

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. Juli 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0958/05 - 3.2.01

Anmeldenummer: 00984605.6

Veröffentlichungsnummer: 1238205

IPC: F16D 69/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Reibbelag für Nasslauf

Anmelder:

Miba Frictec GmbH, et al

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54

VOBK Art. 10b (1), (3)

Schlagwort:

"Hauptantrag - Neuheit - (verneint)"

"Hilfsantrag - nicht zugelassen (vgl. Pkt 3)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0764/03

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0958/05 - 3.2.01

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 4. Juli 2007

Beschwerdeführer: Miba Frictec GmbH
Dr.-Mitterbauer-Strasse 3
A-4663 Laakirchen (AT)

et al.

Vertreter: Hübscher, Helmut
Patentanwaltskanzlei Hübscher
Postfach 411
A-4010 Linz (AT)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 22. Februar
2005 zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 00984605.6
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Crane
Mitglieder: Y. Lemblé
T. Karamanli

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung vom 22. Februar 2005 hat die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung Nr. 00 984 605.6 zurückgewiesen. Die Zurückweisung erfolgte mit der Begründung, dass die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 im Hinblick auf den Stand der Technik, wie er unter anderem in der Entgegenhaltung

D3: US-A-5 436 045

offenbart ist, nicht die in den Artikeln 52 (1) und 54 EPÜ verlangte Neuheit aufweisen.

II. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung haben die Beschwerdeführerinnen (Anmelderinnen) am 27. April 2005 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung, die am 22. Juni 2005 eingegangen ist, enthielt nur den vorliegenden Hauptantrag.

III. In einer gemäß Artikel 11 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung hat die Kammer ihre vorläufige Auffassung geäußert, wonach sie die Bedenken der Prüfungsabteilung hinsichtlich der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit teile. Gleichzeitig wurde den Beschwerdeführerinnen im letzten Absatz des Bescheids mitgeteilt, dass, wenn sie beabsichtigten noch geänderte Unterlagen vorzulegen, diese spätestens einen Monat vor dem Tag der mündlichen Verhandlung eingereicht werden sollten.

IV. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 4. Juli 2007 statt.

Die Beschwerdeführerinnen beantragten, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen (Hauptantrag) oder auf der Basis des Hilfsantrags, überreicht in der mündlichen Verhandlung, zu erteilen.

V. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag haben folgenden Wortlaut:

1. "Reibbelag für Nasslauf, bestehend aus einem auf einen Träger (6) aufbringbaren, zum Teil mit Harz imprägnierten Gewebe (1), dadurch gekennzeichnet, dass die Porosität des mit Harz imprägnierten Gewebes (1) im Bereich der Reibfläche (4) durch einen geringeren Harzgehalt in einer Oberflächenschicht (h) größer als in der übrigen Schicht ist."

2. "Verfahren zum Herstellen eines Reibbelages nach Anspruch 1, wobei ein Gewebe (1) zum Teil mit flüssigem Harz getränkt und dann das Harz vorzugsweise unter einem Pressdruck auf das Gewebe (1) ausgehärtet wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Harz nach dem Aushärten im Bereich der Reibfläche (4) teilweise mechanisch abgetragen wird."

Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut:

1. "Reibbelag für Nasslauf, bestehend aus einem auf einen Träger (6) aufbringbaren, zum Teil mit Harz imprägnierten Gewebe (1), dadurch gekennzeichnet, dass die Porosität des mit Harz imprägnierten Gewebes (1) im

Bereich der Reibfläche (4) durch einen gegenüber einem Harzanteil von 40 bis 70 % in der übrigen Schicht geringeren Harzgehalt von maximal 12 % in einer Oberflächenschicht (h) größer als in der übrigen Schicht ist."

Der unabhängige Anspruch 2 gemäß Hilfsantrag ist mit dem unabhängigen Anspruch 2 gemäß Hauptantrag identisch.

VI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerinnen, insoweit als es für die vorliegende Entscheidung von Relevanz war, kann wie folgt zusammengefasst werden:

a) Zum Hauptantrag

Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 verlange, dass die Porosität des mit Harz imprägnierten Gewebes im Bereich der Reibfläche durch einen geringeren Harzgehalt in einer Oberflächenschicht größer als in der übrigen Schicht sei. Dieses Merkmal sei mit dem Merkmal des Oberbegriffs des Anspruchs kombiniert, wonach der Reibbelag aus einem mit Harz teilimprägnierten Gewebe bestehe. Entgegen der Ansicht der Prüfungsabteilung könnten diese Merkmale für einen durchschnittlichen Fachmann nur so verstanden werden, dass der Reibbelag durch eine Teilimprägnierung des Gewebes durchgehend porös sei.

Bei objektiver Betrachtung von D3 sei festzustellen, dass dieses Dokument keinen Reibbelag offenbare, der porös sei und aus einem zum Teil mit Harz imprägnierten Gewebe bestehe. Die Textstelle in der Spalte 2, Zeilen 10-15 von D3 beschreibe eine vollständige Imprägnierung der Fasermatrix mit dem Harz. Die von der Prüfungsabteilung zitierte, auf einen Harzabtrag im

Bereich der Reibfläche verweisende Beschreibungsstelle in Spalte 3, Zeilen 4 bis 7 von D3 sage hinsichtlich der Porosität des Reibbelages nichts aus. Hier werde nur festgestellt, dass durch eine Freilegung der Fasern an der Oberfläche die Kapillarwirkung der Fasern verbessert werde. In D3 werde die Fasermatrix durch ein Imprägnierbad aus einem Bindeharz geführt mit dem Ergebnis, dass das Fasermaterial vollständig in das Bindeharz eingebettet werde. Das Harzmaterial fülle den Verbundstoff so aus, dass für Poren kein Platz sei. Aufgrund der Oberflächenspannungen würden selbst die Oberflächenfasern des imprägnierten Gewebes vollständig vom Harz umschlossen. Es entstehe dadurch eine glänzende Oberfläche, die durch einen Bandschleifer geglättet und poliert werden solle (vgl. D3: Spalte 3, Zeilen 1-4).

Demgegenüber gehe der beanspruchte Reibbelag in seinem Oberbegriff von einem ganz anderen Stand der Technik aus, nämlich der Patentschrift US-A-5 662 993 (D4). Bei diesem Reibbelag werde eine minimale Menge an Bindeharz eingesetzt, die als dünne und unregelmäßige Schicht auf der Oberfläche der Gewebestränge aufgenommen werde. Die sich entlang der gesponnenen und verwobenen Fasern erstreckenden Spalte würden nicht mit Bindeharz gefüllt (Teilimprägnierung), so dass die Spalte für eine Struktur mit offenen Freiräumen (Porosität) sorgten und einen Durchflussweg für Schmierflüssigkeit durch das Reibmaterial bildeten. Eine solche Struktur sei in Hinblick auf die Forderung nach einem möglichst geringen hydrodynamischen Reibungsanteil ausschlaggebend und bei dem in D3 beschriebenen Reibbelag nicht vorhanden.

b) Zum Hilfsantrag

Aufgrund von zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführerinnen und seinen Mandantinnen aufgetretenen Abstimmungsschwierigkeiten bei der Abfassung eines geänderten Patentbegehrens habe der Hilfsantrag nicht früher eingereicht werden können. Darüber hinaus verlange der letzte Absatz der mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung der Kammer nur, dass geänderte Unterlagen spätestens einen Monat vor dem Tag der Verhandlung der Kammer vorliegen sollten. Dies bedeute nicht, dass keine neuen Anträge während der mündlichen Verhandlung gestellt werden könnten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ und ist somit zulässig.

2. *Hauptantrag; Neuheit*
 - 2.1 D3 beschreibt einen Reibbelag für Nasslauf, bestehend aus einem auf einen Träger aufbringbaren (Spalte 3, Zeilen 9-14) zum Teil mit Harz imprägnierten Gewebe (vgl. Anspruch 1). Die Imprägnierung erfolgt mit Hilfe einer Harzlösung. Das Gewebe 20 wird mit flüssigem Harz 10 getränkt (vgl. D3: Spalte 2, Zeilen 10-18 und Zeichnung).

Die Ausführungen der Beschwerdeführerinnen bezüglich der Porosität des Reibbelags gemäß D3 haben die Kammer nicht überzeugt. Zuerst ist festzustellen, dass der Anteil an Porosität im Anspruch 1 nicht definiert ist. Auch der

Begriff "zum Teil mit Harz imprägniert" ist ein relativer Begriff ohne klare technische Bedeutung. Der Reibbelag gemäß D3 wird, wie der Reibbelag gemäß der vorliegenden Anmeldung (vgl. Absatz [0014] der Anmeldung), durch Tränkung in eine Harzlösung hergestellt. Selbst wenn, wie in D3 beschrieben, ein Unterdruck über dem Harzbad erzeugt wird, um die kapillare Imprägnierung zu erleichtern (Spalte 2, Zeilen 35-43), enthält ein derart hergestellter Reibbelag immer noch Hohlräume und Poren. Auch die Beschwerdeführerinnen haben eingeräumt, dass es technisch nicht abstreitbar ist, dass bei einem solchen Herstellungsverfahren eine vollständige Auffüllung sämtlicher Poren nicht erreichbar ist. Es ist somit nicht ersichtlich, wie mit einem undefinierten Anteil an Porosität ein Unterschied gegenüber dem aus D3 bekannten Reibbelag bezüglich der Porosität festgestellt werden soll.

D3 beschreibt, dass der Reibbelag 10 nach dem Aushärten im Bereich der Reibfläche geschliffen wird (vgl. Spalte 3, Zeilen 4-7). In dieser Textstelle wird insbesondere erwähnt, dass durch diese Maßnahme eine Freilegung der Fasern an der Oberfläche erfolge und dass dadurch die Kapillarwirkung der Fasern erhöht werde, was für den Nasslauf besonders wertvoll sei. Die Freilegung der Fasern an der Oberfläche des Reibbelages kann nur mit dem Teilabtrag von oberflächigen Harzschichten erklärt werden, wobei die freigelegten Fasern mit dem in den tieferen Schichten verankerten übrigen Gewebe verbunden bleiben. Der Teilabtrag des Harzes an der Reibfläche führt zwangsläufig zu einer Herabsetzung des Harzgehalts in der Oberflächenschicht und zu einer lokalen Erhöhung der Anteile an Freiräumen an dieser Stelle. Es ergibt sich somit eine größere Porosität in

der Oberflächenschicht als in den übrigen Schichten, denn die Porosität ist bekanntlich das Verhältnis vom Hohlraumvolumen zum Gesamtvolumen.

Daraus folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dem in D3 offenbarten Reibbelag nicht neu ist (Artikel 54 EPÜ).

2.2 Die in D3 erwähnte Maßnahme entspricht dem im kennzeichnenden Teil des Verfahrensanspruchs 2 beanspruchten mechanischen Abtrag und führt zu demselben Ergebnis. Dementsprechend ist auch das Verfahren gemäß Anspruch 2 nicht neu.

2.3 Der Hauptantrag ist aus den vorstehenden Gründen nicht gewährbar.

3. *Hilfsantrag; Zulässigkeit*

Nach Artikel 10b (1) der VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebeurteilung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

Der Einwand der mangelnden Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung D3 wurde bereits von der Prüfungsabteilung gemacht. Ihre Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung war auch unter anderem mit mangelnder Neuheit im Hinblick auf D3 begründet. Da Artikel 10a (2) VOBK vorschreibt, dass die

Beschwerdebegründung den vollständigen Sachverhalt des Beteiligten enthalten soll, hätten die Beschwerdeführerinnen nach Ansicht der Kammer den vorliegenden Hilfsantrag in Reaktion auf die Entscheidungsbegründung bereits mit der Beschwerdebegründung einreichen können.

Der Ladungsbescheid der Kammer, in dem ein Zeitpunkt bestimmt wurde, bis zu dem weitere Schriftsätze oder geänderte Unterlagen eingereicht werden sollten, führte zu keiner Reaktion der Beschwerdeführerinnen. Sie nahmen weder inhaltlich Stellung, noch reichten sie geänderte Unterlagen ein.

Die Beschwerdeführerinnen haben als Erklärung dafür, warum der Hilfsantrag nicht früher in das Beschwerdeverfahren eingebracht wurde, lediglich vorgetragen, dass es Abstimmungsschwierigkeiten zwischen dem zugelassenen Vertreter und seinen Mandantinnen gab. Angesichts des dem Verfahren zugrundeliegenden Sachverhalts sind diese von den Beschwerdeführerinnen vorgebrachten Gründe für die verspätete Vorlage des Hilfsantrags nicht stichhaltig, denn verfahrensexterne Umstände werden bei der Beurteilung der Frage, zu welchem Zeitpunkt geänderte Ansprüche im Beschwerdeverfahren einzureichen sind, nicht berücksichtigt (siehe dazu Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 5. Auflage 2006, VII.D.14.2.3.c)). Zu welchem Zeitpunkt Anträge im Beschwerdeverfahren zu stellen sind, und wann sie mit welchen Rechtsfolgen als verspätet anzusehen sind, richtet sich allein nach den Regeln und Gegebenheiten des betroffenen Beschwerdeverfahrens (vgl. T 764/03). Vorliegend hatten die Beschwerdeführerinnen

ausreichend Zeit und Gelegenheit den Hilfsantrag zu einem früheren Zeitpunkt in Reaktion entweder auf die Begründung der angefochtenen Entscheidung oder den Ladungsbescheid der Kammer vorzulegen.

Nach Auffassung der Kammer greift auch die Argumentation der Beschwerdeführerinnen, dass die Formulierung des letzten Absatzes des Ladungsbescheids dahingehend interpretiert werden müsse, dass sie nicht für die Vorlage neuer Anträge während der mündlichen Verhandlung gelte, nicht. Es ist zwar richtig, dass diese Formulierung nicht bedeutet, dass geänderte Unterlagen nach dem von der Kammer festgesetzten Zeitpunkt grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Es steht jedoch im Ermessen der Kammer Änderungen in diesem späten Verfahrensstadium zuzulassen (Artikel 10b (1) VOBK). Wenn die Änderungen allerdings Fragen aufwerfen, deren Behandlung durch die Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist, steht es nicht mehr im Ermessen der Kammer, sie zuzulassen. Vielmehr ergibt sich aus Artikel 10b (3) VOBK die zwingende Rechtsfolge, dass solche Änderungen nicht mehr zugelassen werden und zwar auch nicht, um das Verfahren zur Prüfung des neuen Vorbringens an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Im vorliegenden Fall sind in den Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag einzelne, aus der Beschreibung herausgelöste Merkmale eingefügt worden. Da diese Merkmale keinen Niederschlag in den abhängigen Ansprüchen des bereits dem Prüfungsverfahren zugrunde liegenden Hauptantrags finden, sind sie auch nicht recherchiert worden. Daher wäre eine weitere Recherche für die Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Hilfsantrags

notwendig gewesen. Eine gebührende Prüfung dieser Änderungen hätte deshalb eine Vertagung der mündlichen Verhandlung oder eine Zurückverweisung an die erste Instanz erfordert, um weiteren Stand der Technik zu recherchieren.

Da die Beschwerdeführerinnen keine rechtfertigenden Gründe für die späte Vorlage des Hilfsantrags vorgebracht haben, ist die Kammer zu der Entscheidung gelangt, den Hilfsantrag aus den vorstehenden Gründen nicht mehr in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Vottner

S. Crane