

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. Oktober 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1839/20 - 3.2.03

Anmeldenummer: 12731002.7

Veröffentlichungsnummer: 2734685

IPC: E04F15/10, E04F15/22, E04F15/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
BODENAUFBAU

Patentinhaberin:
Novo-Tech GmbH & Co. KG

Einsprechende:
NATURinFORM GmbH
Möller GmbH & Co. KG
Karl & Rubner GmbH / UPM-Kymmene Corporation

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ R. 115(2)
EPÜ Art. 52(1), 56
VOBK 2020 Art. 15(3), 13(1), 13(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag 4 (nein) - Hilfsantrag 5
(nein) - Hilfsantrag 6 (nein)
Hilfsantrag 7 - Änderung nach Ladung (ja) - prima facie
gewährbar (nein) - 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 1839/20 - 3.2.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 26. Oktober 2023

Beschwerdeführerin: Novo-Tech GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Siemensstrasse 31
06449 Aschersleben (DE)

Vertreter: Dantz, Jan Henning
Loesenbeck - Specht - Dantz
Patent- und Rechtsanwälte
Am Zwinger 2
33602 Bielefeld (DE)

Beschwerdeführerin: NATURinFORM GmbH
(Einsprechende 1) Flurstr. 7
96257 Redwitz an der Rodach (DE)

Vertreter: Tergau & Walkenhorst
Intellectual Property GmbH
Längenstrasse 14
90491 Nürnberg (DE)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:** Möller GmbH & Co. KG
(Einsprechende 2) Am Kindergarten 1
59872 Meschede (DE)

Vertreter: Müller, Enno
Rieder & Partner mbB
Patentanwälte - Rechtsanwalt
Yale-Allee 26
42329 Wuppertal (DE)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:** Karl & Rubner GmbH /
(Einsprechende 3) UPM-Kymmene Corporation
Im Schosseifen 4 /
Alvar Aallon katu 1
35713 Eschenburg / 00100 Helsinki (DE)

Vertreter: Launhardt, Thomas
Parkstraße 11-13
65549 Limburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2734685 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 30. Juli 2020.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender C. Herberhold
Mitglieder: M. Olapinski
N. Obrovski

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, wonach das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 4 die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, haben die Patentinhaberin und die Einsprechende 1 Beschwerde eingelegt.

Die Einspruchsabteilung hatte insbesondere entschieden, dass Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 ausgehend von der Entgegenhaltung D1a (siehe unten) auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

II. Am 26. Oktober 2023 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, an der die Patentinhaberin, die Einsprechende 1 und die weitere Verfahrensbeteiligte, die Einsprechende 2, teilnahmen. Die weitere Verfahrensbeteiligte, die Einsprechende 3, blieb der mündlichen Verhandlung wie angekündigt fern.

III. Die Verfahrensbeteiligten werden im Folgenden statt nach ihrem Status im Beschwerdeverfahren (als Beschwerdeführerin, Beschwerdegegnerin oder weitere Verfahrensbeteiligte) entsprechend ihrer Rolle im Einspruchsverfahren als Patentinhaberin sowie (zusammenfassend) als Einsprechende bezeichnet.

IV. Am Ende der mündlichen Verhandlung nahm die Patentinhaberin ihre Beschwerde zurück und verteidigte das Patent folglich hauptantraglich in der von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Fassung (Hilfsantrag 4).

V. Die Schlussanträge der Beteiligten lauteten somit wie folgt.

Die Patentinhaberin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung gemäß Hilfsantrag 4, sowie hilfsweise in weiter geänderter Fassung gemäß den Hilfsanträgen 5 oder 6, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, oder gemäß Hilfsantrag 7 neu, eingereicht mit Schriftsatz vom 1. September 2023.

Die Einsprechende 1 beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

VI. Der unabhängige Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Hilfsantrags 4 lautet wie folgt (mit hinzugefügten Merkmalsbezeichnungen in eckigen Klammern):

"[1] Bodenaufbau (1) insbesondere Sportboden

[2] mit einer Vielzahl von Paneelen (2), die durch ein Extrusionsverfahren hergestellt sind und aus einer Mischung aus Naturfasern und einem Polymerwerkstoff bestehen,

[3] wobei die Paneele (2) an einer Unterkonstruktion (7, 8, 9) festgelegt sind, die auf einem Boden (10) verlegbar ist, und

[4] die Paneele (2) über die Unterkonstruktion (7, 8, 9) federnd elastisch gelagert sind,

[5] wobei die Unterkonstruktion Balken (7) umfasst, auf denen die Paneele (2) abgestützt sind, und

[6] unter dem [sic] Balken (7) Dämpfungspads (8) zur elastischen Lagerung der Paneele (2) angeordnet sind,

[7a] wobei die Unterkonstruktion Platten (9) umfasst, auf denen die Dämpfungspads (8) aufliegen und

[7b] die Balken (7) über mindestens eine Schraube (11) an einer Platte (9) gegen Abheben gesichert sind,

[9a] wobei über die Schrauben (11) die Balken (7) an den Platten (9) festgelegt sind,

[9b] während die Paneele (2) über Klammern an den Balken (7) fixiert sind, so dass der Bodenaufbau (1) nach der Montage eine zusammenhängende Einheit ausbildet."

VII. Anspruch 1 von Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 durch das zusätzliche Merkmal:

"wobei jedes Paneel (2) an den Längsseiten eine Nut (5) aufweist, in die mindestens eine Klammer (6) zur Festlegung an der Unterkonstruktion (7, 8, 9) eingefügt ist".

VIII. Anspruch 1 von Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 durch das zusätzliche Merkmal, wonach "die Paneele (2) eine ebene Oberfläche aufweisen".

IX. Anspruch 1 von Hilfsantrag 7 neu unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 dadurch, dass er auf die "Verwendung eines [sic] Bodenaufbaus (1)" mit den Merkmalen des Bodenaufbaus von Anspruch 1 des

Hilfsantrags 6 "als Sportboden für Basketball oder Handball" gerichtet ist.

- X. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Entgegenhaltungen Bezug genommen.

D1a: Katalog "Terracon Terrassenböden und Zubehör",
"Januar 2011", Art.-Nr.5100217

D7: DIN V 18032-2

D10: Artikel "WPC der neuesten Generation", datiert
7. Oktober 2005

- XI. Das Vorbringen der Einsprechenden lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Hilfsantrag 4 - Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruhe ausgehend von D1a nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. D1a offenbare ein Baukastensystem und daher die Kombination der offenbarten WPC-Dielen mit sämtlichen offenbarten Zubehörkomponenten und Unterkonstruktionen zu einem Bodenaufbau. D1a offenbare bereits die federnd elastische Lagerung des Bodens mittels Dämpfungspads über die Unterkonstruktion und die Befestigung der Dielen mit Klammern. Die in D1a nicht gezeigte Verschraubung der Balken der Unterkonstruktion mit Platten als Auflager zur Lagesicherung des Bodenaufbaus sei naheliegend.

Hilfsantrag 5 - Erfinderische Tätigkeit

D1a offenbare bereits seitliche Nuten in den Paneelen bei der Befestigung mit Klammern. Daher beruhe auch der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsantrag 6 - Erfinderische Tätigkeit

Es sei nicht klar, wie "eben" die Oberfläche der Paneele sein müsse und welche Größenordnung von Abweichungen noch unter den Begriff fielen. Das zusätzliche Merkmal des Hilfsantrags 6 taue daher nicht zur Abgrenzung von den WPC-Dielen in D1a, deren Oberfläche ebenfalls als "eben" gelten dürften. Daher beruhe auch der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsantrag 7 neu - Zulassung

Der verspätet eingereichte Hilfsantrag 7 neu sei nicht zuzulassen, da er prima facie gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

- XII. Das Vorbringen der Patentinhaberin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Hilfsantrag 4 - Erfinderische Tätigkeit

D1a offenbare Terrassendielen aus Holz und aus WPC, sowie Zubehörprodukte, die aber lediglich in Verbindung mit Holzdielen gezeigt seien. Aufgrund der Unterschiede zwischen Holz und WPC sei es für den Fachmann nicht naheliegend gewesen, die für Holzdielen offenbarten Unterkonstruktionen und das entsprechende Zubehör für WPC-Dielen einzusetzen, für die eigene WPC-Unterprofile angeboten würden und die sich nicht so leicht wie Holz bearbeiten ließen. Zudem offenbare keine der Entgegenhaltungen eine Verschraubung der Balken der Unterkonstruktion an Platten. Die Erfindung liege bereits in der zu lösenden Aufgabe, den Bodenaufbau

gegen Windlasten zu sichern, welche dem Fachmann nicht geläufig sei und erst bei den großen exponierten Flächen eines Sportbodens zutage trete. Die Verschraubung sei zudem nicht trivial, da die federnd elastische Lagerung des Bodens erhalten bleiben müsse. Daher beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsantrag 5 - Erfinderische Tätigkeit

Da die WPC-Dielen der D1a keine seitliche Nut aufwiesen und das nachträgliche Einfräsen nicht naheliegend sei, beruhe auch das zusätzliche Merkmal von Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsantrag 6 - Erfinderische Tätigkeit

D1a offenbare geriffelte Dielen und damit keine "ebene" Oberfläche. Eine "ebene" Oberfläche sei für Sportböden wichtig, wie sich auch den einschlägigen Normen wie D7 entnehmen lasse. Für Terrassenböden im Außenbereich seien ebene Oberflächen wegen der erhöhten Rutschgefahr hingegen unerwünscht und daher ausgehend von D1a auch nicht naheliegend. Daher beruhe der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsantrag 7 neu - Zulassung

Hilfsantrag 7 neu enthalte eine Klarstellung in Reaktion auf die Kammermitteilung und sei daher durch außergewöhnliche Umstände veranlasst. Das geänderte Merkmal entstamme dem letzten Absatz auf Seite 5 der ursprüngliche eingereichten Anmeldung, in der der Zusatz "insbesondere zur Verlegung im Freien" lediglich optional sei und daher gestrichen werden dürfe. Eine

Verwendung des Bodenaufbaus mit den anspruchsgemäßen Merkmalen als Sportboden für Handball oder Basketball sei aus keiner der Entgegenhaltungen bekannt oder nahegelegt. Daher sei der Hilfsantrag *prima facie* gewährbar und müsse in das Verfahren zugelassen werden.

Entscheidungsgründe

1. Verhandlung in Abwesenheit der Einsprechenden 3

Für die Einsprechende 3 erschien, wie vorab angekündigt, niemand zur mündlichen Verhandlung. Die Kammer setzte das Verfahren gemäß Regel 115 (2) EPÜ und Artikel 15 (3) VOBK 2020 ohne die Einsprechende 3 fort, welche ordnungsgemäß zur mündlichen Verhandlung geladen worden war.

2. Hilfsantrag 4 - Erfinderische Tätigkeit, ausgehend von D1a

2.1 Hilfsantrag 4 wurde in der angefochtenen Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet und entspricht - gemäß den Schlussanträgen der Patentinhaberin am Ende der mündlichen Verhandlung und nach Rücknahme ihrer Beschwerde - dem Hauptantrag der Patentinhaberin auf Zurückweisung der gegnerischen Beschwerde.

2.2 Die Entgegenhaltung D1a ist ein Katalog der Firma Karle & Rubner über das unter dem Markennamen "Terracon" vertriebene Programm für "Terrassenböden und Zubehör" (Seite 1).

2.3 Die öffentliche Zugänglichkeit der mit dem Vermerk "Januar 2011" (Seite 42) versehenen D1a vor dem

Prioritätsdatum des Patents war im Beschwerdeverfahren unstreitig. D1a gehört somit zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ.

2.4 D1a offenbart auf den Seiten 2 bis 9 zunächst "TERRACON® - Terrassenböden aus Thermo-Holz" mit Terrassendielen in den Varianten "Thermo-Esche" und "Thermo-Kiefer" und Unterprofilen aus Thermo-Kiefer, die eine "extreme Langlebigkeit", teilweise vergleichbar mit Tropenhölzern, aufweisen (Seiten 4 und 5).

Auf den Seiten 10 bis 23 werden "TERRACON® - Terrassenböden" aus WPC vorgestellt, mit Terrassendielen aus "TERRACON® Thermo-WPC" oder "TERRACON® Strandex-WPC" sowie zugehörigen doppel-T-förmigen Unterprofilen (Seiten 13, 20 und 21). Dabei handelt es sich unstreitig um Paneele, die durch ein Extrusionsverfahren hergestellt sind und aus einer Mischung aus Naturfasern und einem Polymerwerkstoff bestehen (Seiten 12 und 20, vgl. für "Strandex-WPC" auch D10), und daher das Merkmal 2 von Anspruch 1 erfüllen.

Unter der Überschrift "TERRACON® Zubehör" offenbart D1a ab Seite 24 "Unverzichtbare Zubehörprodukte für die fachgerechte Verlegung von Terrassenböden bei unterschiedlichen Aufbau-Situationen". Dabei sind auf Seite 24 exemplarisch verschiedene Varianten für den Bodenaufbau auf einer Unterkonstruktion (Merkmale 1 und 3 von Anspruch 1) dargestellt.

Unter anderem wird vorgeschlagen, die Tragbalken der Unterkonstruktion (Merkmal 5) gegenüber Auflagerplatten mit Schichten "Loftis" (1) oder "Isopat" (2) aus Gummigranulat (Seiten 25 und 26) zu unterlegen. Als

Vorteile des Gummigranulats werden auf Seite 26 unten unter anderem die Punkte "Waldbodeneffekt" und "Trittschalldämmung" genannt. Es war daher unstrittig, dass D1a mit den Gummigranulatelementen Dämpfungspads offenbart, die zwischen den Platten und Balken angeordnet sind (Merkmale 6 und 7a). Eine Trittschalldämmung, der "Waldbodeneffekt" und genauso der beworbene Staunässeschutz verlangen zudem, anders als von der Patentinhaberin mit dem Hinweis auf die eventuell nur "punktuelle" Unterlegung zum "Ausgleich kleiner Unebenheiten" (Seite 26) vertreten, dass sämtliche Auflagepunkte unterlegt sind, so dass sich eine (durchgehende) federnd elastische Lagerung der Dielen über die (gesamte) Unterkonstruktion ergibt, wie dies in den Merkmalen 4 und 6 von Anspruch 1 gefordert ist.

Die Übersicht auf Seite 24 offenbart zudem verschiedene Befestigungselemente, um die Dielen auf den Tragbalken zu verankern. Im zweiten Beispiel von links ist das Element "Terraflex" für eine "unsichtbare, schnelle Dielenmontage" (Seiten 30 bis 31) dargestellt. Der Kopf des Terraflex-Elements greift in eine seitlich in die Diele eingefräste Nut ein und fixiert die Diele über "nur eine Schraube je Diele und Unterkonstruktion" nach unten auf dem Tragbalken. Auf diese Weise ist eine "unsichtbare Befestigung" ohne sichtbare Schraubenköpfe und "ohne Beschädigung" der Dielen möglich; es entfällt somit auch ein Vorbohren der Dielen. Es war unstrittig, dass das Terraflex-Element eine "Klammer" im Sinne von Merkmal 9b darstellt.

2.5 Auf Seite 24 und den folgenden Seiten wird nicht zwischen Thermo-Holz- und WPC-Dielen unterschieden. In den Abbildungen sind augenscheinlich Holzdielen mit Holz-Unterprofilen dargestellt. Es wird nicht

ausdrücklich angegeben, ob sich die exemplarisch gezeigten Unterkonstruktionen und das Zubehör auch auf die WPC-Dielen (und deren Unterprofile) beziehen.

Die Einsprechenden trugen vor, D1a offenbare ein Baukastensystem mit verschiedenen Dielenarten und einem gemeinsamen Zubehörprogramm, wie dies an dem gemeinsamen Markennamen "Terracon" für die Dielenarten und das Zubehör und der Präsentation in einem gemeinsamen Katalog ersichtlich sei. Für den Fachmann sei daher in D1a ein Bodenaufbau mit WPC-Dielen (Merkmale 1 und 2) und einer Unterkonstruktion mit Balken - aus Holz oder in Form der WPC-Unterprofile - mit einer Gummigranulatunterlage auf Platten und der Befestigung der WPC-Dielen mit dem Terraflex-Element (Merkmale 3 bis 7a und 9b) miteinander offenbart. Somit unterscheide sich der Gegenstand von Anspruch 1 von dem Bodenaufbau in D1a lediglich durch eine Verschraubung der Balken mit den Platten gemäß den Merkmalen 7b und 9a.

Die Kammer stimmt jedoch der Patentinhaberin insoweit zu, dass D1a jedenfalls die konkrete Unterkonstruktion, wie sie exemplarisch in der zweiten Variante von links auf Seite 24 dargestellt ist, zumindest nicht unmittelbar und eindeutig in Verbindung mit einem WPC-Dielenbelag offenbart.

Somit ergibt sich ausgehend von der genannten Unterkonstruktion in D1a als weiteres Unterscheidungsmerkmal von Anspruch 1, dass die Paneele gemäß Merkmal 2 durch ein Extrusionsverfahren hergestellt sind und aus einer Mischung aus Naturfasern und einem Polymerwerkstoff bestehen.

- 2.6 Zusammengefasst unterscheidet sich der Gegenstand von Anspruch 1 von dem Bodenaufbau der D1a gemäß dem zweiten Beispiel von links auf Seite 24 durch
- a) extrudierte Paneele aus einem Naturfaser-Kunststoff-Kompositmaterial (Merkmal 2) und
 - b) durch eine Verankerung der Balken an den Platten mittels Schrauben (Merkmale 7b und 9a).
- 2.7 Aufgabenstellung
- 2.7.1 Wie von der Patentinhaberin vorgetragen löst der Unterschied a) die Aufgabe der verbesserten Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit des Belags beim Einsatz im Freien (vgl. Absatz [0002] des Streitpatents).
- 2.7.2 Bezüglich der unter b) zusammengefassten Unterscheidungsmerkmale erklärte die Patentinhaberin, im Hinblick auf die Absätze [0015] und [0016] des Streitpatents, diese sicherten den Bodenaufbau gegen ein unerwünschtes Abheben durch Windsog. Derartige Probleme seien bei Terrassen in Gebäudenähe unbekannt und kämen erst bei großen exponierten Flächen wie bei einem Bodenaufbau für ein Sportfeld im Freien zum Tragen. Es handele sich daher um eine Aufgabe, die der Fachmann ohne Rückschau auf die Erfindung nicht erkannt hätte (Aufgabenerfindung). Die objektive technische Aufgabe dürfe zudem keine Lösungshinweise enthalten und müsse daher ohne Bezug auf die Sicherheit gegen Abheben formuliert werden. Sie könne beispielsweise darin gesehen werden, einen Bodenbelag zu schaffen, der auch in einer großen Fläche sicher verlegt werden kann.
- 2.7.3 Der Vortrag der Patentinhaberin zur Aufgabenstellung in Bezug auf Unterschied b) überzeugt die Kammer jedoch nicht.

Zum einen ist der Gegenstand von Anspruch 1 weder auf Sportflächen noch auf einen besonders großen oder exponierten Bodenaufbau gerichtet. Daher kann sich die Aufgabe nicht auf die - nach dem Vortrag der Patentinhaberin - nur bei großen und exponierten Flächen auftretende Problematik von Windlasten beziehen. Diese Problematik ist im Streitpatent auch nicht erwähnt. Somit handelt es sich auch nicht um eine Aufgabenerfindung, bei der eine erfinderische Tätigkeit bereits im Erkennen einer zu lösenden Aufgabe vorliegt, da das Streitpatent selbst diese Aufgabe nicht offenbart (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 10. Auflage 2022, I.D.9.12 sowie die darin zitierten T 43/97 und T 1417/05).

Die Kammer ist weiter der Ansicht, dass die Formulierung "gegen Abheben gesichert" in Anspruch 1 nicht die Lösung benennt, die in den strukturellen Merkmalen der Verankerung der Balken an den Platten mittels Schrauben liegt, sondern sich auf deren technische Wirkung bezieht. Daher stellt es weder einen ungerechtfertigten Lösungshinweis dar, noch beruht es auf Rückschau, wenn diese Wirkung der objektiven technischen Aufgabe zugrunde gelegt wird.

Nach der Überzeugung der Kammer ist die Sicherung gegen Abheben in Anspruch 1 im Zusammenhang mit der federnd elastischen Lagerung zu verstehen. Wie von den Einsprechenden vorgetragen umfasst die Formulierung "gegen Abheben" auch ein Abheben zur Seite, also einen seitlichen Versatz, wie er sich aufgrund der Schwingungen des Bodenbelags im Laufe der Zeit ergeben kann. Die Kammer hält daher an der in ihrer Stellungnahme gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 (Punkt

11.1.6) formulierten Aufgabe der verbesserten Stabilität des Bodenaufbaus gegen Lageänderungen fest.

- 2.7.4 Nach Ansicht der Patentinhaberin erfüllten die einzelnen Anspruchsmerkmale verschiedene Funktionen, definierten aber insgesamt einen einheitlichen Bodenaufbau, der - aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit, Federung und Stabilität - für die Sportausübung im Freien geeignet sei. Die Einzelmerkmale lösten daher eine gemeinsame Gesamtaufgabe.

Die Sicherung gegen Lageveränderungen durch Verschrauben der Unterkonstruktion an Platten ist jedoch unabhängig von der Witterungsbeständigkeit des Materials des Oberbelags. Der vermeintlich vereinende Zweck, einen Sportboden für den Einsatz im Freien zu schaffen, ist im Anspruch auch nicht festgeschrieben. Die Unterschiede a) und b) lösen folglich voneinander unabhängige Teilaufgaben.

- 2.8 Die Unterschiede a) und b) beruhen im Hinblick auf die genannten Teilaufgaben nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 2.8.1 Der Einsatz von Dielen aus dem fachbekannten WPC-Material hätte der Fachmann nach Ansicht der Kammer bereits aufgrund seines Fachwissens zur Lösung der Aufgabe der verbesserten Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit bei Einsatz im Freien in Betracht gezogen.

Die Kombination der WPC-Dielen der D1a mit der Unterkonstruktion gemäß der zweiten Variante von links auf Seite 24 wird zudem durch die Darstellung in D1a selbst nahegelegt. Der Fachmann entnimmt der

Darstellung in D1a, dass es sich bei den "TERRACON® Terrassenböden und Zubehör" um ein Baukastensystem mit verschiedenen Dielenarten und einem gemeinsamen Zubehörprogramm handelt, wie dies anhand des gemeinsamen Markennamens für die Dielen und das Zubehörprogramm und der Präsentation in einem gemeinsamen Katalog ersichtlich ist. Dies ergibt sich auch aus dem zweigeteilten Aufbau des Katalogs, wonach erst verschiedene Dielenarten vorgestellt werden, und anschließend, ohne Unterscheidung zwischen den Dielenarten, "unverzichtbare Zubehörprodukte für die fachgerechte Verlegung" vorgestellt werden.

Anders als von der Patentinhaberin behauptet, sieht die Kammer keine fundamentalen Unterschiede hinsichtlich der Bearbeitbarkeit und der Anforderungen an den Schutz gegen Staunässe zwischen Thermo-Holz- und WPC-Dielen, die bestimmte Kombinationen der Zubehörprodukte und Montagevorschläge mit WPC-Dielen für den Fachmann ausschließen.

So wird auch den Dielen aus Thermo-Holz in D1a eine "extreme Langlebigkeit", "Formstabilität" und "hohe Oberflächenhärte" (Seite 4) sowie teilweise eine Tropenhölzern gleichkommende oder gar übertreffende Resistenz, Härte und Formstabilität bescheinigt (Seite 5). Verglichen damit weisen die aus einer Mischung aus Hartholz (Weißeiche, Thermo-WPC, Seite 12) oder Weichholz (Strandex-WPC, Seite 20) mit Polyethylen gefertigten WPC-Dielen eine ähnliche Härte und Bearbeitbarkeit auf. Es gab daher für den Fachmann keinen Anlass zu bezweifeln, dass sich auch WPC-Dielen mit Hilfe einer Lamellofräse bearbeiten lassen, um wie auf Seite 31 dargestellt die für die unsichtbare Montage mit dem Terraflex-Element erforderlichen seitlichen Nuten einzufräsen. Ob der Fachmann bei WPC-

Dielen eine seitliche Nut mitextrudiert hätte, ist daher nicht entscheidungserheblich.

Die Kammer ist zudem davon überzeugt, dass der in D1a an verschiedenen Stellen betonte konstruktive Schutz vor Staunässe und eine ausreichende Hinterlüftung nicht nur für Thermo-Holz (trotz ihrer gemäß Seite 4 optimierten Fäulnis- und Wetterbeständigkeit), sondern auch für WPC-Materialien sinnvoll ist, welche zu einem großen Anteil aus Holz bestehen (vgl. Seite 20 für Strandex-WPC). Eine Vermeidung von Staunässe ist zudem auch zum Schutz der Unterkonstruktion von Bedeutung. Der Fachmann hätte daher auch bei Verwendung von WPC-Dielen die auf Seite 24 dargestellten "unverzichtbaren Zubehörprodukten" und Maßnahmen "für eine fachgerechte Verlegung" beibehalten.

Es ist zwar denkbar, dass der Fachmann beim Einsatz von WPC-Dielen auf naheliegende Weise auch auf die für WPC-Dielen angebotenen Unterprofile zurückgegriffen hätte und diese anstelle der in der Unterkonstruktion von Seite 24 gezeigten Holzbalken verwendet hätte. Dies ist jedoch keineswegs zwingend erforderlich. Denn eine Kombination von WPC-Dielen mit einer Holz-Unterkonstruktion (zumal aus Thermo-Holz, vgl. die auf Seite 5 angebotenen Unterprofile) ist weder unüblich noch mit dem Ziel der verbesserten Witterungsbeständigkeit unvereinbar, wie von der Patentinhaberin behauptet. Vielmehr ist auch eine fachgerecht errichtete Unterkonstruktion aus Holz, welche sich im Witterungsschatten der Dielen befindet und an die keine optischen oder haptischen Anforderungen gestellt sind, über viele Jahre beständig. Dies steht auch im Einklang mit Anspruch 1, der ebenfalls keine Balken aus Kompositmaterial verlangt. Folglich wäre es für den Fachmann ebenso

naheliegend gewesen, die Holzbalken der Unterkonstruktion von Seite 24 beizubehalten.

Aus diesem Grund stellt das Vorhandensein eigener Unterprofile für die WPC-Dielen auch nicht die oben dargelegte naheliegende Kombination der WPC-Dielen mit dem Zubehör und den Unterkonstruktionen ab Seite 24 der D1a in Frage. Zudem sind damit auch die Gegenargumente der Patentinhaberin bezüglich einer fehlenden Vereinbarkeit des Terraflex-Elements mit den doppel-T-förmigen WPC-Unterprofilen, sei es wegen des behaupteten Eingrabens der Zähne oder wegen der in den Bildern erkennbaren zentralen Nut an deren Oberseite, nicht überzeugend.

Folglich hätte der Fachmann zur Lösung der gestellten Teilaufgabe WPC-Dielen auf der Unterkonstruktion von Seite 24 eingesetzt und wäre dabei auf naheliegende Weise zum Unterscheidungsmerkmal a) gelangt.

- 2.8.2 Die Beteiligten waren sich einig, dass keine der Entgegenhaltungen ein Verschrauben der Balken der Unterkonstruktion mit den Platten offenbart.

Wie bereits bei der Diskussion der Aufgabenstellung argumentiert, ist dem Fachmann bewusst, dass sich durch die Lagerung der Unterkonstruktion über das elastische Gummigranulat auf den Auflagerplatten im Laufe der Zeit eine Verschiebung der Unterkonstruktion ergeben kann. Jedenfalls hätte der Fachmann die Aufgabe, für entsprechende Gegenmaßnahmen zu sorgen, aber erkannt, wenn sich in der Praxis Lageänderungen ergaben. Wie von den Einsprechenden vorgetragen hält auch die Kammer es in diesem Fall schon aus dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns heraus für naheliegend, den Bodenaufbau an den schweren, druckfesten Auflagerplatten zu

befestigen, um die Teilaufgabe zu lösen, den Bodenaufbau gegen Lageänderungen zu stabilisieren. Schrauben sind dazu eine naheliegende, wenn nicht die naheliegendste Wahl.

Die Patentinhaberin wandte ein, bei der beanspruchten Verschraubung handele es sich nicht um eine triviale Lösung. Denn der Anspruch verlange zugleich die federnd elastische Lagerung der Dielen über die Unterkonstruktion. Die Fixierung mittels Schrauben stehe dazu im Widerspruch. Der Fachmann hätte daher mit der Verschraubung ein Abheben verhindern, jedoch eine Bewegung nach unten und ein entsprechendes Spiel zulassen müssen. Dies sei mit einer simplen Verschraubung nicht zu erreichen, sondern erfordere einen zusätzlichen Aufwand. Daher sei es nicht naheliegend gewesen, mit einer Fixierung des Bodenaufbaus an den Platten zum Anspruchsgegenstand zu gelangen.

Dies vermag die Kammer jedoch nicht zu überzeugen. Das Streitpatent selbst offenbart für die beanspruchte Verschraubung keine Details. In Absatz [0016] wird lediglich beschrieben, dass die Schrauben die Balken und Dämpfungspads durchgreifen und in den Platten fixiert sind, und so ein Abheben verhindern, aber eine Bewegung der Balken aufgrund der federnden Lagerung ermöglichen. Die Kammer ist der Auffassung, dass es für den Fachmann keine Schwierigkeiten darstellt, eine entsprechende Verschraubung zu realisieren. Hierzu genügt es beispielsweise, eine Schraube zu verwenden, die im Bereich des Balkens kein Gewinde aufweist, diese ein Stück weit im Balken zu versenken, um ein Aufsitzen der Paneele zu verhindern, und die Schraube nicht festzuziehen. Dementsprechend ist - unter Berücksichtigung des Fachwissens - von der

Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung auszugehen. Aus demselben Grund war es für den Fachmann jedoch auch naheliegend, eine solche Verschraubung im Bodenaufbau der D1a zu realisieren, um die Aufgabe zu lösen und gleichzeitig die Trittschalldämmung sowie den Waldbodeneffekt durch das Gummigranulat beizubehalten.

Folglich wäre der Fachmann zur Lösung der gestellten Teilaufgabe ausgehend von D1a auf naheliegende Weise - unter Beibehaltung der übrigen Anspruchsmerkmale - zu den Unterscheidungsmerkmalen b) gelangt.

- 2.9 Daher ist der Hilfsantrag 4 nicht gewährbar, weil der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von D1a nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und daher nicht die Erfordernisse von Artikel 52 (1) und 56 EPÜ erfüllt.

3. Hilfsantrag 5 - Erfinderische Tätigkeit

Das zusätzliche Merkmal "wobei jedes Paneel an den Längsseiten eine Nut aufweist, in die mindestens eine Klammer zur Festlegung an der Unterkonstruktion eingefügt ist" von Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 präzisiert die Befestigung mit Klammern gemäß Merkmal 9b. Eine seitliche Nut in den Dielen ist jedoch auch bei der Befestigung mit dem Terraflex-Element gemäß D1a vorhanden. Folglich beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 aus denselben Gründen wie Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 ausgehend von D1a nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4. Hilfsantrag 6 - Erfinderische Tätigkeit

- 4.1 Anspruch 1 von Hilfsantrag 6 verlangt zusätzlich, dass "die Paneele eine ebene Oberfläche aufweisen".
- 4.2 Die Patentinhaberin erläuterte, der Begriff "eben" beziehe sich auf eine fehlende Profilierung der Paneele. Dies sei für Sportböden erforderlich, um ein reproduzierbares Abspringverhalten des Balls auch bei einem Drall zu gewährleisten, im Terrassenbereich aber wegen der erhöhten Rutschgefahr unerwünscht. Die Patentinhaberin verwies auch auf die Anforderungen an Sportböden gemäß DIN-Normen (vgl. D7). Die Dielen in D1a wiesen eine Riffelung auf, wie dies in den meisten Abbildungen zu erkennen und auf Seite 44 in Bezug auf die Wasserfließrichtung erwähnt sei. Daher sei eine ebene Oberfläche aus D1a weder bekannt noch nahegelegt.
- 4.3 Diese Einschätzung teilt die Kammer jedoch nicht.

Der Begriff "eben" ist ein relativer Begriff - es kommt auf den betrachteten Maßstab an, welche Abweichungen von einer idealen Ebene noch als "eben" gelten. Der Begriff ist daher auch nicht mit "glatt", "nicht profiliert" oder "nicht geriffelt" gleichzusetzen.

Bezogen auf die beanspruchten Paneele enthält auch das Streitpatent keine andere Definition von "eben" (so gilt gemäß den Absätzen [0012] und [0013] beispielsweise eine raue bzw. "gebürstete" Oberfläche dennoch als "eben").

Eine Einschränkung des Begriffs lässt sich auch nicht aus den von der Patentinhaberin erwähnten, im Streitpatent jedoch nicht genannten und ohnehin nur für Innenräume geltenden Normen für Sportböden (vgl. D7) oder hinsichtlich des Absprungverhaltens eines Balls ableiten, da der Gegenstand von Anspruch 1 nicht auf

einen Sportboden oder die Eignung für Ballsportarten eingeschränkt ist.

Weder der Anspruch noch die Beschreibung geben daher an, wie "eben" die Paneele sein müssen und welche Rauigkeit noch darunterfällt, also auf welcher Skala die Paneele eben sein sollen.

4.4 Im Text von D1a wird die Oberflächenbeschaffenheit der WPC-Dielen nicht beschrieben. Anhand der Figuren ist bei den Holzdielen zumeist eine Riffelung zu sehen, die bei den WPC-Dielen - auch bei gleich großer Ansicht - nicht zu erkennen ist. Wie vorhin ausgeführt, muss der Begriff "eben" jedoch - auch im Lichte der Beschreibung - breit ausgelegt werden und hat eine andere Bedeutung als "nicht geriffelt". Die Dielen in D1a sind daher als "eben" im Sinne des Anspruchs anzusehen.

4.5 Folglich beruht auch der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5. Hilfsantrag 7 neu - Zulassung

5.1 Mit Schreiben vom 1. September 2023 reichte die Patentinhaberin einen neuen Hilfsantrag 7 ein.

5.2 Anspruch 1 des neuen Hilfsantrags 7 ist auf die "Verwendung" eines Bodenaufbaus mit den Merkmalen von Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 "als Sportboden für Basketball oder Handball" gerichtet. Er unterscheidet sich von Anspruch 1 des vorher geltenden Hilfsantrags 7 durch die Streichung der Verwendung als Sportboden "zur Verlegung im Freien" und das Hinzufügen von "für Basketball oder Handball".

- 5.3 Die Zulassung des neuen Hilfsantrags steht als Änderung des Beschwerdevorbringens nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 im Ermessen der Kammer.
- 5.4 Zugunsten der Patentinhaberin wird davon ausgegangen, dass Hilfsantrag 7 eine Reaktion auf die in der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 unter Punkt 19 erstmals aufgeworfenen Fragen zum Verständnis des Ausdrucks "Verwendung eines Bodenaufbaus als Sportboden zur Verlegung im Freien" ist.
- 5.5 Bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigt die Kammer jedoch auch die - für Änderungen nach Einreichung der Beschwerdebegründung oder Erwidderung geltenden - Kriterien von Artikel 13 (1) VOBK 2020, insbesondere, ob die Änderung *prima facie* die aufgeworfenen Fragen ausräumt und keinen Anlass zu neuen Einwänden gibt.
- 5.6 Dies ist nach Ansicht der Kammer nicht der Fall, weil die Streichung von "zur Verlegung im Freien" *prima facie* über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht (Artikel 123 (2) EPÜ).

Seite 2, zweiter Absatz, der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbart einen Einsatz des Bodenaufbaus als Sportboden unter der Bedingung einer quantitativ vorgegebenen Federelastizität, die jedoch nicht in Anspruch 1 aufgenommen ist. Gegenüber dieser Offenbarung wäre der geänderte Gegenstand von Anspruch 1 daher, wie von den Einsprechenden vorgetragen, unzulässig zwischenverallgemeinert.

Die Patentinhaberin sah die Offenbarungsgrundlage für die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 neu aufgenommene Verwendung im letzten Absatz auf Seite 5 der Ursprungsanmeldung. Dieser lautet: *"Der gezeigte Bodenaufbau eignet sich insbesondere zur Verlegung im Freien als Sportboden, beispielsweise für Basketballplätze, Handballplätze oder andere Sportarten"*. Der Ausdruck "zur Verlegung im Freien" sei durch "insbesondere" abgetrennt und daher optional. Die Anmeldung offenbare an dieser Stelle daher eine Verwendung des Bodenaufbaus als Sportboden ohne den Zusatz "zur Verlegung im Freien".

Diese Argumentation der Patentinhaberin ist jedoch nicht überzeugend, weil sich "insbesondere" mangels Kommata nicht nur auf die Verlegung im Freien, sondern auf die gesamte Eignung bezieht. Die betrachtete Passage offenbart daher die optionale Eignung des Bodenaufbaus zur Verlegung im Freien als Sportboden, nicht aber eine Verwendung als Sportboden ohne den Zusatz "zur Verlegung im Freien".

Somit genügt Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 neu *prima facie* nicht den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ.

5.7 Aus diesen Gründen entschied die Kammer, Hilfsantrag 7 neu nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

C. Herberhold

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt