

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 15. Januar 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0190/23 - 3.2.05

Anmeldenummer: 16718337.5

Veröffentlichungsnummer: 3285986

IPC: B29C63/00, B32B37/15

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Herstellung eines dekorativen Profilkörpers,
insbesondere einer Kantenleiste

Patentinhaberin:

SURTECO GmbH

Einsprechende:

MKT Moderne Kunststoff-Technik
Gebrüder Eschbach GmbH
Fritz Egger GmbH & Co. OG
REHAU Industries SE & Co. KG

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 100(c), 101(3)(b), 111(1)
EPÜ R. 115(2)
VOBK 2020 Art. 11, 13(1), 15(3), 15(6)

Schlagwort:

Mündliche Verhandlung und Entscheidung in Abwesenheit der
Patentinhaberin

Patent in der erteilten Fassung - unzulässige Erweiterung (ja)

Hilfsanträge 1 bis 4 und 6 - Neuheit (nein)

Zurückverweisung der Angelegenheit (nein)

Zulassung der Einwände der fehlenden erfinderischen Tätigkeit
ausgehend vom Dokument D48 (ja)

Hilfsanträge 5, 7 bis 12 - erfinderische Tätigkeit (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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0190/23 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 15. Januar 2025

Beschwerdeführerin I:

(Patentinhaberin)

SURTECO GmbH
Am Brühl 6
86647 Buttenwiesen (DE)

Vertreter:

von dem Borne, Andreas
Andrejewski - Honke
Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
An der Reichsbank 8
45127 Essen (DE)

Beschwerdeführerin II:

(Einsprechende 1)

MKT Moderne Kunststoff-Technik
Gebrüder Eschbach GmbH
Herrenhöfer Landstraße 2
99885 Ohrdruf (DE)

Vertreter:

Maikowski & Ninnemann
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Postfach 15 09 20
10671 Berlin (DE)

Beschwerdeführerin III:

(Einsprechende 2)

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

Vertreter:

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

Beschwerdeführerin IV:

(Einsprechende 3)

REHAU Industries SE & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau (DE)

Vertreter:

Grünecker Patent- und Rechtsanwälte
PartG mbB

Leopoldstraße 4
80802 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3285986 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 23. Dezember 2022.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: B. Spitzer
 F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden der Patentinhaberin und der drei Einsprechenden richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, dass das europäische Patent Nr. 3 285 986 (das Patent) unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen gemäß dem Hilfsantrag 7 den Erfordernissen des Übereinkommens genügt.
- II. Nach den jeweiligen Beschwerdebegründungen und der Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden 1 vom 7. September 2023, der Patentinhaberin vom 13. September 2023, der Einsprechenden 2 vom 19. September 2023 erfolgten weitere, die Beschwerdesache betreffende Eingaben der Patentinhaberin vom 8. April 2024, der Einsprechenden 2 vom 29. August 2024, der Einsprechenden 1 vom 15. November 2024, der Patentinhaberin vom 4. Dezember 2024 und der Einsprechenden 3 vom 20. Dezember 2024.
- III. Mit Schreiben vom 8. Februar 2024 erfolgte die Ladung zur mündlichen Verhandlung gemäß Regel 115 (1) EPÜ.
- IV. Mit Schreiben vom 8. Januar 2025 teilte die Patentinhaberin mit, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde.
- V. Am 15. Januar 2025 fand in Abwesenheit der Patentinhaberin eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin I) beantragte im schriftlichen Verfahren, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Einsprüche zurückzuweisen, d.h. das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise beantragte die Patentinhaberin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche gemäß einem der mit ihrer Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 6 aufrecht zu erhalten.

Zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich dieser Anträge wurde hilfsweise die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung beantragt.

Hilfsweise wurde die Zurückweisung der Beschwerden der drei Einsprechenden beantragt, d.h. das Patent in der der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung zugrundeliegenden Fassung gemäß Hilfsantrag 7 aufrechtzuerhalten.

Weiter hilfsweise wurde die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche gemäß einem der mit ihrer Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträge 8 bis 12 beantragt.

Die Einsprechenden 1 bis 3 (Beschwerdeführerinnen II bis IV) beantragten, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

VII. In dieser Entscheidung wird auf die folgenden, im Beschwerdeverfahren zitierten Dokumente Bezug genommen:

D27: GB 2 355 398;
D43: US 606,594 und
D48: DE 42 08 991 A1.

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

"[1.1] Verfahren zur Herstellung eines dekorativen Profilkörpers,
[1.2] insbesondere einer Kantenleiste für die Schmalflächenbeschichtung von Möbelplatten,
[1.3] wobei eine Folie (2) aus thermoplastischem Kunststoff hergestellt wird,
[1.4] wobei die Folie mit einem Dekor bedruckt wird und/oder bedruckt ist,
[1.5] wobei ein Substrat (7) aus thermoplastischem Kunststoff durch Extrusion hergestellt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
[1.6] die bedruckte Folie (2') ohne nachträgliches Aufbringen einer Klebstoff-, Haft- oder Siegelschicht unmittelbar mit dem Substrat (7) unter Bildung des dekorativen Profilkörpers verschweißt wird,
[1.7] indem die Folie (2') im Zuge der Extrusion inline in noch heißem Zustand des Substrats (7) mit dem Substrat (7) verschweißt wird."

Die erteilten Ansprüche 3, 4, 9, 10 und 11 lauten wie folgt:

"3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zu bedruckende Folie (2) als einlagige Folie ausgebildet ist."

"4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die zu bedruckende Folie (2) als mehrlagige Folie ausgebildet ist."

"9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie (2) aus einem Styrol-Blockcopolymer (TPE-S bzs. *[sic]* TPS) besteht, bevorzugt aus der Gruppe SBS, SEBS, SEPS, SEEPS."

"10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie (2) auf Olefinbasis oder einem thermoplastischen Elastomer auf Olefinbasis hergestellt ist, z. B. aus PP, PE, TPE-O bzw. TPO, oder auf Urethanbasis, z. B. aus TPE-U bzw. TPU."

"11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie (2) auf Basis eines Polyacrylates, Polymethylmetacrylates (PMMA) oder eines Alcylmetacrylat-Alcylacrylat-Copolymers oder eines Methylmetacrylat-Butylacrylat-Copolymers oder auf Basis eines Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymers (ABS) oder Polyvinylchlorids (PVC) hergestellt ist."

IX. Hilfsanträge

Ausgehend von dem erteilten Anspruch 1 sind die Merkmale 1.1 und 1.2 im Anspruch 1 des **Hilfsantrags 1** folgendermaßen geändert: "[1.1'] Verfahren zur Herstellung einer Kantenleiste für die Schmalflächenbeschichtung von Möbelplatten". Des Weiteren wurden die Abhängigkeiten in den abhängigen Ansprüchen 4, 10 und 11 geändert.

Dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wurden im Anspruch 1 des **Hilfsantrags 2** am Ende folgende Merkmale hinzugefügt: "dass die Folie (2) auf Olefinbasis oder einem thermoplastischen Elastomer auf Olefinbasis hergestellt ist, z. B. aus PP, PE, TPE-O bzw. TPO, oder auf Urethanbasis, z.B. aus TPE-U bzw. TPU, oder dass die Folie (2) auf Basis eines Polyacrylates, Polymethylmetacrylates (PMMA) oder eines Alcylmetacrylat-Alcylacrylat-Copolymers oder eines Methylmetacrylat-Butylacrylat-Copolymers oder auf Basis eines Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymers (ABS) oder Polyvinylchlorids (PVC) hergestellt ist."

Gegenüber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist das Merkmal 1.3 des Anspruchs 1 des **Hilfsantrags 3** folgendermaßen geändert: "wobei eine Folie (2) aus thermoplastischem Kunststoff hergestellt wird, die eine Dicke von 20 µm bis 900 µm aufweist,".

Dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wurden im Anspruch 1 des **Hilfsantrags 4** am Ende folgende Merkmale hinzugefügt: "wobei die Folie (2) auf Olefinbasis oder auf Basis eines Acryl-Nitril-Butadien-Styrol-Copolymers (ABS) hergestellt ist." Der geänderte abhängige Anspruch 8 des Hilfsantrags 4 lautet folgendermaßen: "Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie aus PP oder PE hergestellt ist."

Anspruch 1 des **Hilfsantrags 5** enthält gegenüber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 und das des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4. Der abhängige Anspruch 8 des Hilfsantrags 5 entspricht dem des Hilfsantrags 4.

Anspruch 1 des **Hilfsantrags 6** entspricht dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, wobei die Merkmale 1.3 und 1.4 folgendermaßen lauten: "wobei eine mehrlagige Folie (2) aus thermoplastischem Kunststoff hergestellt wird, wobei die mehrlagige Folie mit einem Dekor bedruckt wird und/oder bedruckt ist,". Des Weiteren wurden die Abhängigkeiten in den abhängigen Ansprüchen 8 und 9 (entsprechend den erteilten Ansprüchen 10 und 11) geändert.

Anspruch 1 des **Hilfsantrags 7**, der im Einspruchsverfahren als gewährbar erachteten Fassung, lautet folgendermaßen (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind unterstrichen bzw. durchgestrichen, Merkmalsbezeichnungen durch die Kammer eingefügt):

"[1.1'] Verfahren zur Herstellung ~~eines dekorativen Profilkörpers, insbesondere~~ einer Kantenleiste für die Schmalflächenbeschichtung von Möbelplatten,

[1.3'] wobei eine Folie (2) aus thermoplastischem Kunststoff hergestellt wird und die Folie auf einer Folienrolle (3) aufgewickelt wird,

[1.4'] wobei die Folie (2) von der Folienrolle (3) abgewickelt und mit einem Dekor bedruckt wird ~~und/oder bedruckt ist~~ und die bedruckte Folie (2') auf einer Folienrolle (5) aufgewickelt wird,

[1.5] wobei ein Substrat (7) aus thermoplastischem Kunststoff durch Extrusion hergestellt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

[1.6] die bedruckte Folie (2') ohne nachträgliches Aufbringen einer Klebstoff-, Haft- oder Siegelschicht unmittelbar mit dem Substrat (7) unter Bildung des dekorativen Profilkörpers verschweißt wird,

[1.7'] indem die Folie (2') von der Folienrolle (5) abgewickelt und im Zuge der Extrusion des Substrats inline in noch heißem Zustand des Substrats (7) mit dem

Substrat (7) verschweißt wird."

Des Weiteren wurden die Abhängigkeiten in den abhängigen Ansprüchen 4, 10 und 11 geändert.

Der Anspruch 1 des **Hilfsantrags 8** basiert auf dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 7, wobei das Merkmal 1.7' im Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 folgendermaßen geändert worden ist (Änderungen sind unterstrichen):
"indem die Folie (2') von der Folienrolle (5) abgewickelt und im Zuge der Extrusion des Substrats inline in noch heißem Zustand des Substrats (7) ohne weitere Zuführung von Wärme mit dem Substrat (7) verschweißt wird."

Hilfsantrag 9 ist eine Kombination der Hilfsanträge 3, 4 und 7.

Hilfsantrag 10 ist eine Kombination der Hilfsanträge 3, 4 und 8.

Der Anspruch 1 des **Hilfsantrags 11** umfasst neben den Änderungen des Hilfsantrags 1 die Merkmale der erteilten Ansprüche 8 ("dass die Folie (2) auf Basis eines thermoplastischen Elastomers (TPE) hergestellt wird") und 9 (hinsichtlich des Wortlauts siehe Punkt VIII.).

Der **Hilfsantrag 12** ist eine Kombination der Hilfsanträge 3 und 11, wobei das Merkmal 1.5 im Anspruch 1 des Hilfsantrags 12 folgendermaßen lautet:
"wobei ein Substrat (7) aus thermoplastischem Kunststoff aus ABS, PVC, PMMA oder PP durch Extrusion hergestellt wird,"

X. Die Beteiligten haben im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

a) Erteiltes Patent - unzulässige Änderung -
Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ

i) Patentinhaberin

Es liege keine unzulässige Erweiterung vor, da es sich bei den beanstandeten Rückbezügen um offensichtliche Fehler handle, die der Fachmann in sinnvoller Weise auslegen würde. Die fehlerhaften Rückbezüge stellten daher allenfalls einen Klarheitsmangel, jedoch keine unzulässige Änderung dar.

ii) Einsprechende

Der Gegenstand der erteilten abhängigen Ansprüche 4, 10 und 11 gehe über den Offenbarungsgehalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, da der Rückbezug des erteilten Anspruchs 4 auf den erteilten Anspruch 3 und der erteilten Ansprüche 10 und 11 auf den erteilten Anspruch 9 nicht offenbart sei. Die Patentinhaberin habe nicht angegeben, wo in der ursprünglich eingereichten Anmeldung diese Merkmalskombinationen offenbart seien.

b) Hilfsantrag 1 - Neuheit des Gegenstands des
Anspruchs 1 gegenüber den Dokumenten D27, D43 und
D48 (Artikel 54 EPÜ)

i) Patentinhaberin

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 sei gegenüber den Dokumenten D27, D43 oder D48 neu.

Auch wenn der Anspruch 9 des **Dokuments D27** die Extrusion des Trägerstreifens und das Aufbringen der Folie in noch heißem Zustand beschreibe, so sei das Dokument D27 nicht neuheitsschädlich, da zumindest die Merkmale 1.6 und 1.7 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 nicht eindeutig und unzweifelhaft offenbart seien. Es sei nicht offenbart, dass die Folie ohne nachträgliches Aufbringen einer Klebstoff-, Haft- oder Siegelschicht unmittelbar mit dem Substrat verschweißt werde. Entgegen der Beurteilung in der angefochtenen Entscheidung entnehme der Fachmann diese Merkmale auch nicht dem Anspruch 9 in Zusammenschau mit Seite 2, dritter Absatz des Dokuments D27. Es würden nicht zwingend zwei verschiedene Verfahrensvarianten gegenübergestellt, sodass aus den Formulierungen nicht folge, dass in der ersten Variante kein Klebstoff verwendet werde. Vielmehr würde der Fachmann dieser Textstelle entnehmen, dass der Einsatz eines "bonding medium" vorteilhaft und daher vorgesehen sei.

Die Merkmale 1.6 und 1.7 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 seien auch nicht im **Dokument D43** offenbart. Auf Seite 2, Zeilen 50 bis 59 des Dokuments D43 würde zwar die Möglichkeit erwähnt, das Substrat in einem teilflüssigen oder teilfesten Zustand mit der Folie zu verbinden, allerdings würden dazu ausdrücklich beheizte Rollen eingesetzt.

Das **Dokument D48** offenbare nicht die Merkmale 1.4, 1.6, und 1.7 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1. Gemäß der Ausführungsform der Figur 8 des Dokuments D48 sei die Folienbahn nicht explizit bedruckt, so dass das Merkmal 1.4 nicht offenbart sei (siehe Dokument D48, Figur 8, Spalte 11, Zeilen 18 bis 24). Da laut dem Dokument D48 die koextrudierte Folie 11, 12 zunächst durch ein Glättwerk mit Glättwerkswalzen 6, 7, 7' geführt werde,

wobei das Walzenpaar eine Temperatur von 10 °C bis 50 °C, vorzugsweise 15 °C bis 35 °C, aufweise, könne keine Verschweißung im noch heißen Zustand erfolgen (siehe Dokument D48, Figur 6, Anspruch 19, Spalte 10, Zeile 67 bis Spalte 11, Zeile 7), so dass die Merkmale 1.6 und 1.7 nicht offenbar seien.

ii) Einsprechende

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 sei nicht neu gegenüber dem **Dokument D27**. Die Merkmale 1.6 und 1.7 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 seien aus Sicht der Einspruchsabteilung im dritten Absatz der Seite 2 des Dokuments D27 offenbart. Darüber hinaus zeigten die Figuren 3 und 4 und die zugehörige Beschreibung des Dokuments D27 (siehe Dokument D27, Seite 4, Absatz 3) eine Ausführungsform, in der eine Folie ("cover strip 6") auf eine von der Extrusion noch heiße Trägerleiste ("carrier strip 2") aufgepresst werde, wodurch die Oberfläche der Folie schmelze und Folie und Trägerleiste miteinander verschweißt würden, wodurch eine Kantenleiste ("edging strip 1") entstünde.

Entgegen der Behauptung der Patentinhaberin seien im **Dokument D43** die Merkmale 1.6 und 1.7 des Anspruchs 1 unmittelbar und eindeutig offenbart. Dies sei der von der Patentinhaberin zitierten Textstelle unmittelbar und eindeutig zu entnehmen und gehe auch aus Seite 2, Zeilen 20 bis 29 des Dokuments D43 hervor, wonach die bedruckte Folie 9 auf die noch plastische Kunststoffschicht 7 gelegt werde. Demnach sei unmittelbar und eindeutig offenbart, dass die Folie und das Substrat unmittelbar miteinander in Kontakt gebracht und durch die im Substrat vorhandene Wärme verschweißt würden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 sei ebenfalls nicht neu gegenüber dem **Dokument D48**. Insbesondere werde auf die Figur 6 und die zugehörige Beschreibung im Dokument D48 hingewiesen (siehe Dokument D48, Figur 6 und Spalte 10, Zeile 67 bis Spalte 11, Zeile 7). Dort werde von der Folienabwickelwalze die füllstoffhaltige Polyolefinfolie, die nach einer Ausführungsform Farbdruckschichten und/oder eine Lackschicht, Schutzschicht oder Schutzfolie enthalte, zugeführt und mindestens eine Andruckwalze unter Walzendruck mit der koextrudierten Folie vereinigt. Dies erfolge ohne zwischengeschaltete Klebstoff-, Haft- oder Siegelschicht und es werde weder geklebt, gehaftet noch gesiegelt.

- c) Hilfsantrag 2 - Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber den Dokumenten D27 und D48 (Artikel 54 EPÜ)

i) Patentinhaberin

Da die Merkmale 1.6 und 1.7 von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 weder vom Dokument D27 noch vom Dokument D48 vorweggenommen seien, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 aus den gleichen Gründen wie der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 sowohl gegenüber dem Dokument D27 als auch gegenüber dem Dokument D48 neu.

ii) Einsprechende

Für die Offenbarung der Merkmale 1.6 und 1.7 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 in den Dokumenten D27 und D48 werde auf das Vorbringen im Zusammenhang mit dem Hilfsantrag 1 verwiesen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 sei somit gegenüber den

Dokumenten D27 und D48 nicht neu.

- d) Hilfsantrag 3 - Neuheit des Gegenstands des
Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument D27
(Artikel 54 EPÜ)

- i) Patentinhaberin

Die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 zusätzlich
aufgenommene Dickenangabe für die Folie im Bereich von
20 μm bis 900 μm sei im Dokument D27 nicht unmittelbar
und eindeutig offenbart. Im Dokument D27 seien
ausschließlich auf Seite 2, zweiter Absatz Dicken-
angaben offenbart. Diese Angaben seien teilweise
widersprüchlich, da einerseits von einer Dicke bis zu
ungefähr 0,3 mm oder größer und andererseits von einer
minimalen Dicke von ungefähr 1,5 mm gesprochen werde.
Somit seien im Dokument D27 die Merkmale 1.6, 1.7 und
die Foliendicke nicht offenbart, und der Gegenstand von
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 sei gegenüber dem
Dokument D27 neu.

- ii) Einsprechende

Die Behauptung der Patentinhaberin, dass im
Dokument D27 lediglich auf Seite 2 im zweiten Abschnitt
Angaben zur Dicke der Folie gemacht würden und diese
Angaben widersprüchlich seien, sei nicht korrekt. Auf
Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, erster Absatz des
Dokuments D27 werde ausführlich die Figur 1 des
Dokuments D27 beschrieben. In dieser Figur werde
konkret eine Folie ("cover strip 6") mit einer Dicke
von 0,2 mm, also 200 μm , verwendet. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 sei somit gegenüber dem
Dokument D27 nicht neu.

- e) Hilfsantrag 4 - Neuheit des Gegenstands des
Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument D48
(Artikel 54 EPÜ)

- i) Patentinhaberin

Das Dokument D48 offenbart entsprechend dem Vorbringen im Rahmen des Hilfsantrags 1 nicht die Merkmale 1.6 und 1.7 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4, weshalb der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 gegenüber dem Dokument D48 neu sei.

- ii) Einsprechende

Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 werde das Material der Folie weiter eingeschränkt. Das zusätzlich im Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 vorhandene Merkmal, dass die Folie auf Olefinbasis oder auf Basis eines Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymers (ABS) hergestellt ist, sei im Dokument D48, Spalte 10, Zeilen 20 bis 37, offenbart, wo eine Polyolefinfolie beschrieben werde. Für die Merkmale 1.6 und 1.7 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 werde auf die Argumente zum Hilfsantrag 1 verwiesen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 sei somit gegenüber dem Dokument D48 nicht neu.

- f) Hilfsantrag 5 - Neuheit des Gegenstands des
Anspruchs 1 - Zurückverweisung der Angelegenheit -
erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des
Anspruchs 1

- i) Patentinhaberin

Hilfsantrag 5 stelle eine Kombination der Hilfsanträge 3 und 4 dar. Es seien einerseits die Dicke der

Folie und andererseits das Material konkretisiert. Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5 ergebe sich daher aus den Gründen, die zu den Hilfsanträgen 3 und 4 vorgetragen worden seien. Insbesondere führe das Dokument D48, bei welchem die Einspruchsabteilung die Dicke der Folie aus der Gesamtdicke des Kantenbandes und dem Füllstoffdurchmesser der füllstoffhaltigen Folie berechnet habe, nicht zwangsweise zu der beanspruchten Foliendicke.

"Sollte die Beschwerdekammer im Beschwerdeverfahren zu der Auffassung gelangen, dass die angefochtene Entscheidung in Bezug auf die Bewertung der Neuheit zu einem der Hilfsanträge fehlerhaft ist und folglich feststellen, dass der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 neu gegenüber dem Stand der Technik ist, so wäre die Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung und insbesondere zur Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit an die erste Instanz zurückzuverweisen." (siehe Beschwerdebegründung, Punkt X.3.) Insbesondere adressiere die angefochtene Entscheidung nicht die erfinderischen Tätigkeit.

Die aufgezeigten Unterschiede des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 gegenüber dem Stand der Technik begründeten nicht nur die Neuheit, sondern implizierten auch, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

ii) Einsprechende

Das Dokument D48 sei neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5. Das Dokument D48 offenbare neben den bereits besprochenen Merkmalen 1.6 und 1.7 und dem Material der Folie auch

die Foliendicke.

Ein Fachmann, der die Lehren des Dokuments D48 nacharbeite, werde in Abwesenheit expliziter Angaben zur Foliendicke notwendigerweise auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen, um eine zur Ausführung der Erfindung geeignete Foliendicke zu wählen. Die Folie müsse eine gewisse Reißfestigkeit und Flexibilität aufweisen, sodass sich die wählbare Foliendicke zwangsläufig in einem gewissen Dickenbereich bewegen müsse. Der beanspruchte Bereich der Foliendicke zwischen 20 µm und 900 µm decke nahezu die gesamte Bandbreite realisierbarer Foliendicken ab. Dünnere Folien wiesen nicht die erforderliche Reißfestigkeit für die weitere Bearbeitung auf und dickere Folien wären vermutlich zu wenig flexibel.

Ferner liege die Gesamtdicke der Kantenleiste im Dokument D48 im Bereich von 400 bis 4000 µm (siehe Dokument D48, Ansprüche 1 und 3). Daher müsse die Dicke der bedruckten Folie als Teil der Gesamtdicke innerhalb eines Bereiches größer 0 µm bis kleiner 400 µm liegen, um die untere Bereichsgrenze von 400 µm zu verwirklichen. Eine per Extrusion verschweißte Folie erfordere eine Mindestdicke im zweistelligen µm-Bereich, womit das Dokument D48 auch aus diesem Grund die gemäß Hilfsantrag 5 beanspruchte Foliendicke neuheitsschädlich vorwegnehme.

Zusätzlich werde - wie die Einspruchsabteilung festgestellt habe - durch die Füllstoffe eine Foliendicke festgelegt, da gemäß dem Dokument D48, Spalte 5, Zeilen 41 bis 62 die Füllstoffdurchmesser bis zu 100 µm betragen könnten. In Spalte 4, Zeilen 16 bis 18 des Dokuments D48 betrage der Füllstoffdurchmesser bis zu 30 µm.

Ein weiterer Hinweis auf die Foliendicke finde sich im Dokument D48, Spalte 7, Zeile 47, wo eine Schutzfolie, also eine Folie, die per se sehr dünn sei, mit einer Dicke von 20 µm bis 350 µm offenbart werde, so dass davon auszugehen sei, dass die bedruckte Folie der Kantenleiste ebenfalls zumindest in diesem Bereich liege.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 sei somit gegenüber dem Dokument D48 nicht neu.

Die Angelegenheit solle zur Diskussion der erfinderischen Tätigkeit nicht an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 unterscheide sich nach Auffassung der Kammer von dem Dokument D48 in dem Merkmal der Foliendicke im Bereich von 20 µm und 900 µm. Dieser Dickenbereich stelle eine willkürliche Auswahl dar, der gemäß dem Patent keine technische Wirkung aufweise. Selbst wenn sich die Foliendicke aus dem Dokument D48 nicht zwangsläufig ergebe, so sei der beanspruchte Bereich zumindest aus den oben dargelegten Gründen nahegelegt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 sei somit nicht erfinderisch.

g) Hilfsantrag 6 - Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument D48
(Artikel 54 EPÜ)

i) Patentinhaberin

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 werde gegenüber dem des Hilfsantrags 1 dadurch konkretisiert, dass es sich

bei der Folie um eine mehrlagige Folie handelt und diese mehrlagige Folie mit einem Dekor bedruckt wird oder ist. Das Dokument D48 stehe aus den bereits für den Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 vorgetragenen Gründen der Neuheit dieses Anspruchs nicht entgegen, d.h. die Merkmale 1.6 und 1.7 des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 seien im Dokument D48 nicht offenbart.

ii) Einsprechende

Bezüglich des Offenbarungsgehaltes des Dokuments D48 und dem Merkmal einer mehrlagigen Folie schweige die Patentinhaberin in ihrer Beschwerdebegründung. In der Entscheidung der Einspruchsabteilung sei unter Punkt 8.7 der Gründe bereits ausgeführt worden, dass das Dokument D48 eine mehrlagige Folie offenbare. Die strittigen Merkmale 1.6 und 1.7 seien - wie bereits im Rahmen des Hilfsantrags 1 vorgetragen - im Dokument D48 offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 sei somit nicht neu gegenüber dem Dokument D48.

h) Hilfsanträge 7 und 8 - erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 ausgehend vom Dokument D48 (Artikel 56 EPÜ) - Zulassung der Einwände der Einsprechenden

i) Patentinhaberin

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7 beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Einspruchsabteilung habe zutreffend festgestellt, dass der technische Effekt der Unterscheidungsmerkmale darin zu sehen sei, dass durch eine Entkopplung von

Extrudieren, Bedrucken und Zusammenfügen der Kantenleiste das Verfahren flexibler an sich ändernde Anforderungen, wie verschiedene angeforderte Dekors, angepasst werden könne. Daraus ergebe sich die objektive technische Aufgabe, ein wirtschaftlicheres und praktischeres Verfahren für die Herstellung von Kantenleisten bereitzustellen.

Es gehe nicht einfach nur um die Auswahl aus zwei wohlbekannten Möglichkeiten - wie von den Einsprechenden vorgebracht-, sondern die Erfindung beanspruche eine konkrete Merkmalskombination. Ein wesentlicher Aspekt der Erfindung bleibe das Bestreben, eine Folie im Zuge der Extrusion des Substrats in-line in noch heißem Zustand des Substrats mit dem Substrat zu verschweißen. Das bedeute, dass das Substrat, das die Kantenleiste für die Schmalflächenbeschichtung der Möbelplatte darstellt, nicht als Vorprodukt hergestellt und aufgewickelt wird, wie es bei Kantenleisten sonst durchaus üblich ist. Vielmehr verzichte die Erfindung bei der Herstellung der Kantenleiste selbst bzw. bei der Herstellung des Substrats nach dem Extrudieren auf ein Aufwickeln und anschließendes Abwickeln zum Aufbringen der Folie. Kern der Erfindung sei die Überlegung, unmittelbar während der Herstellung der Kantenleiste selbst, nämlich während bzw. nach der Extrusion des Substrats, die bedruckte Folie in noch heißem Zustand des Substrats mit dem Substrat zu verschweißen. Nur bei einem solchen, sehr speziellen Herstellungsverfahren für eine Kantenleiste werde nun erfindungsgemäß vorgeschlagen, eine bedruckte Folie zur Verfügung zu stellen, die ebenfalls durch Extrusion hergestellt wird, die jedoch nach der Extrusion zunächst aufgewickelt und erst anschließend in einem separaten Verfahrensschritt bedruckt wird. Diese werde dann ein weiteres Mal aufgewickelt und stehe auf diese Weise als

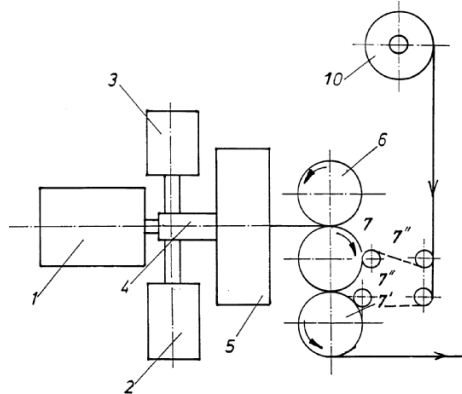
aufgewickelte Folienrolle für die Verbindung mit dem Substrat während der Extrusion des Substrats zur Verfügung. Insofern möge es durchaus zutreffen, dass dem Fachmann bei der Herstellung von bedruckten Folien bekannt sei, diese zunächst durch Extrusion herzustellen und anschließend in einem separaten Prozess zu bedrucken. Darauf komme es im vorliegenden Fall jedoch nicht an. Denn der Fachmann habe gerade bei dem beanspruchten Verfahren keine Veranlassung, diese Überlegung auf das beanspruchte Herstellungsverfahren zu übertragen. Denn bei der Herstellung und Beschichtung der Kantenleiste selbst verzichte das erfindungsgemäße Verfahren gerade auf eine Entkopplung der Prozesse, indem die Kantenleiste unmittelbar während der Extrusion mit der Folie verschweißt wird.

Die Hilfsanträge 8 bis 12 seien mit der Beschwerdeerwiderung vom 13. September 2023 zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt eingereicht worden. Die Einsprechende 2 habe erst mit ihrer Eingabe vom 29. August 2024 darauf reagiert. Die Einsprechenden 2 und 3 hätten zu den Hilfsanträgen keine Stellung genommen. Der Vortrag der Einsprechenden 2 zu den Hilfsanträgen 8 bis 12 sei verspätet und solle bereits aus diesem Grund nicht zum Verfahren zugelassen werden und im Weiteren nicht berücksichtigt werden.

Mit dem Hilfsantrag 8 werde auf Einwände der angeblichen unzulässigen Erweiterung und der angeblichen mangelnden Ausführbarkeit reagiert. Die Ausführungen in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7 gälten unverändert für den des Hilfsantrags 8.

ii) Einsprechende

Das Dokument D48 offenbare eine Folienabwickelwalze (10), von der die Folie (13) abgewickelt werde und dann durch Verschweißen mit dem Substrat (11, 12) vereinigt werde (siehe Dokument D48, Spalte 10, Zeile 67 bis Spalte 11, Zeile 7; Figur 6).



Figur 6 des Dokuments D48

Der einzige Unterschied zwischen dem Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 und der Offenbarung des Dokuments D48 liege darin, dass die Folie von einer Folienrolle abgewickelt, mit einem Dekor bedruckt und die bedruckte Folie auf einer anderen Folienrolle aufgewickelt werde (Merkmale 1.3' und 1.4'). Unabhängig davon, ob die Aufgabe in der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens oder in der Bereitstellung eines wirtschaftlicheren Verfahrens bestehe, wäre der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zum Verfahren nach Anspruch 1 von Hilfsantrag 7 gelangt.

Die Herstellung einer Folie liege im allgemeinen Fachwissen des Fachmannes, ebenso wie das Aufrollen einer Folie zu einer Folienrolle nach dem Herstellungsprozess. Dem Fachmann sei die Herstellung von Folien als Zwischenprodukt für die Produktion von dekorativen Profilkörpern bekannt. Das Verfahren stelle eine von

zwei naheliegenden Alternativen dar, die der Fachmann entsprechend den jeweiligen Vor- und Nachteilen gewählt hätte.

Ferner lehre das Dokument D48 bereits ein Abwickeln einer fertigen, schon bedruckten Folie im Zuge des Verschweißens (siehe Dokument D48, Figur 6, Spalte 10, Zeile 67 bis Spalte 11, Zeile 7). Das impliziere, dass diese Folie zuvor aufgewickelt wurde. Daher hätte der Fachmann bei der Realisierung der Lehre des Dokuments D48 mangels expliziter Offenbarung bzgl. einer möglichen Handhabung einer unbedruckten Folie zwischen der Herstellung und Bedruckung auf die bereits dem Dokument D48 innewohnende und zweckdienliche Lehre zurückgegriffen, ohne erfinderisch tätig zu werden, und hätte die unbedruckte Folie gleichermaßen gehandhabt wie die bedruckte Folie.

Die gleichen Argumente gälten für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 8, so dass sowohl der Gegenstand des Hilfsantrags 7 als der des Hilfsantrags 8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

- i) Hilfsanträge 9 und 10 - erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 ausgehend vom Dokument D48 (Artikel 56 EPÜ)

- i) Patentinhaberin

Der Hilfsantrag 9 bilde eine Kombination des Hilfsantrags 7 mit den Hilfsanträgen 3 und 4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 9 sei gegenüber dem Dokument D48 neu und erfinderisch. Es reiche nicht aus, dass der Fachmann die beanspruchte Foliendicke wählen könnte. Es fehle an einer Veranlassung, gerade diesen

Bereich auszuwählen.

Mit dem Hilfsantrag 10 werde auf Einwände der angeblichen unzulässigen Erweiterung und der angeblichen mangelnden Ausführbarkeit reagiert. Die Ausführungen in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 9 gälten unverändert für den des Hilfsantrags 10.

ii) Einsprechende

Im Dokument D48 werde HDPE (Polyethylen hoher Dichte) als Folienmaterial gelehrt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 9 weise folglich gegenüber dem Dokument D48 zwei Unterscheidungsmerkmale auf, welche einerseits die Dicke der Folie und andererseits das Auf- und Abwickeln der Folie beträfen. Jedes dieser Merkmale könne für sich allein keine erfinderische Tätigkeit begründen, was bereits für die Hilfsanträge 5 und 7 festgestellt worden sei. Es würden naheliegende Lösungen für zwei Teilaufgaben vorliegen. Synergien seien nicht ersichtlich und auch nicht geltend gemacht worden.

Die gleichen Argumente gälten für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 10, so dass sowohl der Gegenstand des Hilfsantrags 9 als der des Hilfsantrags 10 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

j) Hilfsanträge 11 und 12 - erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 ausgehend vom Dokument D48 (Artikel 56 EPÜ)

i) Patentinhaberin

Gegenüber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 sei der Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 durch die Auswahl des Folienmaterials weiter eingeschränkt. Die pauschale Behauptung der Einsprechenden zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11 sei nicht überzeugend.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 12 sei gegenüber dem des Hilfsantrags 11 durch die Foliendicke und das Material des Substrats weiter eingeschränkt. Weder für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11 noch für den des Hilfsantrags 12 sei zu erkennen, weshalb sich diese konkrete Merkmalskombination in naheliegender Weise aus den genannten Dokumenten ergeben solle. Die Tatsache, dass die einzelnen Materialien aus verschiedenen Dokumenten bekannt seien, führe nicht dazu, dass auch die Kombination für den Fachmann nahegelegt sei.

ii) Einsprechende

Es sei nicht ersichtlich, welcher technische Effekt im Hilfsantrag 11 erreicht werde, wenn die Folie aus einem thermoplastischen Elastomer bzw. einem Styrol-Blockcopolymer hergestellt wird oder besteht. Im Patent werde kein technischer Effekt geltend gemacht und die Patentinhaberin habe hierzu auch nicht vorgetragen. Die angegebenen Polymere seien dem Fachmann aus seinem allgemeinen Fachwissen bekannte thermoplastische Elastomere. Die entsprechende Materialwahl sei folglich ein übliches fachmännisches Vorgehen.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 12 enthalte neben den Merkmalen des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11 wieder die Foliendicke und das aus der ursprünglich eingereichten Beschreibung aufgenommene Merkmal, dass

das Substrat aus ABS, PVC, PMMA oder PP durch Extrusion hergestellt wird. Durch Extrusion hergestelltes Polypropylen (PP) sei im Dokument D48 offenbart (siehe Dokument D48, Spalte 1, Zeilen 55 bis 60). Für die Foliendicke sei schon im Zusammenhang mit Hilfsantrag 5 festgestellt worden, dass sie den Gegenstand nicht erfinderisch mache. Für die Einschränkung des Folienmaterials könne auf die Überlegungen zu Hilfsantrag 11 verwiesen werden. Es bestehe keine synergistische Wirkung zwischen der Foliendicke einerseits und dem Material des Substrats andererseits. Es handle sich lediglich um eine nicht erfinderische Merkmalsaggregation.

Entscheidungsgründe

1. Nichtteilnahme der Patentinhaberin an der mündlichen Verhandlung vor der Kammer - Entscheidung in Abwesenheit
 - 1.1 Nach Regel 115 (2) EPÜ kann das Verfahren ohne einen Beteiligten fortgesetzt werden, wenn ein zur mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß geladener Beteiligter vor dem EPA nicht erscheint. Nach Artikel 15 (3) VOBK ist die Kammer nicht verpflichtet, einen Verfahrensschritt einschließlich ihrer Entscheidung aufzuschieben, nur weil ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter in der mündlichen Verhandlung nicht anwesend ist; dieser kann dann so behandelt werden, als stütze er sich lediglich auf sein schriftliches Vorbringen.
 - 1.2 Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt. Mit Schreiben vom 8. Januar 2025, eingegangen am 9. Januar 2025, hat sie mitgeteilt, dass sie nicht an der anberaumten

mündlichen Verhandlung teilnehmen werde. Diese fand in Abwesenheit der Patentinhaberin statt.

- 1.3 Indem die Patentinhaberin nicht an der mündlichen Verhandlung teilnahm, entschied sie sich, die Gelegenheit, ihre Anmerkungen und Gegenargumente mündlich vorzutragen, nicht wahrzunehmen und sich stattdessen auf ihre schriftlichen Ausführungen zu verlassen. Die Kammer war in der Lage, am Ende der mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 15 (6) VOBK eine Entscheidung zu verkünden.
2. Erteiltes Patent - unzulässige Änderung -
Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ
- 2.1 Die Einspruchsabteilung gelangte zu der Auffassung, dass der Gegenstand der erteilten abhängigen Ansprüche 4, 10 und 11 über den Offenbarungsgehalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehe (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 2.1). Der Rückbezug des erteilten Anspruchs 4 auf den erteilten Anspruch 3 und der erteilten Ansprüche 10 und 11 auf den erteilten Anspruch 9 sei unbestritten nicht offenbart und ergebe technisch keinen Sinn.
- 2.2 Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden. Es ist unbestritten, dass die Kombination der Merkmale der erteilten Ansprüche 4 bzw. 10 und 11 in Kombination mit den erteilten Ansprüchen 3 bzw. 9 ursprünglich nicht offenbart ist. Ob (zusätzlich) ein Klarheitsmangel vorliegt, ist diesbezüglich nicht relevant.
- 2.3 Ergebnis

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht der

Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung entgegen.

3. Hilfsantrag 1 - fehlende Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 (Artikel 54 EPÜ)
- 3.1 Die Einspruchsabteilung stellte die fehlende Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 gegenüber jedem der Dokumente D27, D43 oder D48 fest (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 3.6).
- 3.2 Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob die Merkmale 1.6 und 1.7 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 in den Dokumenten D27, D43 und D48 gezeigt sind. Hinsichtlich des Dokuments D48 ist außerdem streitig, ob das Merkmal 1.4 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 offenbart ist.
- 3.3 Die Kammer schließt sich der Auffassung der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden an. Die Argumente der Patentinhaberin überzeugen aus folgenden Gründen nicht.
 - 3.3.1 Der letzte Absatz auf Seite 2 des **Dokuments D27** offenbart, dass nach der Heißextrusion des Trägermaterials ein Abdeckstreifen auf das von der Extrusion noch heiße Trägermaterial aufgebracht wird. Es werden zwei Möglichkeiten offenbart. Entweder der Abdeckstreifen besteht aus einem Material, das sich unter den gegebenen Umständen leicht mit dem Trägermaterial verbindet, oder es wird ein Haftmittel auf die Abdeckfolie aufgebracht. Die erste Alternative offenbart unmittelbar und eindeutig die Verschweißung der Folie 6 mit dem Substrat 2 ohne nachträgliches Aufbringen einer Klebstoff-, Haft- oder Siegelschicht. So sind die Merkmale 1.6 und 1.7 des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags 1 unmittelbar und eindeutig im Dokument D27 offenbart. Auch Anspruch 9, die Figuren 3 und 4 und die zugehörige Beschreibung auf Seite 4, dritter Absatz des Dokuments D27 offenbaren, dass die Folie ohne nachträgliches Aufbringen einer Klebstoff-, Haft- oder Siegelschicht unmittelbar mit dem Substrat verschweißt wird. Eine Offenbarung, dass im Dokument D27 die Verwendung eines "bonding medium" nicht eine Alternative sei, sondern gemäß der Patentinhaberin vielmehr vorteilhaft sei, kann die Kammer dem Dokument D27 auch angesichts der Formulierung auf Seite 2 unten ("either ... or") nicht entnehmen.

- 3.3.2 Dass keine Klebstoff-, Haft- oder Siegelschicht aufgebracht wird, ergibt sich unmittelbar und eindeutig aus der von der Patentinhaberin zitierten Stelle des **Dokuments D43** (siehe Dokument D43, Seite 2, Zeilen 50 bis 59) und aus Seite 2, Zeilen 16 bis 29 des Dokuments D43, wonach die extrudierte Kunststoffschicht 7 auf die rückseitige Schicht 1 aufgebracht und direkt nach der Extrusion der Kunststoffschicht 7 die Schicht 9 auf die Kunststoffschicht 7 "gelegt" wird, im Originaltext "laid". Diese so laminierte Schicht kann danach in den Rollen 4 und 11 weiterbearbeitet werden. Die Rollen 4 und 11 tragen also entgegen der Sichtweise der Patentinhaberin nicht ausschließlich zur Laminierung an sich bei. Die Rollen 4 und 11 werden auch nur fakultativ beheizt, da die laminierte Struktur selbst noch heiß ist, und somit in einem halbflüssigen bzw. halbfesten Zustand ist (siehe Dokument D43, Seite 2, Zeilen 50 bis 59). Das Argument der Patentinhaberin, dass zur Laminierung die beheizten Rollen 4 und 11 erforderlich seien, überzeugt daher nicht.

3.3.3 Die Ausführungsform nach Figur 6 des **Dokuments D48** offenbart unmittelbar und eindeutig die Merkmale 1.4, 1.6 und 1.7 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 (siehe Dokument D48, Spalte 10, Zeile 67 bis Spalte 11, Zeile 7): *"Gemäß der besonders bevorzugten Ausführungsform in Fig. 6 wird von der Folienabwickelwalze (10) die füllstoffhaltige Polyolefinfolie (13), die nach einer Ausführungsform Farbdruckschichten und/oder eine Lackschicht, Schutzschicht oder Schutzfolie enthält, zugeführt und durch mindestens eine Andruckwalze (7'') unter Walzendruck mit der koextrudierten oder mehrschichtextrudierten Folie (11), (12) oder (11, 12, 12') vereinigt."* Die Temperatur der Glättwalzen ist in diesem Zusammenhang nicht widersprüchlich.

3.4 Ergebnis

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist nicht neu gegenüber jedem der Dokumente D27, D43 und D48. Der Hilfsantrag 1 ist wegen fehlender Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 nicht gewährbar.

4. Hilfsantrag 2 - fehlende Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 (Artikel 54 EPÜ)

4.1 Die Einspruchsabteilung stellte die fehlende Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 gegenüber jedem der Dokumente D27 oder D48 fest (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 4.6). Die Patentinhaberin argumentierte, dass die Merkmale 1.6 und 1.7 weder vom Dokument D27 noch vom Dokument D48 vorweggenommen seien. Daher verweist die Kammer auf die Schlussfolgerung zu Hilfsantrag 1, für den die Offenbarung der Merkmale 1.6 und 1.7 in den

Dokumenten D27 und D48 bereits dargelegt worden ist.

4.2 Ergebnis

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 ist sowohl gegenüber dem Dokument D27 als auch gegenüber dem Dokument D48 nicht neu. Der Hilfsantrag 2 ist daher wegen fehlender Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 nicht gewährbar.

5. Hilfsantrag 3 - fehlende Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 gegenüber dem Dokument D27 (Artikel 54 EPÜ)

5.1 Die Einspruchsabteilung kam zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 gegenüber dem Dokument D27 nicht neu sei (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 5.6).

5.2 Die Patentinhaberin bestreitet, dass im Dokument D27 eine Folie mit einer Dicke von 20 µm bis 900 µm offenbart sei. Des Weiteren seien die Merkmale 1.6 und 1.7 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 nicht offenbart.

5.3 Die Kammer schließt sich in Bezug auf die fehlende Neuheit gegenüber dem Dokument D27 der Auffassung der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden an. Im Hinblick auf die Offenbarung der Merkmale 1.6 und 1.7 im Dokument D27 verweist die Kammer auf die entsprechenden Ausführungen zu Hilfsantrag 1 (siehe Punkt 3.). Das Argument der Patentinhaberin, dass die Dickenangaben im Dokument D27 widersprüchlich seien und deshalb nicht offenbart seien, überzeugt aus dem folgenden Grund nicht.

Zwar ist die Offenbarung auf Seite 2, zweiter Absatz

des Dokuments D27 nicht eindeutig, aber - wie die Einsprechende 3 anmerkt - offenbart das Dokument D27 im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel der Figur 1 des Dokuments D27 eine Foliendicke von 0,2 mm, also 200 µm (siehe Dokument D27, Figur 1 und Seite 3, letzter Absatz und Seite 4, erster Absatz) und somit eine Foliendicke im beanspruchten Bereich von 20 µm bis 900 µm.

5.4 Ergebnis

Der Hilfsantrag 3 ist wegen fehlender Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument D27 nicht gewährbar.

6. Hilfsantrag 4 - fehlende Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument D48 (Artikel 54 EPÜ)

6.1 Die Einspruchsabteilung kam zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 gegenüber dem Dokument D48 nicht neu sei (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 6.6)

6.2 Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden. Die Patentinhaberin bestreitet lediglich die Offenbarung der Merkmale 1.6 und 1.7 des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4. Die Offenbarung dieser Merkmale im Dokument D48 wurde bereits für den Hilfsantrag 1 dargelegt (siehe Punkt 3.).

6.3 Ergebnis

Der Hilfsantrag 4 ist wegen fehlender Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument D48

nicht gewährbar.

7. Hilfsantrag 5

7.1 Hilfsantrag 5 - Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gegenüber dem Dokument D48 (Artikel 54 EPÜ)

7.1.1 Die Einspruchsabteilung kam zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 gegenüber dem Dokument D48 nicht neu sei (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 7.3).

7.1.2 Die Kammer schließt sich in Bezug auf die Offenbarung der Foliendicke im Dokument D48 der Auffassung der Patentinhaberin an. Die Argumentation der Einsprechenden, dass das Dokument D48 die Foliendicke offenbart, überzeugt aus folgenden Gründen nicht:

Um fehlende Neuheit nachzuweisen, ist eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung des Anspruchsgegenstands erforderlich, welche die Kammer im Dokument D48 in Bezug auf die beanspruchte Foliendicke nicht erkennen kann. Die Berechnung der Foliendicke anhand der Gesamtdickenangabe für das Kantenband, also dem Substrat und der Folie zusammen, die gemäß dem Dokument D48 zwischen 400 µm und 4000 µm liegt (siehe Dokument D48, Anspruch 3, Beschreibung, Spalte 8, Zeilen 37 bis 67), ist zwar naheliegend, jedoch ergibt sich daraus nicht zwangsläufig die beanspruchte Foliendicke. Auch bei einer Dicke der Kantenleiste im Dokument D48 im unteren Bereich von 400 µm müsste die Foliendicke zwar irgendwo zwischen 0 µm und 400 µm liegen, was aber keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung einer Foliendicke im Bereich von 20 µm bis 900 µm darstellt.

Des Weiteren wird zwar der Fachmann bei der Wahl der

Foliendicke auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen und bei der Wahl der Foliendicke zwischen einer gewissen Reißfestigkeit einerseits und einer gewissen Flexibilität der Folie andererseits abwägen, um eine zur Ausführung der Erfindung geeignete Foliendicke zu wählen. Aber auch dies impliziert nicht zwangsweise, also unmittelbar und eindeutig, die beanspruchte Foliendicke.

Auch der Hinweis auf die Dicke der Schutzfolie im Bereich von 20 µm bis 350 µm im Dokument D48 (siehe Dokument D48, Spalte 7, Zeile 47) greift nicht für einen unmittelbaren und eindeutigen Nachweis, dass die bedruckte Folie im Dokument D48 auch in diesem Bereich liegt. Ebenso wenig überzeugt der Hinweis auf die Größe der Füllstoffpartikel, insbesondere da diese optional sind (siehe Dokument D48, Spalte 4, Zeilen 6 bis 18).

- 7.1.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 ist gegenüber dem Dokument D48 neu.
- 7.2 Antrag der Patentinhaberin auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung
 - 7.2.1 Die Kammer hat entschieden, dem Antrag der Patentinhaberin auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung *"zur weiteren Bearbeitung und insbesondere zur Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit"* (Abschnitt X.3 der Beschwerdebegründung) für den Fall, dass der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 eines der Hilfsanträge 1 bis 6 neu wäre, aus folgenden Gründen nicht stattzugeben.
 - 7.2.2 Gemäß Artikel 111 (1) EPÜ liegt es im Ermessen der Kammer, ob sie in der Sache selbst entscheidet oder die

Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung zurückverweist. Eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung kommt allerdings gemäß Artikel 11 VOBK nur dann in Frage, wenn besondere Gründe dafür sprechen. Besondere Gründe liegen in der Regel vor, wenn das Verfahren vor diesem Organ wesentliche Mängel aufweist.

- 7.2.3 Im vorliegenden Fall liegen keine besonderen Gründe im Sinne von Artikel 11 VOBK vor, die eine Zurückverweisung der Angelegenheit rechtfertigen könnten. Es sind seitens der Patentinhaberin auch keine geltend gemacht worden. Die Einsprechenden sprachen sich gegen eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung aus.
- 7.2.4 Die Diskussion der erfinderischen Tätigkeit geht vom Dokument D48 aus, auf das im Einspruchsverfahren im Rahmen der Neuheit bereits ausführlich eingegangen worden ist. Eine andere Angriffslinie als die ausgehend vom Dokument D48 wird in dieser Beschwerdeentscheidung nicht behandelt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich vom Dokument D48 darin, dass die Folie eine Dicke von 20 µm bis 900 µm aufweist. Dieses Merkmal ist im Zusammenhang mit der Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 bereits ausführlich behandelt worden (siehe Punkt 7.1).
- 7.2.5 Aus diesen Gründen hat die Kammer dem Antrag der Patentinhaberin auf Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung nicht stattgegeben.

7.3 Hilfsantrag 5 - fehlende erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 ausgehend vom Dokument D48 (Artikel 56 EPÜ)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich von dem Dokument D48 in dem Merkmal der Foliendicke im Bereich von 20 µm und 900 µm (siehe Punkt 7.1). Dieser Dickenbereich stellt, wie von den Einsprechenden vorgebracht, eine willkürliche Auswahl dar, die gemäß dem Patent keine besondere technische Wirkung aufweist. Selbst wenn sich die Foliendicke aus dem Dokument D48 nicht zwangsläufig ergibt, so ist der beanspruchte Bereich zumindest aufgrund der im Rahmen der Ausführungen zur Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 dargelegten Erwägungen, insbesondere hinsichtlich der im Dokument D48 offenbarten Gesamtdicke des Kantenbands von 400 µm bis 4000 µm, nahegelegt.

7.4 Ergebnis

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5 beruht ausgehend vom Dokument D48 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Hilfsantrag 5 ist daher nicht gewährbar.

8. Hilfsantrag 6 - fehlende Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber dem Dokument D48 (Artikel 54 EPÜ)

8.1 Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 gegenüber dem Dokument D48 nicht neu sei (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 8.7).

8.2 Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden. Dieser Auffassung widersprach

die Patentinhaberin mit der Begründung, dass bereits die Merkmale 1.6 und 1.7 im Dokument D48 nicht offenbart seien. Diesbezüglich verweist die Kammer auf ihre Ausführungen im Zusammenhang mit dem Hilfsantrag 1 (siehe Punkt 3.).

8.3 Ergebnis

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 6 ist gegenüber dem Dokument D48 nicht neu. Der Hilfsantrag 6 ist daher nicht gewährbar.

9. Hilfsantrag 7 (Hilfsantrag gemäß der im Einspruchsverfahren als gewährbar angesehenen Fassung) - fehlende erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 (Artikel 56 EPÜ)

9.1 Die Einspruchsabteilung kam zu der Schlussfolgerung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7 sei unter anderem nicht nahegelegt ausgehend vom Dokument D48, entweder allein oder unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 9.8).

9.2 Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung und der Patentinhaberin gelangt die Kammer zu der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7 ausgehend vom Dokument D48 aus folgenden Gründen nicht erfinderisch ist.

9.2.1 Unterscheidende Merkmale, technischer Effekt und objektive technische Aufgabe

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7

unterscheidet sich vom Dokument D48 in den Merkmalen 1.3' und 1.4', d.h. darin, dass die Folie von einer Folienrolle abgewickelt, mit einem Dekor bedruckt und die bedruckte Folie auf einer anderen Folienrolle aufgewickelt wird. In Bezug auf die technische Wirkung und die objektive technische Aufgabe teilt die Kammer die Auffassung der Einspruchsabteilung. Die Einspruchsabteilung hat nach Punkt 9.8.4 der Gründe der angefochtenen Entscheidung den technischen Effekt des Auf- und Abwickelns der Folie nach ihrer Herstellung darin gesehen, dass durch eine Entkopplung von Extrudieren, Bedrucken und Zusammenfügen der Kantenleiste das Verfahren flexibler an sich ändernde Anforderungen, wie verschiedene angeforderte Dekors, angepasst werden könne. Daraus leitet die Einspruchsabteilung in Punkt 9.8.7 der Gründe der angefochtenen Entscheidung die objektive technische Aufgabe ab, ein wirtschaftlicheres und praktischeres Verfahren für die Herstellung von Kantenleisten bereitzustellen.

9.2.2 Naheliegen der Lösung ausgehend vom Dokument D48

Die Kammer teilt die Auffassung der Einsprechenden 2, die die Lösung nur in der Auswahl aus zwei wohlbekannten Möglichkeiten sieht, die nicht erfinderisch ist (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 10. Auflage 2022, "Rechtsprechung", I.D.9.21.9b). Insbesondere kann die Folie nach ihrer Herstellung entweder aufgewickelt und für das Bedrucken wieder abgewickelt werden oder alternativ kann die Folie nach ihrer Herstellung direkt bedruckt werden und die bedruckte Folie aufgewickelt werden. Beide Möglichkeiten sind trivial und dem Fachmann sowie dem Laien bekannt.

Die Kammer stellt zudem fest, dass auch die Patentinhaberin zugestanden hat, dass *"dem Fachmann grundsätzlich die Möglichkeit bekannt ist, Folien zu bedrucken und dass auch die Möglichkeit besteht, eine zunächst hergestellte Folie abzuwickeln, zu bedrucken und anschließend wieder aufzuwickeln"* (siehe Beschwerdeerwiderung der Patentinhaberin, Seite 17, dritter Absatz) oder aber, dass die Herstellung von Folien auch als Inline-Produktionsprozess mit integriertem Bedruckungsvorgang erfolgt (siehe Beschwerdeerwiderung der Patentinhaberin, Seite 18, erster und zweiter Absatz).

- 9.2.3 Die Argumentation der Patentinhaberin in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7 überzeugt die Kammer aus folgenden Gründen nicht.

Gemäß der Patentinhaberin habe der Fachmann keine Veranlassung, die Folienherstellung und deren Bedruckung in separaten Prozessen durchzuführen, da *"bei der Herstellung und Beschichtung der Kantenleiste selbst (...) das erfindungsgemäße Verfahren gerade auf eine Entkopplung der Prozesse [verzichtet], indem die Kantenleiste unmittelbar während der Extrusion mit der Folie verschweißt wird."* (siehe Beschwerdeerwiderung der Patentinhaberin, Seite 22, zweiter Absatz).

Die Kammer betont, dass das Merkmal 1.6, also das Verschweißen der Folie unmittelbar während der Extrusion des Substrats, bereits aus dem Dokument D48 bekannt ist. Es stellt sich dem Fachmann also nur die Frage, ob er die dem Verschweißen vorgelagerten Schritte, also die Herstellung und Bedruckung der Folie, in einem Schritt oder in zwei Schritten

durchführt. Ob die Folie dazwischen auf- und wieder gewickelt wird, hat keine Auswirkungen auf das anschließende Verschweißen der Folie mit dem Substrat. Vielmehr wird der Fachmann die jeweiligen Vor- und Nachteile abwägen und eine der beiden bekannten Möglichkeiten auswählen, wie dies auch insbesondere von der Einsprechenden 2 vorgebracht wurde. Die Auswahl zwischen den beiden wohlbekannten Möglichkeiten unter Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile ist naheliegend und nicht erfinderisch (siehe Rechtsprechung, I.D.9.21.9 b)).

Die Patentinhaberin hebt zudem hervor, dass die Erfindung die Kombination dieser Maßnahmen mit dem erfindungswesentlichen Verfahrensschritt, wonach eine Folie mit einem Substrat unmittelbar während der Herstellung des Substrats verschweißt werde, betreffe. Die Kammer wiederholt, dass der erfindungswesentliche Schritt aus dem Dokument D48 bekannt ist, und dass die Kammer kein Zusammenwirken des erfindungswesentlichen Schrittes mit der Art der Folienherstellung und -bedruckung in einem oder zwei Schritten erkennen kann. Es handelt sich lediglich um eine Auswahl zwischen zwei bekannten Möglichkeiten. Wie die Einsprechende 2 argumentiert, kann keine Rede von einer Kombination von speziellen Merkmalen sein, sondern es liegt eine bloße Merkmalsaggregation vor.

9.3 Ergebnis

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7 ist nicht erfinderisch ausgehend vom Dokument D48. Der Hilfsantrag 7 ist daher nicht gewährbar.

- 10. Zulassung der Einwände der Einsprechenden gegen die Hilfsanträge 8 bis 12
- 10.1 Die Patentinhaberin beantragte, die Einwände der Einsprechenden gegen diese Hilfsanträge als verspätet nicht zuzulassen.
- 10.2 Die Kammer hat jedenfalls die auf das Dokument D48 und das allgemeine Fachwissen gestützten Einwände der fehlenden erfinderischen Tätigkeit zum Beschwerdeverfahren zugelassen, da diese Einwände bereits in der angefochtenen Entscheidung im Zusammenhang mit den entsprechenden unterscheidenden Merkmalen der von der Einspruchsabteilung zu beurteilenden Anträge erörtert wurden. Zudem betreffen sie das Vorbringen der Patentinhaberin in der Beschwerdeerwiderung, dass der Anspruchsgegenstand der Hilfsanträge 8 bis 12 diese Einwände ausräume.

Daher hat die Kammer entschieden, die auf das Dokument D48 und das allgemeine Fachwissen gestützten Einwände der Einsprechenden gegen die Hilfsanträge 8 bis 12 gemäß Artikel 13 (1) VOBK im Verfahren zuzulassen.

- 11. Hilfsantrag 8 - fehlende erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 (Artikel 56 EPÜ)
- 11.1 Der Hilfsantrag 8 ist von der Patentinhaberin als Reaktion auf Einwände unter Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 83 EPÜ eingereicht worden. Da auch im Dokument D48 beim Verschweißen von Folie und Substrat keine weitere Zuführung von Wärme erfolgt, treffen hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 8 die gleichen Schlussfolgerungen zu wie für den Gegenstand

des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 7.

11.2 Ergebnis

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 8 ist ausgehend von dem Dokument D48 nicht erfinderisch. Der Hilfsantrag 8 ist somit nicht gewährbar.

12. Hilfsanträge 9 und 10 - fehlende erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 (Artikel 56 EPÜ)

12.1 Die Einsprechende 2 erhebt Einwände der fehlenden erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 9 und des Hilfsantrags 10 gegenüber dem Dokument D48.

12.2 Der Hilfsantrag 9 ist eine Kombination der Hilfsanträge 7 und 5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 9 unterscheidet sich vom Dokument D48 einerseits in dem Merkmal der Foliendicke, das Gegenstand des Hilfsantrags 5 ist, und andererseits in dem Merkmal betreffend das Auf- und Abwickeln der Folie, das im Hilfsantrag 7 beansprucht ist. Beide Merkmale lösen unabhängige Teilaufgaben, die bereits im Rahmen der Hilfsanträge 5 und 7 dargelegt wurden und deren Lösungen, wie oben ausgeführt, jeweils für sich genommen naheliegend sind.

Eine synergistische Wirkung der Unterscheidungsmerkmale wurde im Übrigen nicht geltend gemacht und ist für die Kammer auch nicht erkennbar.

12.3 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 10 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 nur durch das Merkmal, dass das Verschweißen von Folie und Substrat ohne

weitere Zuführung von Wärme erfolgt. Da dies bereits im Dokument D48 der Fall ist, treffen hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 10 die gleichen Schlussfolgerungen zu wie für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 9.

12.4 Ergebnis

Der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 9 und 10 ist ausgehend von dem Dokument D48 nicht erfinderisch. Die Hilfsanträge 9 und 10 sind somit nicht gewährbar.

13. Hilfsanträge 11 und 12 - fehlende erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 (Artikel 56 EPÜ)

13.1 Die Kammer teilt die Auffassung der Einsprechenden, dass weder der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11 noch der des Hilfsantrags 12 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

13.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11 unterscheidet sich vom Dokument D48 in dem Material für die Folie. Die Tatsache, dass *"die Folie auf Basis eines thermoplastischen Elastomers (TPE) hergestellt wird und dass die Folie aus einem Styrol-Blockcopolymer (TPE-S bzs. [sic] TPS) besteht, bevorzugt aus der Gruppe SBS, SEBS, SEPS, SEEPS"* ist nicht mit besonderen Vorteilen oder Wirkungen verbunden. Der Fachmann wäre daher im Rahmen seines fachüblichen Vorgehens ausgehend vom Dokument D48, ohne erfinderisch tätig zu werden, zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11 gelangt.

13.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 12 ist gegenüber dem des Hilfsantrags 11 einerseits durch die Foliendicke und andererseits durch das Material des Substrats weiter eingeschränkt worden. Letzteres ist aus dem Dokument D48 bekannt (siehe Dokument D48, Spalte 1, Zeilen 55 bis 60), so dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 12 vom Dokument D48 in der Foliendicke und in der Wahl des Folienmaterials unterscheidet, die Gegenstand der Hilfsanträge 5 bzw. 11 sind. Wie im Rahmen dieser Hilfsanträge dargelegt, kann die beanspruchte Auswahl des Folienmaterials bzw. der Foliendicke jeweils für sich genommen keine erfinderische Tätigkeit begründen. Eine synergistische Wirkung zwischen den beiden genannten Unterscheidungsmerkmalen ist weder geltend gemacht worden noch für die Kammer ersichtlich.

13.4 Ergebnis

Die Hilfsanträge 11 und 12 sind mangels erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands des jeweiligen Anspruchs 1 nicht gewährbar.

14. Gesamtergebnis

Da der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung entgegensteht und weil die Hilfsanträge 1 bis 12 den Erfordernissen des EPÜ nicht genügen, liegt kein gewährbarer Antrag vor. Daher ist das Patent zu widerrufen (Artikel 101 (3) b) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt