

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 8. April 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1041/06 - 3.3.06  
**Anmeldenummer:** 98100164.7  
**Veröffentlichungsnummer:** 0841588  
**IPC:** G03C 1/74  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren und Vorrichtung zur Vorhangbeschichtung eines bewegten Trägers

**Patentinhaberin:**

ILFORD Imaging Switzerland GmbH

**Einsprechende:**

Bachofen+Meier AG

**Stichwort:**

Vorhangbeschichtung/ILFORD

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(3)

**Schlagwort:**

"Erweiterung des Schutzbereichs - (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1041/06 - 3.3.06

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06  
vom 8. April 2009

**Beschwerdeführerin:** ILFORD Imaging Switzerland GmbH  
(Patentinhaberin) Route de l'Ancienne Papeterie  
Case postale 160  
CH-1723 Marly 1 (CH)

**Vertreter:** AMMANN PATENTANWÄLTE AG BERN  
Schwarztorstrasse 31  
CH-3001 Bern (CH)

**Beschwerdegegnerin:** Bachofen+Meier AG  
(Einsprechende) Feldstrasse 60  
CH-8180 Bülach (CH)

**Vertreter:** Thul, Hermann  
Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH  
Rheinmetall Allee 1  
D-40476 Düsseldorf (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 19. Mai 2006  
zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 0841588 aufgrund des  
Artikels 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen worden  
ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P.-P. Bracke  
**Mitglieder:** E. Bendl  
U. Tronser

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung das europäische Patent 0 841 588 zu widerrufen.
- II. Die unabhängigen Ansprüche der erteilten Fassung dieser Teilanmeldung aus der älteren europäischen Anmeldung 95 810 277.4 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Vorhangbeschichtung eines bewegten Trägers mit einem flüssigen Beschichtungsmaterial, insbesondere photographische Emulsionen, wobei dem durch Seitenführungen (7) geführten Vorhang (6) beidseitig ein Seitenfluss (10) zugeführt wird und die Breite des Vorhangs grösser ist als die Breite der Beschichtung auf dem Träger und beide Seiten des Vorhangs mittels Messer (15) abgeschnitten werden, deren Vorderkante (16) bezüglich der Innenseite der Seitenführung einen spitzen Winkel ( $\alpha$ ) einschliessen, dadurch gekennzeichnet, dass zwecks Vermeidung eines Randwulstes von der Vorderkante des Messers gestaute Teile der Giesslösung senkrecht zur Längserstreckung des Vorhangs durch Oeffnungen (20) im Messer abgesaugt werden."

"3. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit zwei Seitenführungen (7) für den Vorhang (6) und je einem am unteren Ende der Seitenführung (7) angebrachten Messer (15), dessen Vorderkante (16) bezüglich der Innenseite der Seitenführung einen spitzen Winkel ( $\alpha$ ) einschliesst, dadurch gekennzeichnet, dass an der unteren Kante des Messers (15) ein senkrecht zur Längserstreckung des Vorhangs verlaufender Absaugschlitz

(20) angeordnet ist, der mit einem Absaugkanal (21) verbunden ist."

III. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent widerrufen, da das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ 1973 nicht erfüllt war.

IV. Am 06.07.06 hat die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt, die Bezahlung der Beschwerdegebühr erfolgte am selben Tag. In ihrer am 25.09.06 eingereichten Beschwerdebegründung und den weiteren eingereichten Schriftsätzen argumentierte die Beschwerdeführerin, warum ihrer Meinung nach die Erfordernisse der Artikel 123(2), 123(3), 54 und 56 EPÜ erfüllt seien und reichte zweimal geänderte Anspruchssätze ein.

V. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 3 des mit ihrem Schreiben vom 02.03.09 eingereichten einzigen Anspruchssatzes, der die Grundlage der vorliegenden Entscheidung bildet, lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Vorhangbeschichtung eines bewegten Trägers mit einem flüssigen Beschichtungsmaterial, insbesondere photographische Emulsionen, wobei dem durch Seitenführungen (7) geführten Vorhang (6) beidseitig ein Seitenfluss (10) zugeführt wird und die Breite des Vorhangs grösser ist als die Breite der Beschichtung auf dem Träger und beide Seiten des Vorhangs mittels Messer (15) abgeschnitten werden, deren Vorderkante (16) bezüglich der Innenseite der Seitenführung einen spitzen Winkel ( $\alpha$ ) einschliessen, dadurch gekennzeichnet, dass zwecks Vermeidung eines Randwulstes von der Vorderkante des Messers gestaute Teile der Giesslösung durch einen

senkrecht zur Längserstreckung des Vorhangs an der unteren Kante des Messers angeordneten Saugschlitz (20) abgesaugt werden."

"3. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit zwei Seitenführungen (7) für den Vorhang (6) und je einem am unteren Ende der Seitenführung (7) angebrachten Messer (15), dessen Vorderkante (16) bezüglich der Innenseite der Seitenführung einen spitzen Winkel ( $\alpha$ ) einschliesst, dadurch gekennzeichnet, dass an der unteren Kante des Messers (15) ein senkrecht zur Längserstreckung des Vorhangs verlaufender Saugschlitz (20) angeordnet ist, der über einen Kanal (21) mit einer Unterdruckanlage verbunden ist."

VI. Eine mündliche Verhandlung, an der die Beschwerdeführerin trotz ordnungsgemäßer Ladung, wie in ihrem Schreiben vom 02.03.09 angekündigt, nicht teilgenommen hat, fand am 08.04.09 statt.

VII. Die Hauptargumente der Beschwerdeführerin im Hinblick auf das Erfordernis des Artikels 123(3) EPÜ waren im schriftlichen Verfahren wie folgt:

- In den ursprünglich eingereichten Unterlagen ist im Verfahrensanspruch von "Öffnungen" die Rede und im dazugehörigen Vorrichtungsanspruch wird ein "Saugschlitz" genannt.

- Ein Schlitz kann durchaus aus einzelnen Öffnungen bestehen.

- Bei enger Auslegung der Begriffe "Öffnungen" und "Schlitz" bedeutet dies, dass bei einem Schlitz nur

durch eine einzige Öffnung abgesaugt wird, was keine Schutzrechtsverletzung darstellen kann. Diese Auslegung ist aber nicht zulässig, da es sich um eine Schutzrechtsbeschränkung und nicht um eine Schutzrechtserweiterung handelt.

- VIII. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) sah die Erfordernisse der Artikel 123(2), 123(3), 54 und 56 EPÜ als nicht erfüllt an.
- IX. Die Beschwerdeführerin beantragt schriftlich die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent im Umfang der mit dem Brief vom 02.03.09 übersandten Ansprüche aufrecht zu erhalten.
- X. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

## **Entscheidungsgründe**

### **Artikel 123(3) EPÜ**

1. Anspruch 1 des erteilten Patents beschreibt ein Verfahren zur Vorhangbeschichtung eines bewegten Trägers, bei dem gestaute Teile der Gießlösung senkrecht zur Längserstreckung des Vorhangs durch **Öffnungen** (20) im Messer abgesaugt werden. Durch die Verwendung des Plurals ist eindeutig festgelegt, dass mindestens zwei Öffnungen vorhanden sein müssen.

Die Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 3 nennt einen Absaugschlitz zu dem gleichen Zweck.

2. Bei der Beurteilung, ob die Merkmale des Vorrichtungsanspruchs auf den Verfahrensanspruch übertragen werden können, muss geprüft werden, welche Merkmale offenbart sind und gegebenenfalls, ob Vorrichtung und Verfahren so eng miteinander in Beziehung stehen, dass ein Austausch von Merkmalen möglich ist.
3. Anspruch 3 bezieht sich explizit auf eine "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1". Somit müssen in der Vorrichtung zumindest implizit alle Merkmale vorhanden sein, die für das Verfahren benötigt werden.

Obwohl Anspruch 3 nur einen Absaug Schlitz erwähnt, muss die Vorrichtung nach Anspruch 3 mehrere Öffnungen besitzen, um die Absaugung der gestauten Gießlösung durch die Öffnungen, d.h. durch **mindestens zwei Öffnungen**, wie in Anspruch 1 beschrieben, zu ermöglichen.

4. Auch die Beschreibung gibt keinen Hinweis darauf, dass der in den Ansprüchen definierte Schutzbereich dahingehend ausgelegt werden kann, dass nur eine Öffnung vorhanden ist.

Ebenso wurde für die Behauptung, dass ein Schlitz auch aus mehreren Öffnungen bestehen könne, im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Erfindung kein Hinweis gefunden.

5. Artikel 123(3) EPÜ verbietet die Erweiterung des Schutzbereichs des europäischen Patents. Wie zuvor ausgeführt, schützen beide erteilten Ansprüche nur Verfahren/Vorrichtungen mit mindestens **zwei** Öffnungen.

Ein Verfahren, in dem nur durch **eine** Öffnung abgesaugt wird, wie in dem mit Brief vom 02.03.09 eingereichten Anspruch 1, ist nicht vom Schutzbereich des erteilten Patents umfasst. Ein solcher Anspruch enthält demnach eine Schutzbereichserweiterung.

- 5.1 Aus diesem Grund erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 des Anspruchssatzes vom 02.03.09 nicht das Erfordernis des Artikels 123(3) EPÜ.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

P.-P. Bracke