

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 24. Oktober 2023**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1196/20 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 12191678.7

**Veröffentlichungsnummer:** 2730429

**IPC:** B44B5/02, B44C5/04, B44F9/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Verfahren zur Herstellung eines dekorierten Wand- oder  
Bodenpaneels

**Patentinhaberin:**  
Akzenta Paneele + Profile GmbH

**Ehemalige Einsprechende:**  
Xylo Technologies AG

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 54, 100(a)  
VOBK 2020 Art. 12(3), 12(5), 12(8), 15(3)

**Schlagwort:**

Entscheidung im schriftlichen Verfahren (ja)

Hauptantrag - Neuheit (nein)

Hilfsanträge I bis VII - Ermessen Vorbringen nicht zuzulassen

- Voraussetzungen des Art. 12 (3) VOBK 2020 erfüllt (nein) -

Vorbringen zugelassen (nein)



**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 1196/20 - 3.2.05

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05**  
**vom 24. Oktober 2023**

**Beschwerdeführerin:** Akzenta Paneele + Profile GmbH  
(Patentinhaberin) Werner-von-Siemens-Strasse 18-20  
56759 Kaisersesch (DE)

**Vertreter:** Michalski Hüttermann & Partner  
Patentanwälte mbB  
Kaistraße 16A  
40221 Düsseldorf (DE)

**Ehemalige  
Beschwerdegegnerin:** Xylo Technologies AG  
(ehemalige Einsprechende) Rütihofstrasse 1  
9052 Niederteufen (CH)

**Vertreter:** Mader, Joachim  
Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB  
Patentanwälte, Rechtsanwälte  
Prinzregentenplatz 7  
81675 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 3. April 2020 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2730429 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** P. Lanz

**Mitglieder:** M. Holz

A. Bacchin

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 2 730 429 (im Folgenden das "Patent" genannt) zu widerrufen. In der angefochtenen Entscheidung war die Einspruchsabteilung unter anderem zu der Schlussfolgerung gelangt,
- dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu gegenüber der Druckschrift A3 sei, da diese zwar die Merkmale 1 bis 6, nicht aber die Merkmale 7 und 8 des Anspruchs 1 offenbare (siehe Punkt 13.1 der Entscheidungsgründe),
  - dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 angesichts der Druckschrift A3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (siehe Punkt 13.2 der Entscheidungsgründe), und
  - dass auch der Gegenstand des Anspruch 1 der Hilfsanträge I bis VII jeweils angesichts der Druckschrift A3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (siehe Seiten 7 bis 17 der Entscheidungsgründe).
- II. Am 16. März 2022 erließ die Kammer eine Ladung zur mündlichen Verhandlung am 25. Juli 2023.
- III. Mit Schreiben vom 23. Dezember 2022 nahm die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) ihren Einspruch zurück.
- IV. Am 21. Juni 2023 erließ die Kammer eine Mitteilung nach Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, die am 1. Januar 2020 in Kraft

getreten ist (VOBK, siehe ABl. EPA 2019, A63 und ABl. EPA 2021, A35). Darin teilte sie unter anderem mit,

- dass das Beschwerdeverfahren ohne die Einsprechende und mit der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) als einziger Verfahrensbeteiligter fortgesetzt werde,
- dass gemäß ihrer vorläufigen Einschätzung die Druckschrift A3 den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnehme und dass somit der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 54 EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegenstehe,
- dass sie beabsichtige, das ihr nach Artikel 12 (5) VOBK eingeräumte Ermessen auszuüben und die Hilfsanträge I bis VII nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, und
- dass die Beschwerde somit voraussichtlich zurückzuweisen sei.

V. Mit Schreiben vom 10. Juli 2023 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie nicht an der anberaumten mündlichen Verhandlung am 25. Juli 2023 teilnehmen werde, ohne sich inhaltlich weiter zu äußern. Ferner beantragte sie eine Entscheidung nach Aktenlage.

VI. Für diese Entscheidung ist die bereits im Einspruchsverfahren vorgelegte Druckschrift A3 (WO 01/96689 A1) relevant.

VII. Anträge

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte gemäß Hauptantrag die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs, d.h.

die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, und hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche gemäß einem der Hilfsanträge I bis V, jeweils eingereicht am 9. Dezember 2019, oder auf der Grundlage der Ansprüche gemäß einem der Hilfsanträge VI und VII, jeweils eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 23. Januar 2020.

VIII. Der erteilte Anspruch 1 lautet wie folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt):

*"[1] Verfahren zur Herstellung eines dekorierten Wand- oder Bodenpaneels (100), aufweisend die Verfahrensschritte:*  
*[2] a) Bereitstellen eines plattenförmigen Trägers (110),*  
*[3] b) Aufbringen eines eine Dekorvorlage nachbildenden Dekors (130) auf zumindest einen Teilbereich des plattenförmigen Trägers (110), und*  
*[4] c) Aufbringen einer Deckschicht (140) auf zumindest einen Teilbereich des Dekors (130) und*  
*[5] Strukturieren der Deckschicht, dadurch gekennzeichnet, dass [6] das Dekor (130) die Dekorvorlage farblich vorlagenidentisch nachbildet und dass [7] die Deckschicht (140) mit einer bezüglich der Dekorvorlage vorlagenidentischen Strukturierung versehen wird [8] unter Verwendung eines Prägemittels (230), dessen Prägeoberfläche (231) auf Basis bereitgestellter dreidimensionaler Dekordaten der Dekorvorlage strukturiert ist."*

IX. Der relevante Vortrag der Beschwerdeführerin und der vormaligen Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) *Hauptantrag: Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 54 EPÜ*

i) *Beschwerdeführerin*

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei gegenüber der Druckschrift A3 neu und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Merkmale 7 und 8 seien in der Druckschrift A3 weder offenbart noch durch diese nahegelegt.

ii) *Vormalige Beschwerdegegnerin*

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber der Druckschrift A3. Das Merkmal 7 sei im Hinblick auf Seite 7, Zeilen 8 bis 14 der Druckschrift A3 offenbart. Die Druckschrift A3 versuche eine möglichst naturgetreue Nachbildung eines Holzdekors zu erreichen, indem die dreidimensionale Strukturierung an das verwendete Holzdekor angepasst werde. Das Merkmal 8 verlange lediglich, dass "dreidimensionale Dekordaten der Dekorvorlage bereitgestellt" würden. Woher diese dreidimensionalen Dekordaten kämen und wie sie gewonnen würden, sei nicht Gegenstand des Anspruchs. Die Druckschrift A3 schlage vor, ein digitales Bild einer echten Holzmaserung zu verwenden, um die Position und auch die Tiefe und die Größe der Strukturen zu bestimmen (siehe Seite 7, Zeilen 14 bis 19). Damit sei das Merkmal 8 offenbart.

b) *Hilfsanträge I bis VII: Zulassung in das Beschwerdeverfahren*

Die vormalige Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, die Hilfsanträge I bis VII seien nicht in das Verfahren

zuzulassen, da die Beschwerdeführerin sich in ihrer Beschwerdebegründung nicht mit der zu diesen Hilfsanträgen getroffenen Entscheidung der Einspruchsabteilung auseinandergesetzt habe.

Die Beschwerdeführerin hat sich zur Zulassung der Hilfsanträge I bis VII in das Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

## **Entscheidungsgründe**

### **1. Entscheidung im schriftlichen Verfahren**

- 1.1 Die vorliegende Entscheidung wird im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung getroffen.
- 1.2 Nach der Rücknahme des Einspruchs durch die Einsprechende mit Schreiben vom 23. Dezember 2022 ist die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) die einzige verbleibende Verfahrensbeteiligte.
- 1.3 In ihrer vorläufigen Beurteilung des Falles, die der Beschwerdeführerin mit der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK mitgeteilt wurde, wies die Kammer unter anderem auf die Gründe hin, aus denen die Beschwerde aus vorläufiger Sicht der Kammer voraussichtlich zurückzuweisen sei. Mit Schreiben vom 10. Juli 2023 beantragte die Beschwerdeführerin eine Entscheidung nach Aktenlage, ohne sich inhaltlich weiter zu äußern. Indem die Beschwerdeführerin eine Entscheidung nach Aktenlage beantragte und erklärte, nicht an der anberaumten mündlichen Verhandlung teilzunehmen, entschied sie sich, die Gelegenheit, ihre Anmerkungen und Gegenargumente mündlich vorzutragen, nicht wahrzunehmen und sich stattdessen auf ihre schriftlichen Ausführungen zu verlassen. Die in dieser

Entscheidung angeführten Entscheidungsgründe wurden bereits in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK dargelegt.

- 1.4 In Anbetracht der Tatsache, dass die Sache auf der Grundlage des schriftlichen Vorbringens entscheidungsreif ist, erlässt die Kammer diese Entscheidung unter Wahrung des rechtlichen Gehörs im schriftlichen Verfahren gemäß Artikel 12 (8) RPBA und Artikel 15 (3) RPBA (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, III.B.2.7.3).

2. **Hauptantrag: Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 54 EPÜ**

- 2.1 Die Einspruchsabteilung war in der angefochtenen Entscheidung zu der Auffassung gelangt, dass die Druckschrift A3 nicht die Merkmale 7 und 8 des erteilten Anspruchs 1 offenbare (siehe Punkt 13.1.3 der Entscheidungsgründe). Die vormalige Beschwerdegegnerin (Einsprechende) trat dieser Ansicht entgegen.

- 2.2 Hinsichtlich Merkmal 7 verwies die vormalige Beschwerdegegnerin unter anderem auf Seite 7, Zeilen 8 bis 14 der Druckschrift A3. Diese Textstelle offenbart, dass ein Abbild des Holzmusters erstellt wird und daraus mittels Bildverarbeitungstechnik ein Bild generiert wird, das die Position und möglicherweise auch die Tiefe und die Größe der Abdrücke bestimmt, woraufhin damit eine Pressplatte hergestellt wird. Die Pressplatte wird sodann dazu verwendet, um die Oberseite der transparenten Kunststoffschicht des Bodenpaneels ("*floor panel*") mit Eindrücken ("*impressions*") und somit mit einer Strukturierung zu versehen (siehe beispielsweise Seite 6, erster Absatz).

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung müsste jedoch, um eine vorlagenidentische Strukturierung, wie von Merkmal 7 gefordert, zu erreichen, die Strukturierung der Deckschicht auch in der Tiefe gleich sein wie die Strukturierung der Vorlage (siehe Seite 6, erster Absatz der Entscheidungsgründe). In der Druckschrift A3 werde jedoch, um Strukturdaten bezüglich der Tiefe zu erhalten, von einer zweidimensionalen Abbildung eines (Echt-)Holzmusters als Dekorvorlage ausgegangen. Aus dieser zweidimensionalen Abbildung werde sodann die Tiefe der Strukturierung mittels Bildbearbeitung berechnet. Die Tiefe der Prägestruktur möge in der Druckschrift A3 somit eine gute Approximierung der tatsächlichen Tiefe der Vorlage sein, sei aber nicht vorlagenidentisch, wie vom Merkmal 7 gefordert.

Die vormalige Beschwerdegegnerin wendete hiergegen ein, dass die Druckschrift A3 versuche, eine möglichst naturgetreue Nachbildung eines Holzdekors zu erreichen, indem die dreidimensionale Strukturierung an das verwendete Holzdekor angepasst werde.

Nach Ansicht der Kammer versteht der Fachmann den Begriff "vorlagenidentisch" in Merkmal 7 so, dass hiervon auch Abweichungen zwischen der Strukturierung der Deckschicht und der Dekorvorlage aufgrund der technischen Realisierbarkeit umfasst sind, wie dies auch in Absatz [0007] des Streitpatents zum Ausdruck kommt. Konkrete Angaben zu möglichen Abweichungen aufgrund der technischen Realisierbarkeit enthalten hingegen weder Anspruch 1 noch die Beschreibung des Streitpatents. Derartige Abweichungen hängen im Allgemeinen von den jeweils gewählten Verfahren ab, die zur Bereitstellung der dreidimensionalen Dekordaten der Dekorvorlage und zur Strukturierung der Prägeoberfläche auf Basis dieser dreidimensionalen Dekordaten sowie zur

eigentlichen Prägung der Deckschicht verwendet werden. Jedoch verlangt der erteilte Anspruch 1 in diesem Zusammenhang weder die Verwendung bestimmter Verfahren, noch definiert er konkrete erlaubte Abweichungswerte (beispielsweise in Mikrometern) der erzeugten Strukturierung der Deckschicht im Vergleich zur Dekorvorlage. Der Fachmann versteht den Begriff "vorlagenidentisch" in Merkmal 7 damit so, dass Abweichungen von der Strukturierung der Deckschicht und der Dekorvorlage im Rahmen dessen umfasst sind, was mit den jeweils für die Implementierung ausgewählten Verfahren technisch realisierbar ist.

Ferner wird auch in der Druckschrift A3 selbst davon ausgegangen, dass mittels des dort offenbarten Verfahrens eine originaltreue Kopie ("*a true copy*") der Oberflächenstruktur erreicht wird (siehe Seite 6, Zeilen 16 und 17: "*By realizing said relief by means of image-processing, a true copy is obtained*").

Darüber hinaus mögen die Überlegungen der Einspruchsabteilung zwar zutreffen, dass das Verfahren, mit dem in der Druckschrift A3 die Tiefe und Größe der Eindrücke ermittelt und reproduziert werden, gewisse Abweichungen zwischen der Dekorvorlage und ihrer Nachbildung mit sich bringt. Diese Abweichungen gehen aber auch in Anbetracht von Absatz [0007] des Streitpatents nicht über das hinaus, was der Fachmann als von dem Begriff "vorlagenidentisch" umfasst ansieht. Der erteilte Anspruch 1 verlangt kein konkretes, quantitatives Maß an Übereinstimmung von Dekorvorlage und Strukturierung der Deckschicht, das bei dem Verfahren der Druckschrift A3 nicht erreicht würde. Vielmehr wird auch in der Druckschrift A3 die Deckschicht mit einer bezüglich der Dekorvorlage vorlagenidentischen Strukturierung versehen.

Das Merkmal 7 ist daher in der Druckschrift A3 offenbart.

- 2.3 Die Pressplatte ("*pressing plate*") der Druckschrift A3 entspricht unstrittig einem Prägemittel im Sinne des Merkmals 8. Strittig ist jedoch, ob die Prägeoberfläche der Pressplatte auf Basis bereitgestellter dreidimensionaler Dekordaten der Dekorvorlage strukturiert ist, wie dies ebenfalls in Merkmal 8 definiert ist.

So war die Einspruchsabteilung in Punkt 13.1.3 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung der Ansicht, die dreidimensionalen Strukturdaten, die notwendig seien, um die Prägeform herzustellen, entsprächen in der Druckschrift A3 nicht den dreidimensionalen Dekordaten der Dekorvorlage, wie vom Merkmal 8 gefordert, sondern eher dreidimensionalen Dekordaten der Abbildung der Dekorvorlage.

Die vormalige Beschwerdegegnerin führte hingegen aus, das Merkmal 8 verlange lediglich, dass "dreidimensionale Dekordaten der Dekorvorlage bereitgestellt" würden. Woher diese dreidimensionalen Dekordaten kämen und wie sie gewonnen würden, sei nicht Gegenstand des Anspruchs. Die Druckschrift A3 schlage bereits vor, ein digitales Bild einer echten Holzmaserung zu verwenden, um die Position und auch die Tiefe und die Größe der Strukturen zu bestimmen (siehe Seite 7, Zeilen 14 bis 19). Damit sei aber auch das Merkmal 8 offenbart.

Die Kammer kann sich der von der Einspruchsabteilung durchgeführten Unterscheidung zwischen dreidimensionalen Dekordaten der Dekorvorlage und

dreidimensionalen Dekordaten der Abbildung der Dekorvorlage im Ergebnis nicht anschließen. Zur Herstellung des Reliefs der Prägeplatte werden in der Druckschrift A3 dreidimensionale Daten verwendet, die auf der Basis einer Dekorvorlage ermittelt werden (siehe Seite 6, zweiter Absatz der Druckschrift A3). Dies führt laut Druckschrift A3 zu einer originalgetreuen Kopie ("*true copy*"). Selbst wenn die dreidimensionalen Daten der Holzvorlage mit dem in der Druckschrift A3 offenbarten Verfahren nur mit einer begrenzten Genauigkeit bestimmt werden können (wie sinngemäß von der Einspruchsabteilung ausgeführt), impliziert dies nicht, dass es sich dabei nicht um Dekordaten der Dekorvorlage handeln würde. Auch verlangt der erteilte Anspruch 1, wie bereits oben angemerkt, kein konkretes, quantitatives Maß an Übereinstimmung zwischen der Strukturierung der Dekorvorlage und der Strukturierung der Deckschicht, das bei dem Verfahren der Druckschrift A3 nicht erreicht wird.

Das Merkmal 8 ist daher in der Druckschrift A3 offenbart.

- 2.4 Die Druckschrift A3 nimmt den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 somit neuheitsschädlich vorweg, so dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 54 EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegensteht.

3. **Hilfsanträge I bis VII: Zulassung in das Beschwerdeverfahren**

Die vormalige Beschwerdegegnerin war der Ansicht, die Hilfsanträge I bis VII seien zurückzuweisen, da die Beschwerdeführerin sich in ihrer Beschwerdebegründung

nicht mit der zu diesen Hilfsanträgen getroffenen Entscheidung der Einspruchsabteilung auseinandergesetzt habe.

Gemäß Artikel 12 (3) VOBK müssen die Beschwerdebegründung und die Erwiderung das vollständige Beschwerdevorbringen eines Beteiligten enthalten. Dementsprechend müssen sie deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen. Gemäß Artikel 12 (5) VOBK steht es ferner im Ermessen der Kammer, Vorbringen eines Beteiligten nicht zuzulassen, soweit es die Erfordernisse nach Artikel 12 (3) VOBK nicht erfüllt.

Die Beschwerdeführerin hat nicht vorgetragen, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung hinsichtlich der Hilfsanträge I bis VII fehlerhaft sein sollte und damit aufzuheben wäre. Der diesbezügliche Vortrag der Beschwerdeführerin erfüllt daher nicht die oben genannten Erfordernisse des Artikels 12 (3) VOBK.

Es steht daher gemäß Artikel 12 (5) VOBK im Ermessen der Kammer, die Hilfsanträge I bis VII nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Es ist auch nicht selbsterklärend, dass die Gründe, auf denen die angefochtene Entscheidung hinsichtlich der Hilfsanträge I bis VII beruhen, nicht greifen und dass diese Anträge das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit erfüllen würden.

Die Kammer hat daher entschieden, die Hilfsanträge I bis VII nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen (Artikel 12 (5) VOBK).

#### 4. **Schlussfolgerung**

Da der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegensteht und die Kammer entschieden hat, das ihr nach Artikel 12 (5) VOBK eingeräumte Ermessen auszuüben und die Hilfsanträge I bis VII nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

#### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt