicht Stellung genommen.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag

1.1 Auslegung der Ansprüche

Das Patent enthält keine eigenen Definitionen der nachfolgend untersuchten Begriffe. Daher werden sie gemäß ihrem allgemeinen Wortsinn gedeutet. Rückgriffe auf die Beschreibung zur Begriffsbestimmung sind in der Regel nur zulässig, wenn die zu deutenden Begriffe unklar sind (siehe z.B. die Entscheidung T 1646/12, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe).

1.1.1 "Beschichtung" (Merkmale 1.2 bzw. 7.1)

Die Ansprüche 1 und 7 verlangen, dass auf dem Trägersubstrat mindestens eine "Beschichtung" aufgetragen ist bzw. wird. Dem allgemeinen Wortsinn nach ist darunter eine "aufgetragene Schicht" (Duden) zu verstehen.

Es wurde geltend gemacht, dass der Fachmann die Merkmale 1.2 bzw. 7.1 bei Zugrundelegung einer funktionsorientierten Auslegung und Heranziehung der Absätze [0010] und [0027] des Patents als eine aufgerollte, gestrichene oder gespritzte Beschichtung

oder als eine aufgezugene, aufgeklebte oder auflaminierte Folie verstehen würde. Die Kammer kann sich diesem Vortrag nicht anschließen, da dies zum einen nicht aus dem Anspruchswortlaut hervorgeht und es zum anderen nicht zulässig ist, den Anspruch unter Verweis auf in der Beschreibung genannte mögliche Varianten einschränkend auszulegen. Dasselbe gilt für das Argument, dem zufolge der Begriff "Beschichtung" im Hinblick auf Absatz [0016] des Patents im Sinne eines Farb- oder Druckauftrags zu verstehen sei.

1.1.2 "Grundierung", "gründiert" (Merkmale 1.1.1 bzw. 7.2)

Die Ansprüche 1 und 7 verlangen, dass die der Beschichtung zugewandte Fläche oder Seite des Trägersubstrats mit einer Grundierung versehen ist bzw. gründiert wird. Der Duden versteht das Verb "gründieren" als "auf etwas den ersten Anstrich, die erste Farb- oder Lackschicht als Untergrund auftragen". Dementsprechend definiert er eine "Grundierung" als "erste[n] Anstrich; unterste Farb- oder Lackschicht, mit der etwas versehen wird". Die Kammer deutet den Begriff "Grundierung" daher im Sinne einer Grundschrift, die auf das Trägersubstrat aufgebracht ist und dazu bestimmt ist, andere Schichten zu tragen. "Gründiert" wird als "mit einer Grundierung versehen" verstanden.

1.1.3 "versiegelt" (Merkmale 1.2.1 bzw. 7.3)

Die Ansprüche 1 und 7 des Patents verlangen, "dass die vom Trägersubstrat ... abgewandte Fläche oder Seite der Beschichtung ... mehrmals versiegelt" ist bzw. wird. Der Duden kennt zwei Bedeutungen des Verbs "versiegeln", nämlich "mit einem Siegel verschließen" und "durch Auftragen einer Schutzschicht widerstands-

fähiger, haltbarer machen". Die Kammer deutet die Ansprüche so, dass die Beschichtung mit mehreren Schutzschichten versehen ist oder wird, die geeignet sind, sie vor ungewünschten äußeren Einflüssen zu schützen. Diese Deutung steht im Übrigen auch mit Absatz [0029] des Patents im Einklang, wo offenbart ist, dass die Versiegelung 50 das flächige Element 100 "gegen jegliche Einwirkung, so zum Beispiel von Flüssigkeiten, schützt".

1.1.4 Schichtenfolge

Merkmal 1.2 verlangt, dass die Beschichtung auf einer Fläche oder Seite des Trägersubstrats angeordnet ist. Merkmal 1.1.1 fügt dem hinzu, dass diese Fläche oder Seite des Trägersubstrats mit einer Grundierung versehen ist. Die Kammer versteht dies so, dass sich die Grundierung zwischen dem Trägersubstrat und der Beschichtung befindet, wie dies auch in Fig. 1 dargestellt ist. Damit kann sich die Beschichtung aber nicht auf einer Fläche des Trägersubstrats befinden. Die Kammer versteht das Merkmal 1.2 daher so, dass die erste Alternative ("Fläche") *de facto* vom Merkmal 1.1.1 ausgeschlossen wird und somit unberücksichtigt bleiben muss. Anders gesagt, ist Merkmal 1.2 im Gesamtzusammenhang von Anspruch 1 so zu behandeln, als würde es lauten: "mindestens eine auf mindestens einer Seite des Trägersubstrats (10) angeordnete Beschichtung (30)". Dasselbe gilt analog für Anspruch 7.

1.2 Neuheit gegenüber der Druckschrift F2

Die Druckschrift F2 beschreibt Filter für Plasmabildschirme, die eine Schicht mit einer bestimmten Squaryliumverbindung aufweisen und in der Lage sind, die Neonemission des Bildschirms abzuschirmen (siehe

Absatz [0001]). Zusätzlich zu dieser Schicht kann der Filter eine IR-Filterschicht, eine Schicht zur Abschirmung elektromagnetischer Wellen, eine Antireflexionschicht oder eine Blendschutzschicht aufweisen (siehe z.B. Absatz [0011]).

Die Einspruchsabteilung hat sich in Punkt 4.1 der angefochtenen Entscheidung mit dieser Entgegnung befasst und festgestellt, dass keine der genannten Schichten eine Versiegelungsschicht im Sinne von Merkmal 1.2.1 bzw. 7.3 darstellt, welche darunterliegende Schichten vor störenden Einflüssen schützt. Darüber hinaus war strittig, ob die Druckschrift F2 eine Beschichtung im Sinne der Merkmale 1.2 bzw. 7.1 offenbart.

1.2.1 Merkmal 1.2 bzw. 7.1

Das Substrat der Druckschrift F2 trägt eine Schicht aus einer Squaryliumverbindung (siehe Absatz [0007]). Diese Schicht ist eine Beschichtung im Sinne der Merkmale 1.2 bzw. 7.1 (zur Deutung des Begriffs durch die Kammer, siehe Punkt 1.1.1). Die Tatsache, dass der offenbarte Zweck dieser Verbindungen darin besteht, einen Filter für ein Plasma-Display zu bilden, bedeutet nicht, dass sie keine Beschichtung im Sinne der Ansprüche 1 und 7 darstellen können.

1.2.2 Merkmal 1.2.1 bzw. 7.3

Das Argument, dass die Schicht aus einer Squaryliumverbindung selbst eine Versiegelung für das Substrat darstellt, überzeugt nicht, da die Ansprüche 1 und 7 zwischen der Beschichtung und der Versiegelung unterscheiden: Es ist die Beschichtung, die versiegelt ist bzw. wird, und nicht das Trägersubstrat.

Absatz [0048] der Druckschrift F2 offenbart unzweifelhaft, dass auf dem Filter zusätzliche Schichten aufgebracht werden können. Genannt sind insbesondere: eine Schicht zum Abschirmen von Strahlung im nahen Infraroten (siehe auch Absatz [0049]), eine oder mehrere Schichten zum Abschirmen von elektromagnetischer Strahlung (Absatz [0050]), eine Anti-reflexionsschicht (Absatz [0051]) und eine Blendschutzschicht (*glare-preventing layer*, Absatz [0052]). Es stellt sich nunmehr die Frage, ob diese Schichten die Schicht aus einer Squaryliumverbindung versiegeln (zur Deutung dieses Begriffs, siehe Punkt 1.1.3).

Die Einspruchsabteilung hat dazu in Punkt 4.1 der Gründe für die angefochtene Entscheidung Folgendes ausgeführt:

"... Alle diese funktionellen Schichten stellen keine Versiegelungsschichten in dem Sinne dar, dass sie darunterliegende Schichten vor störenden Einflüssen schützen. Diese Funktionsschichten besitzen i.a. Dicken im Bereich unterhalb von einem Mikrometer und sind selbst empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen. ..."

Hierzu ist allerdings festzustellen, dass es sich nicht notwendigerweise um Schichten mit Dicken unterhalb von einem Mikrometer handelt: Absatz [0048] spricht vielmehr von Dicken zwischen 0,1 und 30 μm . Eine Schichtenfolge mit Schichtdicken von bis zu 30 μm schützt aber unzweifelhaft die darunter liegenden Schichten zumindest gegen mechanischen Abrieb oder Kratzer. Sie "versiegelt" somit das Substrat im Sinne von Anspruch 1 (zur Deutung dieses Begriffs, siehe Punkt 1.1.3).

Das Argument, dass die Druckschrift F2 nicht die gleichzeitige Aufbringung mehrerer solcher versiegelnden Schichten offenbart, überzeugt nicht. Aus dem letzten Satz von Absatz [0048] der Druckschrift F2:

"These layers are laminated so that the thickness of each layer will be from 0.1 to 30 μm , preferably from 0.5 to 10 μm ."

geht unzweifelhaft hervor, dass ein Laminat bestehend aus mehreren versiegelnden Schichten vorgesehen ist.

1.2.3 Schlussfolgerung betreffend die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hauptantrags

Die Druckschrift F2 offenbart alle Merkmale von Anspruch 1 des Hauptantrags und nimmt dessen Gegenstand somit neuheitsschädlich vorweg.

1.3 Schlussfolgerung betreffend den Hauptantrag

Da der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht neu ist gegenüber der Offenbarung der Druckschrift F2, steht der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt im Wege. Dem Hauptantrag kann somit nicht stattgegeben werden.

2. Hilfsanträge 1 bis 7: Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gegenüber der Druckschrift F2

Wie aus der Tabelle in Punkt V. hervorgeht, unterscheidet sich Anspruch 1 jedes der Hilfsanträge 1 bis 7 nur dadurch von Anspruch 1 des Hauptantrags, dass die Anzahl der Substrate, Flächen/Seiten und/oder Grundierungsschichten auf eins reduziert wird. Dadurch lässt

sich aber die Neuheit gegenüber der Druckschrift F2 nicht herstellen:

- Zum einen führt die Änderung nicht zu einer Einschränkung des Anspruchsgegenstands. Gemäß der üblichen Praxis vor dem Europäischen Patentamt ist z.B. eine "Platte ... aufweisend ein ... Träger-substrat" gleichbedeutend mit einer "Platte ... aufweisend mindestens ein ... Trägersubstrat". Die Streichung des Wortes "mindestens" führt also zu keinem anderen Gegenstand.
- Zum anderen offenbart die Druckschrift F2 unter anderem eine Platte mit genau einem Trägersubstrat, mindestens einer auf genau einer Fläche des Trägersubstrats angeordneten Beschichtung und genau einer Grundierung.

Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 jedes der Hilfsanträge 1 bis 7 gegenüber der Druckschrift F2 nicht neu im Sinne von Artikel 54 (1) EPÜ.

Den Hilfsanträgen 1 bis 7 kann daher nicht stattgegeben werden.

3. Hilfsanträge 8 bis 15: Zulassung

Die Hilfsanträge 8 bis 15 wurden mit Schreiben vom 5. April 2022, also nach der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer (ergangen am 29. Juni 2021) eingereicht.

Gemäß Absatz 2 von Artikel 13 VOBK 2020, der gemäß Artikel 25 (3) VOBK 2020 im vorliegenden Fall anzuwenden ist, bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich

unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

Der Beschwerdegegner hat in diesem Zusammenhang zwei Argumentationslinien verfolgt.

- 3.1 Zum einen hat der Beschwerdegegner vorgetragen, dass die Verwendung der beanspruchten Platten als Duschwand bereits im Verwendungsanspruch 10 des Patents in seiner erteilten Fassung beansprucht war. Deshalb sei das Beschwerdevorbringen des Patentinhabers durch die Vorlage der Hilfsanträge 8 bis 15 nicht geändert worden und somit auch nicht unter Artikel 13 (2) VOBK 2020 zu beanstanden.

Die Kammer kann sich diesem Vortrag nicht anschließen. Es ist richtig, dass das Patent einen Verwendungsanspruch 10 enthielt, aber dieser Anspruch war sehr breit formuliert und betraf die Verwendung der beanspruchten Platten "als Dekorelement, Duschwand, Möbelfront, Trennwand oder dergleichen". Es bestand keinerlei Anlass für die Einsprechende, sich auf die Verwendung als Duschwand zu konzentrieren und z.B. eine gezielte diesbezügliche Recherche durchzuführen. Dadurch, dass nunmehr ausschließlich die Verwendung als Duschwand beansprucht werden soll, wurde unzweifelhaft eine neue Sachlage geschaffen, die einer völligen Neugewichtung gleichkommt und damit eine Änderung des Beschwerdevorbringens im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK 2020 darstellt (vgl. Entscheidung T 995/18, Punkt 2 der Entscheidungsgründe).

- 3.2 Zum anderen hat der Beschwerdegegner geltend gemacht, dass die Einreichung der Hilfsanträge 8 bis 15 als Reaktion auf die Einreichung der Druckschrift B8 durch

die Beschwerdeführerin (mit Schriftsatz vom 25. Februar 2022) bzw. auf die Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 zu verstehen sei.

Dieser Vortrag hat die Kammer nicht überzeugt.

- 3.2.1 Zunächst kann die Einreichung der Druckschrift B8 keinen außergewöhnlichen Umstand darstellen, der die Zulassung der Hilfsanträge 8 bis 15 rechtfertigen könnte, denn der Neuheitseinwand, den diese Hilfsanträge angeblich ausräumen sollen, war schon von Anfang an Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Ferner hat die Kammer die Druckschrift B8 - wie auch schon in der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 in Aussicht gestellt - im Verfahren nicht berücksichtigt. Unter diesen Umständen kann die bloße Einreichung der Druckschrift B8 durch die Beschwerdeführerin die Zulassung der Hilfsanträge 8 bis 15 nicht rechtfertigen.
- 3.2.2 Zudem hat die Kammer in ihrer Mitteilung keine über den Vortrag der Beschwerdeführerin hinausgehenden Einwände erhoben und damit keine neue Sachlage geschaffen. Sie hat im Wesentlichen den auf der Druckschrift F2 beruhenden Neuheitseinwand, der bereits in der Einspruchsschrift erhoben und in der Beschwerdebegründung bekräftigt wurde, als begründet angesehen. Seit Einlegung des Einspruchs, spätestens aber seit der Begründung der Beschwerde hatte der Beschwerdegegner Anlass, sich durch die Einreichung von Hilfsanträgen entsprechende Rückfallpositionen zu schaffen. In Abwesenheit außergewöhnlicher Umstände kann er dieses Versäumnis nicht ohne Weiteres durch das Einreichen von Hilfsanträgen nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung wettmachen.

Die Kammer kann sich der Auffassung nicht anschließen, dass die frühe Einreichung von zusätzlichen Hilfsanträgen implizit zum Ausdruck bringt, dass die gegen bestehende Anträge erhobenen Einwände begründet sind. Vielmehr stellen solche Hilfsanträge Rückfallpositionen dar für den Fall, dass die Kammer den erhobenen Einwänden folgt, was grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann.

3.2.3 Es sind somit für die Kammer keine außergewöhnlichen Umstände erkennbar, die die Zulassung der Hilfsanträge 8 bis 15 gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 rechtfertigen würden. Daher hat die Kammer in Ausübung ihres Ermessens beschlossen, die Hilfsanträge 8 bis 15 nicht in das Verfahren zuzulassen.

4. Hilfsanträge 16a bis 23d: Klarheit

Anspruch 1 jedes der Hilfsanträge 16a bis 23d verlangt, dass die Platte aus einem (bzw. mindestens einem) Trägersubstrat, mindestens einer Beschichtung auf einer (bzw. mindestens einer) Fläche oder Seite des Trägersubstrats, und einer (bzw. mindestens einer) Grundierung besteht, wobei die Beschichtung mehrmals versiegelt ist. Diese geschlossene Formulierung schließt das Vorhandensein von anderen Schichten aus. Gemäß Anspruch 4 jedes dieser Anträge kann die Platte aber auch noch (a) einen als Teil der Beschichtung aufgetragenen Ausdruck und/oder (b) mindestens eine Aufschrift aufweisen. Da die Aufschrift gemäß Variante (b) eine zusätzliche Schicht darstellt, steht diese Variante im Widerspruch zur geschlossenen Formulierung von Anspruch 1. Dasselbe gilt für den abhängigen Anspruch 5 jedes der Anträge, dem zufolge die Platte mindestens eine Beleuchtung aufweist. Das Argument, dass die Beleuchtung gemäß Fig. 1 und der dazugehörigen

Beschreibung nicht Teil der Platte sei, ist in diesem Zusammenhang nicht relevant, da die Beleuchtung gemäß Anspruch 5 ja die Platte kennzeichnet und somit notwendigerweise Teil der Platte ist. Die Kombination der Ansprüche 1, 4 und 5 wirft daher Fragen auf und kann nicht als klar im Sinne von Artikel 84 EPÜ gelten.

Dieses Klarheitsproblem ist dadurch entstanden, dass das Wort "aufweisend" im erteilten Anspruch 1 ersetzt wurde durch den Ausdruck "bestehend aus". Daher ist die Prüfung der Klarheit durch die Kammer in diesem Fall legitim (siehe Entscheidung G 3/14 der Großen Beschwerdekammer).

Da die Hilfsanträge 16a bis 23d dem Erfordernis der Klarheit nicht genügen, kann diesen Hilfsanträgen nicht stattgegeben werden.

5. Hilfsanträge 24a bis 31b: Zulassung

Die gegen die Zulassung der Hilfsanträge 8 bis 15 erhobenen Einwände treffen analog auch für die Hilfsanträge 24a bis 31b zu.

Daher hat die Kammer in Ausübung ihres Ermessens beschlossen, die Hilfsanträge 24a bis 31b nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 nicht in das Verfahren zuzulassen.

6. Ergebnis

Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt im Wege (siehe Punkt 1.).

Der Gegenstand jedes der Hilfsanträge 1 bis 7 ist nicht neu gegenüber der Offenbarung der Druckschrift F2 (siehe Punkt 2.).

Die Hilfsanträge 8 bis 15 werden nicht in das Verfahren zugelassen (siehe Punkt 3.).

Keiner der Hilfsanträge 16a bis 23d genügt den Erfordernissen von Artikel 84 EPÜ (siehe Punkt 4.).

Die Hilfsanträge 24a bis 31b werden nicht in das Verfahren zugelassen (siehe Punkt 5.).

Da keiner der zulässigen Anträge des Beschwerdegegners gewährbar ist, ist der Beschwerde stattzugeben und das Patent zu widerrufen.

7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

In Anwendung von Regel 103 (1) a) EPÜ wird die Beschwerdegebühr in voller Höhe zurückgezahlt, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Da die Kammer der Beschwerde stattgibt, ist noch zu prüfen, ob das erstinstanzliche Verfahren mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet ist. In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdeführerin geltend gemacht, dass ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt wurde.

7.1 Sachlage

In ihrer Einspruchsschrift vom 12. Januar 2018 erhob die Einsprechende (jetzt: Beschwerdeführerin) mehrere Einwände gegen das Patent. Sie machte insbesondere geltend, dass die Druckschriften F2 und D4

den Gegenstand der Ansprüche 1, 7 und 10 neuheitsschädlich vorwegnehmen und dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht erfinderisch ist gegenüber der Kombination der Druckschriften F3+F4 bzw. F5+D7.

Im Ladungsbescheid vom 27. September 2018 legte die Einspruchsabteilung ihre vorläufige Auffassung zu diesen Angriffen dar. Sie brachte insbesondere zum Ausdruck,

- dass die Druckschriften F2 und D4 nicht neuheitsschädlich sind (siehe Punkte 6.1 bis 6.3),
- dass der Fachmann die Druckschriften F3 und F4 nicht kombiniert hätte (Punkt 7.5.2),
- dass die Druckschrift F5 in ihren Grundzügen äquivalent zur Druckschrift F4 erscheine, dass letztere aber dem Gegenstand des Streitpatentes näher liege (Punkt 7.7),
- dass aus den Druckschriften F4 und F5 hervorgehe, dass eine mehrfache Versiegelung einer Dekorschicht für den Fachmann am Prioritätstag des Patentes keine ungewöhnliche Maßnahme war, und
- dass somit der Gegenstand von Anspruch 1 nicht erfinderisch sei (Punkt 8).

In der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die Neuheitseinwände basierend auf den Druckschriften F2 und D4 für nicht stichhaltig befunden (siehe die Punkte 4.1 bis 4.4 der Entscheidungsgründe). Darüber hinaus hat sie die erfinderische Tätigkeit ausgehend von den Druckschriften F3 und F5 geprüft (siehe die Punkte 9 und 10 der Entscheidungsgründe). Im Fall der Druckschrift F3 hat sie dabei nur den schriftlichen Vortrag der Einsprechenden berücksichtigt. Sie hat es der Einsprechenden verwehrt, in der mündlichen Verhandlung ein anderes Dokument als

die Druckschrift F5 als Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu verwenden und hat sich dabei auf den dritten Absatz von Abschnitt G-VII, 5.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA berufen (siehe Punkt 11 der Entscheidungsgründe):

"Die Durchführung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes von verschiedenen Ausgangspunkten, z. B. ausgehend von verschiedenen Dokumenten des Stands der Technik, ist jedoch nur dann erforderlich, wenn überzeugend gezeigt wurde, dass diese Dokumente gleichwertige Ausgangspunkte darstellen. Vor allem beim Einspruchsverfahren ist die Struktur des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes kein Forum, in dem der Einsprechende beliebig viele Angriffe auf die erfinderische Tätigkeit in der Hoffnung entwickeln kann, dass einer davon Erfolg hat (T 320/15, Nr. 1.1.2 der Entscheidungsgründe)."

Darüber hinaus enthält Punkt 11 der Entscheidungsgründe noch folgende Feststellungen:

"Der Vorsitzende der Einspruchsabteilung hatte im Rahmen der Wahl der F5 als nächstliegendem Stand der Technik darauf aufmerksam gemacht, dass diese Wahl den alleinigen Ausgangspunkt festlegt."

Da die Entscheidung die im schriftlichen Verfahren ausgehend von F3 vorgebrachten Argumente würdigt, ist aus Sicht der Einspruchsabteilung das rechtliche Gehör der Einsprechenden nicht verletzt worden (Art. 113(1) EPÜ)."

In diesem Zusammenhang sind auch die Punkte 23 und 24 der Niederschrift der mündlichen Verhandlung gemäß Regel 124 EPÜ relevant:

"23. Die Einsprechende verkündete, dass sie eine weitere Argumentation mit einem anderen Dokument als nächstliegenden Stand der Technik bezüglich erfinderischer Tätigkeit vorlegen möchte. Unter Berufung auf die Entscheidungen T308/9 [sic] und T1261/14 der Beschwerdekammer behauptete die Einsprechende, seien mehrere Ausgangspunkte mit unterschiedlichem nächstliegenden Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erlaubt.

24. Der Vorsitzender erinnerte die Einsprechende daran, dass F5 als nächstliegenden Stand der Technik von der Einspruchsabteilung festgelegt wurde. Die Einspruchsabteilung verkündete, dass sie somit kein weiteres Dokument und keine weitere Argumentation im Verfahren zulassen werde (Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil G, Kapitel VII, 5.1. 3.Absatz)."

7.2 Beurteilung des Vorgehens der Einspruchsabteilung

Es ist nicht möglich, ganz allgemein festzulegen, wie viele Ausgangspunkte eine Einspruchsabteilung bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen hat. Die Antwort auf diese Frage hängt von Umstände des Einzelfalls ab, insbesondere, welche Unterscheidungsmerkmale die verschiedenen vorgeschlagenen Ausgangspunkte aufweisen. Es ist jedoch klar, dass in der Praxis nur eine beschränkte Zahl von Angriffslinien geprüft werden kann. Deshalb ist eine Einsprechende dazu angehalten, aus der Vielzahl von möglichen Ausgangspunkten diejenigen auszuwählen, die ihrer Auffassung nach die Patentfähigkeit der beanspruchten Gegenstände am klarsten in Frage stellen. Falls die

Zahl der Angriffe ein vernünftiges Maß übersteigt, muss eine Einspruchsabteilung ein gewisses Ermessen haben, nicht oder klar weniger erfolgsversprechende Angriffslinien nicht zu berücksichtigen, damit das Verfahren nicht ausufert.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung zwei verschiedene Ausgangspunkte geprüft, nämlich die Druckschriften F3 und F5, die von der Einsprechenden als geeignete Ausgangspunkte für die Diskussion der Frage der erfinderischen Tätigkeit ausgewählt wurden.

Es stellt sich die Frage, warum die Einspruchsabteilung nicht die Druckschrift F4 als Ausgangspunkt wählte, obwohl sie in Punkt 7.7 ihres Ladungsbescheids festgestellt hatte, dass sie dem Gegenstand des Streitpatentes näher liege als die Druckschrift F5. Dazu ist festzustellen, dass die Einsprechende gemäß Punkt 14 der Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung geltend gemacht hatte, "dass Dokument F5 somit im Vergleich zu den im schriftlichen Verfahren ausgewählten Dokumenten F3 und F4 einen besseren nächstliegenden Stand der Technik darstelle" und dies auch vom Patentinhaber bestätigt worden war (siehe Punkt 15 der Niederschrift). In diesem Zusammenhang merkt die Kammer an, dass im Verfahren vor der Einspruchsabteilung der Amtsermittlungsgrundsatz restriktiver anzuwenden ist als im Prüfungsverfahren.

Die Beschränkung auf die Druckschriften F3 und F5 als Ausgangspunkte, die von der Einsprechenden ausgewählt worden waren, könnte daher als gerechtfertigt angesehen werden. Allerdings hätte die Einspruchsabteilung der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung die Gelegenheit geben müssen, auch zum Angriff ausgehend

von der Druckschrift F3 bzw. zu der im Ladungsbescheid dazu geäußerten vorläufigen Auffassung der Einspruchsabteilung mündlich Stellung zu nehmen. Im vorliegenden Fall geht weder aus der Entscheidung noch aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung hervor, warum die Einspruchsabteilung die Druckschrift F4 nicht mehr als relevant erachtete und warum die Einsprechende ihre Argumente ausgehend aus der Druckschrift F3 nicht mündlich vortragen durfte. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass das Recht auf rechtliches Gehör gemäß Artikel 113 (1) EPÜ nicht bereits erfüllt ist, wenn ein Beteiligter, der eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ beantragt hat, sich lediglich schriftlich äußern konnte (siehe T 1077/06, Punkte 10 und 14 der Entscheidungsgründe). Unter den gegebenen Umständen kann die von der Einspruchsabteilung zitierte Passage der Richtlinien keine Rechtfertigung dafür darstellen, dass der Beschwerdeführerin verwehrt wurde, in der mündlichen Verhandlung zur erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Druckschrift F3 Stellung zu nehmen. Es ist aus den Punkten 23 und 24 der Niederschrift auch nicht ersichtlich, dass überhaupt eine Diskussion der Relevanz weiterer Ausgangspunkte stattgefunden hat. Die Weigerung der Einspruchsabteilung, die Einsprechende vor der Zurückweisung des Einspruchs dazu zu hören, stellt somit eine Verletzung des Anspruchs der Einsprechenden auf rechtliches Gehör dar.

7.3 Schlussfolgerung

Da ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt