

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. Juni 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1432/22 - 3.2.01

Anmeldenummer: 08841486.7

Veröffentlichungsnummer: 2200478

IPC: A47B95/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
KANTENLEISTE FÜR MÖBELSTÜCKE

Patentinhaberin:
REHAU Industries SE & Co. KG

Einsprechende:
Fritz Egger GmbH & Co. OG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 56, 123(2)
VOBK 2020 Art. 12(6)

Schlagwort:

Neuheit - implizite Offenbarung
Erfinderische Tätigkeit - naheliegende Kombination bekannter
Merkmale - allgemeines Fachwissen
Änderungen
Spät eingereichter Einwand - wäre bereits im erstinstanzlichen
Verfahren vorzubringen gewesen (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1432/22 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 14. Juni 2024

Beschwerdeführerin: REHAU Industries SE & Co. KG
(Patentinhaberin) Helmut-Wagner-Straße 1
95111 Rehau (DE)

Vertreter: Grünecker Patent- und Rechtsanwälte
PartG mbB
Leopoldstraße 4
80802 München (DE)

Beschwerdeführerin: Fritz Egger GmbH & Co. OG
(Einsprechende) Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol (AT)

Vertreter: Cohausz & Florack
Patent- & Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Bleichstraße 14
40211 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2200478 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 1. April 2022.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo
Mitglieder: M. Geisenhofer
S. Fernández de Córdoba

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerinnen (Patentinhaberin/
Einsprechende) legten beide Beschwerde gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein,
wonach das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags
4b die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.

II. Insbesondere hatte die Einspruchsabteilung entschieden,
dass der Gegenstand dieses Antrags erfinderisch sei
ausgehend von folgendem Dokument:

D9 DE 87 00 536 U1

III. Die Einspruchsabteilung hatte ferner entschieden, dass
der Hauptantrag (Patent wie erteilt) nicht neu sei
gegenüber unter anderem dem folgenden Dokument:

D5 EP 1 700 714 B1

Der Gegenstand des Hilfsantrags 1b (im Einspruchs-
verfahren als Hilfsantrag 1 bezeichnet) wurde von der
Einspruchsabteilung ebenfalls als nicht neu gegenüber
D5 angesehen.

Die Einspruchsabteilung kam zudem zum Schluss, dass der
Gegenstand der Hilfsanträge 2, 2a, 2b, 2c und 3a nicht
erfinderisch sei gegenüber einer Kombination von D5 mit
dem Fachwissen.

Hilfsantrag 3 wurde von der Einspruchsabteilung als
unzulässig geändert angesehen.

IV. Es fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer
statt.

a) Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den

Einspruch zurückzuweisen, d. h. das Patent in erteilter Fassung aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilfsweise das Patent in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten in der Fassung eines der folgenden Anspruchssätze:

- Hilfsantrag 1a (eingereicht mit der Beschwerdebegründung),
- Hilfsantrag 1b (eingereicht als Hilfsantrag 1 am 6.10.2017),
- Hilfsantrag 2 (eingereicht am 6.10.2017),
- Hilfsanträge 2a - 2c (eingereicht am 22.12.2022),
- Hilfsantrag 3 (eingereicht am 6.10.2017),
- Hilfsantrag 3a (eingereicht am 8.12.2017),
- Hilfsantrag 4 (eingereicht am 6.10.2017),
- Hilfsantrag 4a (eingereicht am 22.12.2022),
- Hilfsantrag 4b (eingereicht am 23.2.2022),
- Hilfsantrag 5 (eingereicht am 6.10.2017) oder
- Hilfsantrag 5a (eingereicht am 22.12.2022).

Der mit der Beschwerdebegründung gestellte Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

- b) Die Beschwerdeführerin-Einsprechende beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Widerruf des Patents.

V. Der unabhängige Anspruch des **Hauptantrags** lautet wie folgt:

"Kantenleiste für Möbelstücke (6), umfassend einen Grundkörper (1) mit einer an ein Möbelstück (6) anlegbaren Unterseite (2) und einer von der Unterseite (2) abgewandten Oberseite (3, 4), wobei die Oberseite (3, 4) zumindest einen zu einem Rand (UR, OR) des Grundkörpers (1) hin abfallenden Übergangsabschnitt (3) aufweist, wobei der Übergangsabschnitt (3) zumindest

abschnittsweise ein Dekor (5) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Dekor (5) auf den Grundkörper (1) der Kantenleiste aufgedruckt ist."

Der unabhängige Anspruch des **Hilfsantrags 1a** verlangt an Stelle des Kennzeichens des unabhängigen Anspruchs des Hauptantrags die folgenden Merkmale:

"wobei das Dekor (5) auf den zuvor als Extrusionsprofil aus Kunststoff gefertigten Grundkörper (1) der Kantenleiste aufgedruckt ist und die Oberseite (3, 4) des Grundkörpers (1) der Kantenleiste vollflächig bedeckt."

Im unabhängigen Anspruch des **Hilfsantrags 1b** wird ausgehend vom Hauptantrag spezifiziert, dass der Grundkörper ein *"aus Kunststoff und/oder Metall und/oder Holz und/oder Glas gefertigter"* Grundkörper ist. Zudem wird die Unterseite der Kantenleiste als *"freiliegende"* Unterseite definiert.

Hilfsantrag 2 verlangt im unabhängigen Anspruch über den Hauptantrag hinausgehend folgende Merkmale:

"wobei der Grundkörper (1) ein Extrusionsprofil aus Kunststoff ist, wobei der Grundkörper (1) aus Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS), Polycarbonat (PC), Styrolbutadien (SB), Polyethylenterephthalat (PET) und/oder Polymethylmetacrylat (PMMA) gefertigt ist."

Ausgehend vom Hilfsantrag 2 verlangt **Hilfsantrag 2a** ferner, dass der Übergangsabschnitt ein Übergangsabschnitt ist, *"in welchem sich eine Dicke des Grundkörpers (1) in Richtung einer Breite verändert"*.

Hilfsantrag 2b beruht auf Hilfsantrag 2a, verlangt jedoch über Hilfsantrag 2a hinausgehend, dass das aufgedruckte Dekor "*die Oberseite (3, 4) des Grundkörpers (1) der Kantenleiste vollflächig bedeckt*".

Hilfsantrag 2c geht von Hilfsantrag 2b aus und verlangt zusätzlich auch, dass der Übergangsabschnitt "*an einen Rand (UR, OR) des Grundkörpers (1) unmittelbar angrenzt*".

In den Hilfsanträgen 1a, 1b, 2, 2a, 2b und 2c wurde zudem die einteilige Fassung des Anspruchs verwendet, d. h. der Ausdruck "*dadurch gekennzeichnet, dass*" durch "*wobei*" ersetzt.

Der unabhängige Anspruch des **Hilfsantrags 3** ist auf ein Möbelstück gerichtet und lautet wie folgt:

"Möbelstück (6) mit einer Kantenleiste, wobei die Kantenleiste einen Grundkörper (1) mit einer an ein Möbelstück (6) anlegbaren Unterseite (2) und einer von der Unterseite (2) abgewandten Oberseite (3, 4) umfasst, wobei die Oberseite (3, 4) zumindest einen zu einem Rand (UR, OR) des Grundkörpers (1) hin abfallenden Übergangsabschnitt (3) aufweist, wobei der Übergangsabschnitt (3) zumindest abschnittsweise ein Dekor (5) aufweist, wobei das Dekor (5) auf den Grundkörper (1) der Kantenleiste aufgedruckt ist, wobei die Kantenleiste mit ihrer Unterseite (2) an einer Kante (7) des als Möbelplatte ausgebildeten Möbelstücks (6) aufgebracht ist, sodass ein Rand (OR, UR) des Grundkörpers (1) der Kantenleiste bündig an einer Oberseite (8) der Kante (7) des Möbelstücks (6) anliegt, wobei ein auf der Unterseite (9) des Möbelstücks (6) entstehender Überstand aufgrund eines Übermaßes der Kantenleiste weniger als 0,7 mm beträgt oder der Überstand nachträglich im Wege einer

spanabhebenden Nachbearbeitung entfernt ist, sodass die Kantenleiste bündig mit der Unterseite (9) des Möbelstücks (6) abschließt."

Hilfsantrag 3a unterscheidet sich von Hilfsantrag 3 lediglich dahingehend, dass im unabhängigen Anspruch die Kantenleiste im Merkmal *"wobei die Kantenleiste mit ihrer Unterseite an einer Kante des als Möbelplatte ausgebildeten Möbelstücks aufgebracht ist"* als *"zuvor bedruckte"* Kantenleiste spezifiziert wird.

Der unabhängigen Anspruch des **Hilfsantrag 4** lautet wie folgt:

"Möbelstück (6) mit einer Kantenleiste, wobei die Kantenleiste einen Grundkörper (1) mit einer an ein Möbelstück (6) anlegbaren Unterseite (2) und einer von der Unterseite (2) abgewandten Oberseite (3, 4) umfasst, wobei die Oberseite (3, 4) zumindest einen zu einem Rand (UR, OR) des Grundkörpers (1) hin abfallenden Übergangsabschnitt (3) aufweist, wobei der Übergangsabschnitt (3) zumindest abschnittsweise ein Dekor (5) aufweist, wobei das Dekor (5) auf den Grundkörper (1) der Kantenleiste aufgedruckt ist, wobei der Grundkörper (1) ein Extrusionsprofil aus Kunststoff ist, wobei der Grundkörper (1) aus Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS), Polycarbonat (PC), Styrolbutadien (SB), Polyethylenterephthalat (PET) und/oder Polymethylmetacrylat (PMMA) gefertigt ist, wobei die Kantenleiste mit ihrer Unterseite (2) an einer Kante (7) des als Möbelplatte ausgebildeten Möbelstücks (6) aufgebracht ist, wobei wenigstens ein Rand (OR, UR) des Grundkörpers (1) der Kantenleiste bündig an einem Rand der Kante (7) des Möbelstücks (6) anliegt, sodass die montierte Kantenleiste bündig mit dem oberen Kantenrand (OR), d.h. bündig mit der Oberseite (8) des

Möbelstücks (6) abschließt und die Kante (7) vollständig bedeckt, wobei am unteren Kantenrand (UR) bzw. an der Unterseite (9) des Möbelstücks (6) ein Überstand aufgrund eines Übermaßes der Kantenleiste entsteht, wobei ein maximaler Überstand der Kantenleiste über einen Rand der Kante (7) des Möbelstücks (6) etwa 0,7 mm beträgt, wobei im Wege der spanabhebenden Nachbearbeitung die unten liegende, längsrandseitige Sichtkante der Kantenleiste nachträglich profiliert und abgerundet ist, sodass die Kantenleiste ebenfalls bündig mit dem unteren Kantenrand (UR), d.h. bündig mit der Unterseite (9) des Möbelstückes (6), abschließt."

Der unabhängige Anspruch des **Hilfsantrags 4a** unterscheidet sich von Hilfsantrag 4 dahingehend, dass ferner beansprucht wird, dass der Übergangsabschnitt "an einen Rand (UR, OR) des Grundkörpers (1) unmittelbar angrenzt" und sich im Übergangsabschnitt "sich eine Dicke des Grundkörpers (1) in Richtung einer Breite verändert".

Der unabhängige Anspruch des **Hilfsantrags 4b** lautet wie folgt:

"Möbelstück (6) mit einer Kantenleiste für Möbelstücke (6), umfassend, wobei die Kantenleiste einen Grundkörper (1) mit einer an ein Möbelstück (6) anlegbaren Unterseite (2) und einer von der Unterseite (2) abgewandten Oberseite (3, 4) umfasst, wobei die Oberseite (3, 4) zumindest einen zu einem Rand (UR, OR) des Grundkörpers (1) hin abfallenden Übergangsabschnitt (3) aufweist, in welchem sich eine Dicke des Grundkörpers (1) in Richtung einer Breite verändert, wobei der Übergangsabschnitt (3) an einen Rand (UR, OR) des Grundkörpers (1) unmittelbar angrenzt und zumindest abschnittsweise ein Dekor (5) aufweist, dadurch

gekennzeichnet, dass wobei das Dekor (5) auf den Grundkörper (1) der Kantenleiste aufgedruckt ist und die Oberseite (3. 4) des Grundkörpers (1) der Kantenleiste vollflächig bedeckt, wobei der Grundkörper (1) ein Extrusionsprofil aus Kunststoff ist wobei der Grundkörper (1) aus Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS), Polycarbonat (PC), Styrolbutadien (SB), Polyethylenterephthalat (PET) und/oder Polymethylmetacrylat (PMMA) gefertigt ist, wobei diese zuvor bedruckte Kantenleiste mit ihrer Unterseite (2) an einer Kante (7) des als Möbelplatte ausgebildeten Möbelstücks (6) aufgebracht ist, wobei wenigstens ein Rand {OR, UR} des Grundkörpers (1) der Kantenleiste bündig an einem Rand der Kante {7} des Möbelstücks (6) anliegt, sodass die montierte Kantenleiste bündig mit dem oberen Kantenrand (OR), d.h. bündig mit der Oberseite (8) des Möbelstücks (6) abschließt und die Kante (7) vollständig bedeckt, wobei am unteren Kantenrand (UR) bzw. an der Unterseite (9) des Möbelstücks (6) ein Überstand aufgrund eines Übermaßes der Kantenleiste entsteht, wobei ein maximaler Überstand der Kantenleiste über einen Rand der Kante (7) des Möbelstücks (6) etwa 0,7 mm beträgt, wobei im Wege der spanabhebenden Nachbearbeitung die unten liegende, längsrandseitige Sichtkante der Kantenleiste nachträglich profiliert und abgerundet ist, sodass die Kantenleiste ebenfalls bündig mit dem unteren Kantenrand (UR), d.h. bündig mit der Unterseite (9) des Möbelstückes (6), abschließt."

VI. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß **Hauptantrag** sei neu gegenüber D5, da in D5 das Dekor auf eine Folie aufgedruckt werde, die erst nach dem Bedrucken auf den Grundkörper aufgezogen werde. Der Grundkörper sei daher nicht bedruckt (sondern nur die Folie).
- b) Der **Hilfsantrag 1a** spezifiziere die Reihenfolge des Bedruckens. Nachdem die Relevanz der Reihenfolge erst durch die schriftliche Entscheidung deutlich wurde, hätte dieser Antrag nicht früher gestellt werden können und sei daher zum Verfahren zuzulassen.
- c) Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß **Hilfsantrag 1b** sei neu gegenüber D5, da nicht offenbart werde, aus welchem Material der Trägerkörper in D5 gefertigt sei.
- d) Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß **Hilfsantrag 2** sei ausgehend von D5 erfinderisch, da der Fachmann keine Veranlassung habe, für die aus D5 bekannte Kantenleiste bei der Herstellung des Dekorelements und des Trägerkörpers gerade eine der im Anspruch genannten Kunststoffarten zu verwenden.
- e) Dies gelte auch für den **Hilfsantrag 2a**, wobei zudem nicht jeder der genannten Kunststoffe bedruckt werden könne.
- f) Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß **Hilfsantrag 2b** sei erfinderisch, da durch den vollflächigen Druck und die spezielle beanspruchte Materialauswahl Synergieeffekte auftreten würden.

- g) Nachdem in D5 kein oberer Rand definiert werden könne, weise die aus D5 bekannte Kantenleiste keinen zum Rand angrenzenden Übergangsabschnitt auf. Daher sei der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß **Hilfsantrag 2c** erfinderisch.
- h) **Hilfsantrag 3** sei zulässig geändert worden, da aus dem Wortlaut des Anspruchs deutlich werde, dass das Bedrucken vor einer Montage der Kantenleiste an einer Möbelplatte erfolgen muss.
- i) Der Gegenstand des **Hilfsantrags 3a** sei erfinderisch ausgehend von D9 als nächstkommendem Stand der Technik. Wenn der Fachmann die Kanten der rechteckigen Leiste abrunden würde, würde er dabei auch die Bedruckung entfernen, so dass keine Übergangsabschnitte mit gedrucktem Dekor entstehen würden.
- j) Die **Hilfsanträge 4 und 4a** wiesen die gleichen Änderungen wie Hilfsantrag 3 auf, die zulässig seien.
- k) Der Einwand, **Hilfsantrag 4b** sei unzulässig geändert, hätte bereits im Einspruchsverfahren erhoben werden müssen und sei daher nicht mehr zum Verfahren zuzulassen.
- l) Ausgehend von D9 sei der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs des Hilfsantrags 4b zudem erfinderisch.

VII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin-Einsprechenden lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß **Hauptantrag** sei nicht neu gegenüber D5.
- b) Der **Hilfsantrag 1a** sei nicht mehr zum Verfahren zuzulassen, da er bereits im Einspruchsverfahren hätte gestellt werden können und müssen.
- c) Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß **Hilfsantrag 1b** sei nicht neu gegenüber D5.
- d) Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß **Hilfsantrag 2** sei nicht erfinderisch ausgehend von D5. Gleiches gelte für **Hilfsantrag 2a**, **Hilfsantrag 2b** und **Hilfsantrag 2c**.
- e) **Hilfsantrag 3** sei unzulässig geändert worden.
- f) Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß **Hilfsantrag 3a** sei nicht erfinderisch ausgehend von D9.
- g) Die **Hilfsanträge 4 und 4a** weisen die gleichen Änderungen wie Hilfsantrag 3 auf und seien daher unzulässig geändert worden.
- h) **Hilfsantrag 4b** hätte nicht zum Verfahren zugelassen werden dürfen.
- i) Hilfsantrag 4b sei zudem unzulässig geändert worden, sowie der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs dieses Antrags nicht erfinderisch ausgehend von D9.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß Hauptantrag unter anderem nicht neu gegenüber D5 sei (Artikel 54 EPÜ).

1.1 D5 beschreibt eine Kantenleiste und deren Herstellung, die in den Figuren 2a - 2d in den verschiedenen Stadien gezeigt wird. Dabei wird ein Dekorelement (2) mittels Extrusion bereitgestellt (wie in Absatz [0042] beschrieben und in Figur 2a gezeigt), dessen Oberfläche (2a) im planaren Zustand bedruckt (wie in Absatz [0043] beschrieben und in Figur 2b gezeigt) und dann das Dekorelement verformt (wie in Absatz [0046] beschrieben und in Figur 2c gezeigt). Unter das verformte Dekorelement wird dann ein Trägerprofil (4) durch einen Extrusionsprozess angeformt (wie in Absatz [0047] beschrieben und in Figur 2d gezeigt).

Dies ist unstrittig zwischen den Parteien und auch die Kammer teilt dieses Verständnis des Dokuments D5.

1.2 Die Einspruchsabteilung hatte die Kombination aus Dekorelement (2) und Trägerprofil (4) als Grundkörper im Sinne des Anspruchs angesehen. Basierend auf diesem Verständnis kam sie zum Schluss, dass die in Figur 2d gezeigte fertige Kantenleiste ein auf den Grundkörper (2 und 4) gedrucktes Dekor aufweist (siehe Entscheidungsgründe 28.4.1).

1.2.1 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin argumentierte, dass sich das Kennzeichen des unabhängigen Anspruchs auf den Vorgang des Bedruckens beziehen würde und somit

verlange, dass der Grundkörper erst hergestellt und dann bedruckt werde. Dies werde durch den Ausdruck "auf den Grundkörper ... aufgedruckt" deutlich - im Unterschied zum Ausdruck "auf dem Grundkörper ... aufgedruckt", der sich auf das Ergebnis des Bedruckens bezöge.

Der aus Dekorelement (2) und Trägerprofil (4) bestehende Grundkörper werde in D5 aber erst nach dem Druck gebildet. Daher könne man in D5 nur das Dekorelement (2) als Grundkörper ansehen, der dann aber keine anlegbare Unterseite aufweise, wie es der unabhängige Anspruch aber verlange.

- 1.2.2 Die Kammer teilt hier die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass der Begriff "*auf den Grundkörper aufgedruckt ist*" sich nicht eindeutig und zweifelsfrei auf den Vorgang des Bedruckens bezieht, sondern damit auch das Ergebnis des Bedruckens gemeint sein kann.

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Dativ und Akkusativ häufig vertauscht. Ob es sich um die Bewegung/den Vorgang handelt oder um einen Zustand wird häufig nur aus dem Kontext bzw. weiteren sprachlichen Unterscheidungen klar. Im konkreten Fall würde man daher unterscheiden zwischen "auf dem Grundkörper aufgedruckt ist" (Zustand) und "auf den Grundkörper aufgedruckt wird" (Vorgang). Der Anspruchswortlaut verwendet zwar den Dativ, gleichzeitig als Hilfsverb aber "ist" so dass streng grammatikalisch die beiden Alternativen Zustand/Vorgang vermischt werden.

- 1.2.3 Aus dem Wortlaut des Anspruchs ist daher nicht ableitbar, zumindest nicht eindeutig und zweifelsfrei, wann der Druck des Dekors bei der im Streitpatent

beanspruchten Kantenleiste erfolgen muss. Der Anspruch verlangt zweifelsfrei nur, dass die fertig hergestellte Kantenleiste bedruckt ist. Daher kann auch erst das Dekor auf eine Folie gedruckt werden, die dann im Anschluss mit einem anderen Grundkörperabschnitt zum Grundkörper verbunden werden kann.

Damit fällt auch die Kantenleiste aus Figur 2d der D5 unter den Wortlaut des unabhängigen Anspruchs gemäß Hauptantrag - so wie es die Einspruchsabteilung entschieden hatte.

- 1.3 Die Kammer sieht daher keinen Grund, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen.

Hilfsantrag 1a

2. Anspruch 1 dieses Antrags unterscheidet sich vom Hauptantrag dahingehend, dass
- der Grundkörper als "*zuvor als Extrusionsprofil aus Kunststoff gefertigter*" Grundkörper spezifiziert wird; und
 - das Merkmal "*das Dekor bedeckt die Oberseite des Grundkörpers der Kantenleiste vollflächig*" hinzugefügt wurde.
3. Der Hilfsantrag 1a wurde von der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin mit ihrer Beschwerdebegründung erstmals vorgelegt, so dass seine Zulassung den Bestimmungen des Artikels 12 VOBK unterliegt.
- 3.1 Es ist unstrittig zwischen den Parteien, dass die Umformulierung des kennzeichnenden Teils als Änderung im Sinne von Artikel 12(4) VOBK anzusehen ist.

- 3.2 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin argumentierte, dass sie erst durch die schriftliche Entscheidung verstehen habe können, dass der Zeitpunkt des Bedruckens des Grundkörpers relevant sei. Somit sei es ihr erstmalig mit der Beschwerdebegründung möglich gewesen, den Hilfsantrag 1a vorzulegen, in dem dieser Zeitpunkt zweifelsfrei definiert werde.
- 3.3 Die Kammer kann dieser Argumentation nicht folgen.
- 3.3.1 Die Einspruchsabteilung hatte in der Ladung vom 11. August 2021 unter Punkt 19.3 ausgeführt, dass das Dokument D5 neuheitsschädlich sei. Dabei verstand die Einspruchsabteilung die Kombination aus Trägerkörper (4) und Dekorelement (2) als Grundkörper im Sinne des Streitpatents. Ferner führte sie aus, dass auch in D5 *"das Dekor (3) auf dem Dekorelement (2) aufgedruckt wird"*.
- 3.3.2 Dieser vorläufigen Meinung folgte die Einspruchsabteilung dann auch in ihrer Entscheidung in Abschnitt 28.4.1, so dass mit der schriftlichen Entscheidung kein überraschender neuer Sachverhalt von der Einspruchsabteilung aufgeworfen wurde. Ganz im Gegenteil folgte die Einspruchsabteilung vollumfänglich ihrer mit dem Ladungsbescheid am 11. August 2021 kommunizierten vorläufigen Auffassung.
- 3.3.3 In der schriftlichen Entscheidung nimmt die Einspruchsabteilung zwar dezidiert unter Punkt 28.4.3 auch dazu Stellung, ob dem Anspruch eine zeitliche Abfolge des Bedruckens und Herstellens des Grundkörpers zu entnehmen sei, die am Endprodukt erkennbar sein könnte, und verneint dies letztlich.

Diese Auseinandersetzung mit einem vorgebrachten Argument entspricht jedoch keinem neuen Sachverhalt an sich, sondern entkräftet nur ein von der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin vorgebrachtes Argument. Am Sachverhalt - nämlich dass D5 neuheitsschädlich für den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß Hauptantrag ist - ändert dies nichts.

- 3.4 Zudem spezifiziert der Hilfsantrag 1a nicht nur den Zeitpunkt des Bedruckens, sondern verlangt im unabhängigen Anspruch auch, dass das Dekor die Oberseite des Grundkörpers der Kantenleiste vollflächig bedeckt. Die Erstreckung des Dekors ist jedoch völlig unabhängig vom Zeitpunkt des Bedruckens, so dass die Aufnahme dieses Merkmals nicht darauf beruhen kann, dass die Relevanz des Zeitpunkts des Bedruckens erst mit der schriftlichen Entscheidung für die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin erkennbar wurde.
- 3.5 Die Kammer sieht Hilfsantrag 1a daher lediglich als einen weiteren Versuch an, sich vom neuheitsschädlichen Dokument D5 abzusetzen. Der Hilfsantrag 1a hätte daher bereits in Reaktion auf die Ladung der Einspruchsabteilung eingereicht werden können und müssen, in der der Neuheitseinwand gegenüber D5 durch die Einspruchsabteilung begründet wurde.
- 3.6 Die Kammer ließ daher den erst im Beschwerdeverfahren vorgelegte Hilfsantrag 1a gemäß Artikel 12(6) VOBK nicht mehr zum Verfahren zu.

Hilfsantrag 1b

4. Hilfsantrag 1b entspricht dem im Einspruchsverfahren diskutierten Hilfsantrag 1.

Der unabhängige Anspruch dieses Antrags verlangt ausgehend vom Hauptantrag zusätzlich, dass der Grundkörper "*aus Kunststoff und/oder Metall und/oder Holz und/oder Glas gefertigt*" ist.

5. Die Einspruchsabteilung kam zu der Entscheidung, dass Dokument D5 auch für den im unabhängigen Anspruch des Hilfsantrags 1b definierten Gegenstand neuheitsschädlich sei (Artikel 54 EPÜ), da auch die aus D5 bekannte Kantenleiste einen Grundkörper aus Kunststoff aufweise (Entscheidungsgründe 29).
- 5.1 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin argumentierte, dass in D5 nur das Dekorelement 2 bedruckt werde und entsprechend nur das Dekorelement 2 als Grundkörper verstanden werden könne. Dieses Dekorelement weise aber keine freiliegende Unterseite auf, da an seiner Unterseite der Trägerkörper (4) angebracht sei. Daher sei D5 nicht neuheitsschädlich.
- 5.2 Wie zum Hauptantrag bereits ausgeführt, teilt die Kammer das Verständnis der Einspruchsabteilung, dass in D5 die Kombination aus Dekorelement (2) und Trägerkörper (4) den Grundkörper im Sinne des Streitpatents bilden. Dieser Grundkörper ist am Ende der Herstellung der Kantenleiste bedruckt und weist eine freiliegende Unterseite auf, die später bei der Herstellung eines Möbelstücks an dieses anlegbar ist.
- 5.3 Ferner ist auch der Grundkörper der in D5 in Figur 2d gezeigte Kantenleiste "*aus Kunststoff und/oder Metall und/oder Holz und/oder Glas gefertigt*".

- 5.3.1 Es ist unstrittig, dass das Dekorelement (2) aus Kunststoff gefertigt wird, wie explizit in Absatz [0018] von D5 offenbart wird.
- 5.3.2 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin argumentierte jedoch, dass in Absatz [0016] von D5 zwar beschrieben werde, dass das Dekorelement und der Trägerkörper im Koextrusionsverfahren gefertigt werden, dies aber nicht impliziere, dass auch der Trägerkörper aus Kunststoff hergestellt sei. Denkbar wäre auch, eine Kunststofffolie und ein Metallprofil zu koextrudieren. Entsprechend zeige D5 daher nicht eindeutig und zweifelsfrei, dass der komplette Grundkörper aus Kunststoff gefertigt sei.
- 5.3.3 Die Kammer sieht dieses Argument aus den folgenden Gründen als nicht überzeugend an:
- a) Zum einen würde ein koextrudierter Grundkörper mit einem Dekorelement aus Kunststoff und einem Trägerkörper aus Metall ebenfalls unter den unabhängigen Anspruch dieses Antrags fallen, da dieser in einer der und/oder-Varianten auch umfasst, dass der Grundkörper "*aus Kunststoff und Metall*" gefertigt ist.
 - b) Zum anderen aber ist die Kammer überzeugt, dass D5 implizit offenbart, dass in D5 beide extrudierten Bestandteile der Kantenleiste (Dekorelement und Trägerkörper) aus Kunststoff gefertigt sind. Die in Figur 1 dargestellte Produktionsanordnung zeigt einen ersten Extruder für den Trägerkörper und einen zweiten Extruder für das Dekorelement, die annähernd identisch dargestellt sind und daher implizit gleiche Ausgangsmaterialien verwenden. Wenn das Dekorelement aus Kunststoff extrudiert

wird (was explizit in Absatz [0018] offenbart ist; "Kunststofffolie"), ist für den Fachmann eindeutig und zweifelsfrei offenbart, dass auch der Trägerkörper aus Kunststoff gefertigt ist.

- 5.4 Die Kammer teilt daher die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass D5 auch für den Hilfsantrag 1b neuheitsschädlich ist.

Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 2a

6. In Hilfsantrag 2 wird konkretisiert, dass der Grundkörper *"ein Extrusionsprofil aus Kunststoff ist, wobei der Grundkörper aus Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS), Polycarbonat (PC), Styrolbutadien (SB) Polyethylenterephthalat (PET) und/oder Polymethylmetacrylat (PMMA) gefertigt"*.

Im Hilfsantrag 2a wird zudem verlangt, dass *"sich eine Dicke des Grundkörpers in Richtung einer Breite verändert"*.

7. Die Einspruchsabteilung entschied unter anderem, dass der Gegenstand des Hilfsantrags 2 ausgehend von D5 nicht erfinderisch sei (Artikel 56 EPÜ), da die Wahl eines geeigneten Kunststoffes aus der im unabhängigen Anspruch angegebenen Aufzählung naheliegend sei (Entscheidungsgründe 31.1).

In Hinblick auf den Hilfsantrag 2a entschied die Einspruchsabteilung, dass die abgerundeten oberen Kanten der aus D5 bekannten Kantenleiste als eine sich in Richtung der Breite ändernden Dicke des Grundkörpers verstanden werden können (Entscheidungsgründe 32.1).

Die Materialwahl wurde analog zum Hilfsantrag 2 als naheliegend angesehen (Artikel 56 EPÜ).

7.1 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin argumentierte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, dass der aus D5 bekannte Grundkörper nicht aus beliebig gewählten Kunststoffen hergestellt werden könne, sondern nur wenige, ganz bestimmte Kombinationen von Kunststoffen dazu geeignet seien, so wie in D5 beschrieben koextrudiert zu werden.

7.2 Aus Sicht der Kammer stellen die im Anspruch genannten Materialien fachübliche Kunststoffe dar, die ein Fachmann für eine Fertigung der aus D5 bekannten Kantenleiste verwenden kann und würde. Mit der Angabe "*aus Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS), Polycarbonat (PC), Styrolbutadien (SB) Polyethylenterephthalat (PET) und/oder Polymethylmetacrylat (PMMA) gefertigt*" wird letztlich nur eine geringfügige Einschränkung vorgenommen, da der überwiegende Großteil existierender Kunststoffprodukte, die durch Extrusion hergestellt werden, aus gerade diesen Materialien besteht.

Die Kammer sieht es daher nicht als erfinderisch an, einen gängigen Kunststoff für den Grundkörper der D5 zu wählen.

7.2.1 Nachdem das Streitpatent selbst in Absatz [0021] dieses Fachwissen des Fachmanns bestätigt und ausführt, dass die im Anspruch genannten Kunststoffe "*insbesondere für eine Verarbeitung im Wege der Extrusion und/oder der Koextrusion wirtschaftlich und besonders gut verarbeitbar sind*", kann die Behauptung der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin nicht überzeugen,

man könne die meisten dieser Kunststoffe gerade nicht miteinander bei einem Koextrusionsprozess kombinieren.

- 7.2.2 Auch die Behauptung der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin, man könne nicht jeden Kunststoff bedrucken, ist ohne entsprechende Nachweise für diese Behauptung nicht überzeugend. Insbesondere ist für die Kammer nicht nachvollziehbar, warum die im Streitpatent genannten Kunststoffe im Rahmen der Erfindung bedruckt werden können, aber in D5 ein und derselbe Kunststoff dafür ungeeignet sein sollte.
- 7.2.3 Daher sieht die Kammer keinen Grund, warum sie von der Entscheidung der Einspruchsabteilung zu den Hilfsanträgen 2 und 2a abweichen sollte.
- 7.3 Nachdem der erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer substantiierte Vortrag zur erfinderischen Tätigkeit in der Sache nicht überzeugt, kann offen bleiben, ob dieser Vortrag zu den Hilfsanträgen 2 und 2a noch zum Verfahren zugelassen werden kann (Artikel 13(2) VOBK).

Hilfsantrag 2b

8. Im unabhängigen Anspruch des Hilfsantrags 2b wird über den Hilfsantrag 2a hinausgehend verlangt, dass das Dekor "*die Oberseite des Grundkörpers der Kantenleiste vollflächig bedeckt*".
9. Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Gegenstand des Hilfsantrags 2b ausgehend von D5 nicht erfinderisch sei. Auch die aus D5 bekannte Kantenleiste weise ein Dekor auf, das die Oberseite des Grundkörpers vollflächig bedeckt. Die Wahl eines geeigneten

Kunststoffes aus der im unabhängigen Anspruch angegebenen Aufzählung ist analog zu den Hilfsanträgen 2 und 2a naheliegend (Artikel 56 EPÜ).

- 9.1 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin argumentierte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, dass das vollflächige Dekor in Kombination mit der Auswahl eines geeigneten Kunststoffs zur Fertigung des Grundkörpers nicht nahegelegt sei. Insbesondere verwies sie auf einen vermeintlichen Synergieeffekt, da durch die Materialwahl ein vollflächiges Dekor erst möglich werde, das auch auf gekrümmten Flächen (wie beispielsweise auf der Ausrundung der Kante) aufgebracht werden könne.
- 9.2 Die Kammer stellt fest, dass die aus D5 bekannte Kantenleiste auch so bedruckt wird, dass das Dekor die Oberseite des Grundkörpers der Kantenleiste vollflächig bedeckt - so wie es die Einspruchsabteilung auch in ihrer Entscheidung gesehen hatte (Entscheidungsgründe 33.1.1).
- 9.2.1 Die Kammer teilt in diesem Zusammenhang auch die Definition der "Oberseite", die die Einspruchsabteilung verwendete: Als Oberseite des Grundkörpers sind alle Flächen anzusehen, die bei einer Blickrichtung von oben auf die in Figur 2d dargestellte Kantenleiste sichtbar sind, d. h. beginnend vom äußeren Ende der Ausrundung auf der linken Seite über die Plateaufläche der Kantenleiste bis zum äußeren Ende der Ausrundung auf der rechten Seite. Diese Fläche entspricht der Oberfläche (2a) des Dekorelements (2), das vollflächig das Dekor (3) aufweist.
- 9.2.2 Auch das Argument der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin, dass in D5 kein Flächendruck

beschrieben werde, kann nicht überzeugen. Der unabhängige Anspruch des Hilfsantrags 2b verlangt, dass das Dekor die Oberseite vollflächig bedeckt, was aber nicht zwingend verlangt, dass die komplette Fläche bedruckt wird. Nachdem das Dekor nicht näher spezifiziert wird, könnte beispielsweise auch eine Holzmaserung als Dekor verwendet werden, bei der die dunklen Bestandteile aufgedruckt werden, so dass ein vollflächiges Dekor entsteht, aber nicht die komplette Fläche bedruckt wird.

In jedem Fall aber wird in D5 die Erstreckung des Dekors in den Figuren gezeigt: Das mit dem Bezugszeichen 3 in Figur 2b und 2d gezeigte Dekor erstreckt sich über die gesamte Oberseite des Dekorelements 2 und bedeckt daher diese Oberseite ebenfalls vollflächig.

- 9.2.3 Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß Hilfsantrag 2b unterscheidet sich daher von der aus D5 bekannten Kantenleiste (wie schon die Hilfsanträge 2 und 2a) lediglich dahingehend, dass als Kunststoff für den Grundkörper eines der Materialien Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS), Polycarbonat (PC), Styrolbutadien (SB), Polyethylenterephthalat (PET) und/oder Polymethylmetacrylat (PMMA) verwendet wird.
- 9.3 Die Wahl eines dieser Kunststoffe zur Herstellung der aus D5 bekannten Kantenleiste ist jedoch aus den bereits zu den Hilfsanträgen 2 und 2a ausgeführten Gründen nicht erfinderisch.
- 9.3.1 Die Kammer kann hierbei keinen überraschenden Synergieeffekt erkennen: Die im Anspruch genannten Kunststoffe sind dem Fachmann bekannt - auch

hinsichtlich ihrer Eignung zum Bedrucken (siehe Punkt 7.2.2).

- 9.3.2 Diese Eignung ist dabei aus Sicht der Kammer unabhängig von der Form der Oberfläche, da es keinen nachvollziehbaren Grund gibt, warum die Druckfarbe auf einer ebenen Fläche besser haften sollte als auf einer gekrümmten Fläche. Gekrümmte Flächen erfordern allenfalls andere Druckverfahren, die aber im Anspruch nicht spezifiziert werden.
- 9.4 Die Kammer sieht daher auch beim Hilfsantrag 2b keine Veranlassung, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen.
- 9.5 Nachdem auch dieser erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer substantiierte Vortrag zur erfinderischen Tätigkeit in der Sache nicht überzeugt, kann offen bleiben, ob dieser Vortrag noch zum Verfahren zugelassen werden kann (Artikel 13(2) VOBK).

Hilfsantrag 2c

10. Im unabhängigen Anspruch des Hilfsantrags 2c wird über den Hilfsantrag 2b hinausgehend verlangt, dass der Übergangsabschnitt "*an einen Rand des Grundkörpers unmittelbar angrenzt*".
11. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass auch in D5 die als Ausrundungen ausgebildete Übergangsabschnitte an den Rändern des Grundkörpers angrenzen (Entscheidungsgründe 33.4).
- 11.1 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin argumentierte, dass die Figuren der D5 nur schematische Darstellungen

seien und kein eindeutiger oberer Rand definiert werden könne, wie man auch der Figur 1 des Streitpatents entnehmen könne, da hier nur ein unterer Rand klar definiert sei.

11.2 Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht anschließen.

11.2.1 Auch wenn die Figuren der D5 nur schematisch sind, so ist doch darauf deutlich zu erkennen, dass der Grundkörper ausgerundete Kanten aufweist und sich das Dekor (3) über die komplette Oberseite erstreckt.

11.2.2 In Hinblick auf die Frage, wie der obere Rand des Grundkörpers definiert wird, muss aus Sicht der Kammer die im Streitpatent verwendete Definition des oberen Randes (OR) herangezogen werden:

- a) Figur 1 zeigt entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin mit dem Bezugszeichen OR einen oberer Rand eines Profils mit ausgerundeten Kanten. In Figur 1 des Streitpatents fällt dieser angesichts der fehlenden Seitenwand mit dem unteren Rand (UR) des Profils zusammen (in der Figur durch "OR=UR" bezeichnet).
- b) Figur 3 zeigt ein zu Figur 1 ähnliches Profil, das jedoch an Stelle der Ausrundung eine scharfkantige Fase unter 45° aufweist. Auch hier entspricht analog zu Figur 1 der obere Rand dem unteren Rand ("OR=UR"). In Figur 4 weist die analog abgefaste Kantenleiste dagegen eine größere Dicke auf, so dass der obere Rand (OR) nach oben beabstandet zum unteren Rand (UR) zu liegen kommt. In beiden Fällen ist der obere Rand aber der Ort, an dem die Fase

(3'') seitlich endet und in die Seitenwand (sofern vorhanden) übergeht.

c) Daher sieht die Kammer in D5 als oberen Rand den Ort an, an dem die Ausrundung des Grundkörpers in die Seitenwand übergeht bzw. seitlich endet. Die Kammer teilt daher das Verständnis der Einspruchsabteilung wie in den Entscheidungsgründen 33.4.1 mit Hilfe der dort abgebildeten Figur dargelegt.

11.2.3 Das Dekor (3) erstreckt sich auch in D5 bis zum Übergang der Ausrundung zur Seitenwand, so dass auch in D5 der Übergangsabschnitt an einen Rand des Grundkörpers unmittelbar angrenzt.

11.3 Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß Hilfsantrag 2c unterscheidet sich daher (wie zuvor auch schon die Hilfsanträge 2, 2a und 2b) von der aus D5 bekannten Kantenleiste lediglich dahingehend, dass als Kunststoff für den Grundkörper eines der Materialien Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS), Polycarbonat (PC), Styrolbutadien (SB), Polyethylenterephthalat (PET) und/oder Polymethylmetacrylat (PMMA) verwendet wird.

11.4 Die Wahl eines dieser Kunststoffe ist jedoch aus den bereits zu den Hilfsanträgen 2, 2a und 2b ausgeführten Gründen nicht erfinderisch.

Die Kammer sieht daher auch beim Hilfsantrag 2c keine Veranlassung, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen.

- 11.5 Nachdem auch dieser erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer substantiierte Vortrag zur erfinderischen Tätigkeit in der Sache nicht überzeugt, kann offen bleiben, ob dieser Vortrag noch zum Verfahren zugelassen werden kann (Artikel 13(2) VOBK).

Hilfsantrag 3

12. Im unabhängigen Anspruch des Hilfsantrags 3 wird im Unterschied zu den höherrangigen Anträgen an Stelle der Kantenleiste an sich ein Möbelstück mit einer derartigen Kantenleiste beansprucht, wobei die Kantenleiste die Merkmale gemäß Hauptantrag aufweist und *"wobei die Kantenleiste mit ihrer Unterseite an einer Kante des als Möbelplatte ausgebildeten Möbelstücks aufgebracht ist, sodass ein Rand des Grundkörpers der Kantenleiste bündig an einer Oberseite der Kante des Möbelstücks anliegt, wobei ein auf der Unterseite des Möbelstücks entstehender Überstand aufgrund eines Übermaßes der Kantenleiste weniger als 0,7 mm beträgt oder der Überstand nachträglich im Wege einer spanabhebenden Nachbearbeitung entfernt ist, sodass die Kantenleiste bündig mit der Unterseite des Möbelstücks abschließt."*
13. Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Wortlaut des Anspruchs es offenlasse, ob die Kantenleiste erst am Möbelstück angebracht werde, nachbearbeitet werde und dann mit Dekor bedruckt werde, oder aber ob die Randleiste erst bedruckt und dann an der Platte angebracht werde (Entscheidungsgründe 35.1). Die erste Alternative werde nicht in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart, so dass der Hilfsantrag 3 unzulässig geändert sei (Artikel 123(2) EPÜ).

- 13.1 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin argumentierte, dass durch die Bedingung "*sodass ein Rand des Grundkörpers bündig ist*" eine kausale Abfolge dahingehend verlangt werde, dass die Leiste erst bedruckt und dann montiert werde, d. h. die von der Einspruchsabteilung als nicht offenbart angesehene Alternative durch den Wortlaut des Anspruchs wirksam ausgeschlossen sei.
- 13.1.1 Die Kammer kann nicht erkennen, warum das bündige Anbringen der Kantenleiste nur im bedruckten Zustand der Kantenleiste möglich sein sollte. Man kann sowohl eine bedruckte Kantenleiste so an der Möbelplatte anbringen, dass der Rand des Grundkörpers bündig ist, als auch die unbedruckte Kantenleiste anbringen und erst dann bedrucken. Entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin kann daher aus dem Anspruchswortlaut, insbesondere aber aus dem Ausdruck "*sodass ein Rand des Grundkörpers bündig ist*" keine Reihenfolge der Fertigungsschritte abgeleitet werden.
- 13.1.2 Tatsächlich wird der Zeitpunkt des Bedruckens nicht im Produktanspruch spezifiziert, so dass die Kammer die Entscheidung der Kammer auch in diesem Punkt vollumfänglich teilt.
- 13.2 Auch dieser Vortrag erfolgte erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer. Nachdem die Kammer aber der Argumentation inhaltlich nicht folgt, kann offen bleiben, ob dieser Vortrag noch zum Verfahren zugelassen werden kann (Artikel 13(2) VOBK).

Hilfsantrag 3a

14. Hilfsantrag 3a verlangt im unabhängigen Anspruch über den Hilfsantrag 3 hinausgehend, dass die Kantenleiste zum Zeitpunkt des Aufbringens an der Möbelplatte bereits bedruckt wurde ("*zuvor bedruckte Kantenleiste*").
15. Die Einspruchsabteilung sah ausgehend von Dokument D9 den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß Hilfsantrag 3a als nahegelegt an (Entscheidungsgründe 36).
- 15.1 Das Dokument D9 offenbart eine Kantenleiste mit einem Grundkörper, dessen Querschnitt annähernd rechteckig ist. Der Grundkörper ist aus marmoriertem Kunststoff mittels eines Extrudierverfahrens hergestellt und oberflächlich mit einem eine Holzmaserung imitierenden Dekor bedruckt.

Die Kantenleiste ist dafür vorgesehen, an einer Platte stirnseitig angeklebt zu werden und eventuelle Überstände anschließend mit Hilfe eines spanabhebenden Nachbearbeitung zu entfernen, so dass die Kantenleiste bündig mit beiden Seiten der Platte abschließt (siehe Seite 3, 2. Absatz)

Dem Dokument kann aber nicht eindeutig und zweifelsfrei entnommen werden, ob die oberen Kanten abgerundet ausgebildet sind, so dass die Oberseite zum Rand des Grundkörpers hin abfallende Übergangsabschnitte aufweist.

Dies ist unstrittig zwischen den Parteien.

- 15.2 Es ist auch unstrittig zwischen den Parteien, dass es für den Fachmann naheliegend ist, die Oberkanten des aus D9 bekannten Profils abgerundet auszubilden, so dass ein Benutzer sich nicht an der Tischkante verletzt.
- 15.2.1 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin argumentierte jedoch, dass der Fachmann beim Ausbilden der abgerundeten Kante das aufgedruckte Dekor zwangsläufig entfernen würde, so dass das marmorierte Material des Grundkörpers zu sehen wäre. Dieser zutage tretende marmorierte Kern erzeuge zwar ein der Bedruckung ähnelndes Bild einer Holzmaserung, doch die durch die abgerundeten Kanten entstandenen Übergangsabschnitte wären dann nicht mehr mit einem aufgedruckten Dekor versehen, wie es der unabhängige Anspruch aber verlange.
- 15.2.2 Die Kammer sieht es als für den Fachmann naheliegend an, bei der Herstellung der Kantenleiste der D9 nicht von einem scharfkantigen, exakt rechteckigen Grundkörper auszugehen, den er erst bedruckt und dann die scharfkantigen Kanten abrundet. Stattdessen würde der Fachmann den Grundkörper bereits mit abgerundeter Kante extrudieren und erst dann bedrucken. Extrusionsverfahren haben gerade den Vorteil, dass die Geometrie des extrudierten Profils nahezu beliebig gewählt werden kann, also auch mit ausgerundeter Kante.
- So erhält der Fachmann eine Kantenleiste bei der der Grundkörper einen Übergangsabschnitt mit aufgedrucktem Dekor aufweist.
- 15.2.3 Der Gegenstand des unabhängigen Anspruch dieses Antrags unterscheidet sich ferner dahingehend von D9, dass bei der Montage die Kantenleiste bündig an der Oberseite

der Platte angelegt wird, so dass der im Zuge der Nachbearbeitung abgetragene Überstand auf der Unterseite entsteht. In D9 wird nur beschrieben, dass eventuelle Überstände spanabtragend abgetragen werden (Seite 3, zweiter Absatz: "beihobeln").

Die Kammer sieht es jedoch als naheliegend an, die Kantenleiste auf der später nicht sichtbaren Unterseite der Platte nachzubearbeiten, was von der Beschwerdeführerin-Patentinhaberin auch nicht bestritten wurde.

- 15.3 So kommt der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß Hilfsantrag 3a, sodass die Kammer keine Veranlassung hat, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen.

Hilfsantrag 4 und Hilfsantrag 4a

16. Der unabhängige Anspruch des Hilfsantrags 4 beansprucht ähnlich zu Hilfsantrag 3 ein Möbelstück mit Kantenleiste, wobei die Reihenfolge der Arbeitsschritte "Bedrucken der Kantenleiste" und "Anbringen der Kantenleiste am Möbelstück" nicht zweifelsfrei definiert wird, da sich der Anspruch nur auf ein Dekor bezieht, das "*auf den Grundkörper der Kantenleiste aufgedruckt ist*", d. h. nur auf das Ergebnis des Bedruckens.

Gleiches gilt für Hilfsantrag 4a.

17. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die Hilfsanträge 4 und 4a unzulässig geändert wurden (Entscheidungsgründe 37 zur Zulassung: "*um den Einwand gemäß Artikel 123(2) EPÜ zu lösen*").

- 17.1 Die Parteien waren sich in der mündlichen Verhandlung einig, dass der gegenüber Hilfsantrag 3a als durchgreifend angesehene Einwand der unzulässigen Änderung auch analog auf die Hilfsanträge 4 und 4a zutrifft.
- 17.2 Die Kammer teilt die Einschätzung der Parteien: Sowohl Hilfsantrag 4, als auch Hilfsantrag 4a wurden aus den bereits zum Hilfsantrag 3 ausgeführten Gründen unzulässig geändert (Artikel 123(2) EPÜ).

Hilfsantrag 4b

18. Die Einspruchsabteilung entschied in Hinblick auf den Hilfsantrag 4b, diesen Antrag zum Verfahren zuzulassen (Entscheidungsgründe 37), sowie dass der Gegenstand dieses Antrags erfinderisch sei ausgehend von D9 als nächstkommendem Stand der Technik (Entscheidungsgründe 38). Sie hielt das Streitpatent daher in geänderter Fassung basierend auf diesem Antrag aufrecht.
- 18.1 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende stellte die Entscheidung der Einspruchsabteilung in Frage, diesen Antrag zum Verfahren zuzulassen (Seite 2 ihrer Beschwerdebegründung, erster Satz des Abschnitts 1).
- 18.1.1 Nach ständiger Rechtsprechung ist es bei einer angefochtenen Ermessensentscheidung der ersten Instanz nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muss bei der Ausübung

dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen.

Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz bei einer Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher bzw. unangemessener Weise ausgeübt hat und damit ihr eingeräumtes Ermessen überschritten hat (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 10. Auflage, V-A-3.4.1).

18.1.2 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende macht keine Gründe geltend, warum die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung methodisch fehlerhaft erfolgte. Die Kammer sieht daher keinen Grund, sich über die Zulassungsentscheidung der Einspruchsabteilung hinwegzusetzen.

18.2 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende macht ferner geltend, dass der unabhängige Anspruch des Hilfsantrags 4b unzulässig geändert worden sei (Artikel 123(2) EPÜ).

Ihre Einwände richten sich dabei gegen die folgenden, im unabhängigen Anspruch genannten Merkmale:

- *"wobei ein maximaler Überstand der Kantenleiste über einen Rand der Kante (7) des Möbelstücks (6) etwa 0,7 mm beträgt", und*
- *"wobei im Wege der spanabhebenden Nachbearbeitung die unten liegende, längsrandseitige Sichtkante der Kantenleiste nachträglich profiliert und abgerundet ist, sodass die Kantenleiste ebenfalls bündig mit*

dem unteren Kantenrand (UR}, d.h. bündig mit der Unterseite (9) des Möbelstückes (6), abschließt".

- 18.2.1 Die Beschwerdeführerin-Patentinhaberin beantragt, diesen erstmals im Beschwerdeverfahren erhobenen Einwand nicht zum Verfahren zuzulassen, da er bereits im Einspruchsverfahren hätte erhoben werden können und müssen.
- 18.2.2 Der Hilfsantrag 4b beruht aus Sicht der Kammer auf dem am 22. Dezember 2021 eingereichten Hilfsantrag 4a. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurde lediglich der Ausdruck "*zuvor bedruckte*" in Zeile 14 des unabhängigen Anspruchs hinzugefügt, um die Reihenfolge des Bedruckens und Anbringens der Kantenleiste an der Möbelplatte klarzustellen.
- 18.2.3 Die von der Beschwerdeführerin-Einsprechenden vorgebrachten Argumente zur Frage der unzulässigen Änderungen betreffen somit Merkmale, die in identischer Form auch schon im am 22. Dezember 2021 eingereichten Anspruchssatz des Hilfsantrags 4a genannt wurden. Der Einwand, diese Merkmale seien in Kombination nicht in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart worden, hätte daher bereits vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erfolgen können, spätestens aber in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erfolgen müssen.
- 18.2.4 Die Kammer ließ den Einwand daher nicht mehr zum Verfahren zu (Artikel 12(4) und (6) VOBK).
- 18.3 Schließlich argumentierte die Beschwerdeführerin-Einsprechende auch, dass der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs des Hilfsantrags 4b ausgehend von D9 nicht erfinderisch sei (Artikel 56 EPÜ).

18.3.1 Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass in D9 nicht erkennbar sei, welche Teile des Grundkörpers mit dem Dekor bedruckt sind und an welchen Teilen der marmorierte Grundkörper zutage tritt, d. h. es ist in D9 nicht zweifelsfrei erkennbar, ob die Oberseite des Grundkörpers der Kantenleiste vom (aufgedruckten) Dekor vollflächig bedeckt wird.

Ausgehend von D9 habe der Fachmann aber keine Veranlassung, die Oberseite des Grundkörpers vollflächig zu bedecken, da die Marmorierung des Grundkörpers es ja ebenfalls erlaubt, die Holzmaserung zu imitieren.

18.3.2 Die Beschwerdeführerin-Einsprechende argumentierte, dass die Einspruchsabteilung den Offenbarungsgehalt der D9 nicht korrekt bestimmt habe. In ihrem Verständnis bedecke das Dekor auch in D9 die vollständige Kantenleiste mit Ausnahme der Stirnseiten. Entsprechend sei die Oberseite des Grundkörpers als eine der vier Seiten des Profils immer vollflächig mit dem Dekor bedeckt.

18.3.3 Die Kammer kann sich dieser Auffassung nicht anschließen.

a) In der Beschreibung der D9 wird auf Seite 4 im letzten Absatz ausgeführt, dass eine Leistenfläche (3) der Profilleiste (1) eine Auflage (4) trägt, die aufgedruckt ist. Auch auf Seite 5 wird im zweiten Absatz erneut "auf eine Leistenfläche 3" im Singular abgestellt.

Nachdem eine Leiste mit rechteckigem Querschnitt vier Leistenflächen aufweist, wird somit hier nur

offenbart, dass eine dieser vier Seiten der Kantenleiste bedruckt ist. Welche der vier Seiten dies ist, bleibt offen. Entsprechend kann nicht geschlussfolgert werden, dass die Oberseite der Kantenleiste die in D9 genannte Leistenfläche ist.

- b) Zudem geht es in D9 ja gerade darum, Bereiche der Oberfläche, in denen das aufgedruckte Dekor durch Nachbearbeitung entfernt wurde, durch die Marmorierung des Kerns zu ersetzen, so dass im Erscheinungsbild alle Flächen der Leiste eine Holzmaserung zeigen. Es ist daher offensichtlich, dass in D9 gerade nicht die komplette Umhüllende mit der bedruckten Auflage versehen ist.
- c) Welche Bereich nun tatsächlich mit einer bedruckten Auflage versehen sind und in welchen Bereichen der marmorierte Kern zutage tritt, kann dem Dokument D9 nicht eindeutig und zweifelsfrei entnommen werden, so wie die Einspruchsabteilung die Offenbarung von D9 letztlich verstanden hatte.
- d) Die Kammer kann daher keinen Fehler der Einspruchsabteilung in der Beurteilung des Dokuments D9 erkennen.

18.3.4 Die Kammer sieht daher keinen Grund, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



H. Jenney

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt