

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. September 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0998/12 - 3.2.08

Anmeldenummer: 99890086.4

Veröffentlichungsnummer: 0947268

IPC: B23B27/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Schneideinsatz für Zerspanungswerkzeuge

Patentinhaberin:

BOEHLERIT GmbH & Co.KG.

Einsprechende:

Kennametal Widia GmbH & Co.KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(a), 56, 123(2)

VOBK Art. 12(4), 13(1), 13(3)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag 1
(nein)

Mit der Beschwerdebegründung eingereichter Antrag -
Hilfsanträge 2-4 - Anträge wurden im Einspruchsverfahren
explizit zurückgenommen

Änderungen - Hilfsanträge 5-9 - Erweiterung des
Patentanspruchs (ja)

Spät eingereichter Hilfsantrag - Hilfsantrag 10 - Antrag
eindeutig gewährbar (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 1345/07

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0998/12 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 27. September 2016

Beschwerdeführerin: BOEHLERIT GmbH & Co.KG.
(Patentinhaberin) Deuchendorf - Werk VI
8605 Kapfenberg (AT)

Vertreter: Wirnsberger, Gernot
Mühlgasse 3
8700 Leoben (AT)

Beschwerdegegnerin: Kennametal Widia GmbH & Co.KG
(Einsprechende) Münchener Strasse 125-127
D-45145 Essen (DE)

Vertreter: Prinz & Partner mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Rundfunkplatz 2
80335 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0947268 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 29. Februar 2012.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: C. Herberhold
M. Foulger

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 29. Februar 2012 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der festgestellt wurde, dass unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen gemäß dem damals geltenden Hilfsantrag 10 das europäische Patent Nr. 0 947 268 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen.
- II. Der Fall war von der Kammer 3.2.06 mit der Entscheidung T 1345/07 vom 8. Oktober 2009 zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen worden. In ihrer damaligen Entscheidung hatte die Kammer festgestellt, dass Anspruch 1 des Hauptantrags (gleichlautend zum Hauptantrag im vorliegenden Verfahren) den Erfordernissen der Artikel 123 (2) und (3) EPÜ genüge und als neu über die Offenbarung der Entgegenhaltung D1 (DE-C2-42 01 112) anzusehen sei.
- Im anschließenden Einspruchsverfahren kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass besagter Anspruch 1 jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.
- III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.
- IV. Am 27. September 2016 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Hinsichtlich des Verlaufs der Verhandlung wird auf das Protokoll Bezug genommen.

- V. Am Ende der mündlichen Verhandlung war die Antragslage wie folgt:

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der Anspruchssätze, eingereicht als Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 9 mit Schriftsatz vom 29. Juni 2012 und als Hilfsantrag 10 mit Schriftsatz vom 26. August 2016.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

- VI. Neben der erwähnten D1 war folgende weitere Entgegenhaltung für die vorliegende Entscheidung relevant:

D13: EP-A-0 125 568.

- VII. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Schneideinsatz (1) für Zerspanungswerkzeuge, insbesondere Werkzeuge zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen und deren Legierungen, Kunststoffen sowie ein dergleichen Zerspanungsverhalten aufweisende Materialien, mit mindestens einer Schneidecke und, von dieser ausgehend in der Draufsicht spitzwinkelig verlaufenden abfallenden Schneidkanten (12) und einer der Auflagefläche gegenüberliegenden Oberseite, deren Innenzone zumindest im Randbereich abgesenkt ist und mit den Seitenflächen bzw. Freiflächen Schneidkanten bildet, wobei die Oberseite zumindest im abgesenkten

Randbereich eine Riefenform, Stufenform oder Wellenform (11) besitzt und mit der Seitenfläche bzw. Freifläche eine gezahnte, stufenförmige oder wellige Schneidkante (12) bildet, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Spanleitwinkel ($\gamma = \text{GAMMA}$) größer als 15° ist und von der Schneidecke zur Schneidkantenmitte abfallend ausgebildet ist."

VIII. Hilfsantrag 1

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 schränkt den Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags dahingehend ein, dass "die Schneidkante an der Schneidecke einen Tangentenwinkel ($\sigma = \text{SIGMA}$) von 20 bis 30° aufweist und nachfolgend bogenförmig abfallend zur Schneidenmitte hin ausgebildet ist."

IX. Hilfsanträge 2-4

Die Hilfsanträge 2-4 sind unstreitig identisch zu den Hilfsanträgen 4, 6 und 8, die im Einspruchsverfahren explizit zurückgenommen wurden.

X. Hilfsanträge 5-9

Die Hilfsanträge 5-9 enthalten sämtlich das Merkmal, wonach es sich bei den Schneidkanten um "ausgehend von der Scheidecke **in der Ebene der Seitenflächen bzw. Freiflächen konkav** gekrümmt verlaufende" Schneidkanten handelt.

XI. Hilfsantrag 10

Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 entspricht Anspruch 1 des Hauptantrags, wobei präzisiert wurde, dass "die Oberseite [des Schneideinsatzes] zumindest im

abgesenkten Randbereich eine Spanleitfläche mit einer Riefenform, Stufenform oder Wellenform besitzt"

XII. Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdeführerin im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit

Der in D1, z. B. in den Figuren 9 oder 12, offenbarte Schneideinsatz könne als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden, von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 jedenfalls durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils unterscheide. Überdies gehe aus den genannten Figuren der D1 nicht eindeutig hervor, dass die Schneidkanten von der mindestens einen Schneidecke aus spitzwinklig verliefen.

Wie den Paragraphen [0007], [0010] und [0016] der A-Schrift der Anmeldung zu entnehmen sei, ermögliche der größer als 15° und von der Schneidecke zur Schneidkantenmitte abfallend ausgebildete Spanleitwinkel eine Bearbeitung weicher langspanender Materialien mit hoher Oberflächengüte bei unterschiedlichen Spantiefen und unterschiedlichen Schnittgeschwindigkeiten. Die technische Aufgabe sei somit darin zu sehen, eine Bearbeitung weicher Werkstoffe bei verschiedenen Schnittgeschwindigkeiten zu ermöglichen.

Zur Lösung dieser Aufgabe zöge der Fachmann allerdings die D13 nicht heran. Dem Fachmann sei nämlich bekannt - die Beschwerdeführerin liest hierzu vor aus dem Wikipedia-Eintrag zum Thema Spanwinkel -, dass große Spanleitwinkel zwar die Schnittkraft und die erforderlich Antriebsleistung verringerten, jedoch

zugleich zu einer ungünstigen Bildung langer Fließspäne führten. Weiterhin sei der Spanwinkel in D13 in Zusammenhang mit weiteren Merkmalen und Parametern offenbart, nur in Kombination mit denen - wie auf Seite 3 der D13 beschrieben - die dort genannten Ziele erreicht werden könnten.

Außerdem offenbare D1 in Paragraf [0024] explizit einen geringeren Spanwinkel, was den Fachmann von einer Modifizierung dieses Parameters abhalte.

Anspruch 1 des Hauptantrags beruhe daher auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsantrag 1 - Erfinderische Tätigkeit

Aus den beim Hauptantrag genannten Gründen sei auch der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 erfinderisch.

Hilfsanträge 2-4 - Zulassung in das Verfahren

Zwar sei es richtig, dass die den Hilfsanträgen 2-4 entsprechenden Anträge des Einspruchsverfahrens explizit zurückgenommen wurden. Die hinzugefügten Merkmale seien jedoch geeignet, die bestehenden Einwände auszuräumen. Die Beschwerdekammer solle daher ihr Ermessen dahingehend ausüben, diese Anträge zum Verfahren zuzulassen.

Hilfsanträge 5-9 - Artikel 123 (2) EPÜ

Das in den Hilfsanträgen 5-9 hinzugefügte Merkmal der ausgehend von der Schneidecke in der Ebene der Seitenflächen bzw. Freiflächen konkav gekrümmt verlaufenden Schneidkanten sei in den ursprünglich eingereichten Abbildungen 2-4 unmittelbar und eindeutig

offenbart. Aus diesen Abbildungen sei für den Fachmann ein zusätzlich zu dem welligen Detail-Verlauf insgesamt konkaver Verlauf der Schneidkante ersichtlich.

Hilfsantrag 10 - Zulassung in das Verfahren und prima facie Gewährbarkeit

In diesem Hilfsantrag werde definiert, dass es für die Erfindung nicht nur auf eine gezahnte, stufenförmige oder wellige Konfiguration der Schneidkante, sondern auch auf eine entsprechende Konfiguration der Spanleitfläche ankomme, um eine Spanbrechung zu erreichen. Dies sei weder durch D1 noch D13 nahegelegt. Es handele sich somit um eine Präzisierung, die als Antwort auf den Bescheid der Kammer in das Verfahren zuzulassen sei.

- XIII. Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag - Mangelnde erfinderische Tätigkeit

Dokument D1 sei als nächstliegender Stand der Technik anzusehen, von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 durch seinen kennzeichnenden Teil abgrenze. Es sei auch richtig, dass ein größerer Spanwinkel zur Ausbildung längerer Späne führe. Aus den Paragrafen [0012] und [0013] der D1 gehe jedoch hervor, dass das Problem der Ausbildung langer Späne durch die Formgestaltung des aus D1 bekannten Schneideinsatzes, welche zu einem leichteren Brechen der Späne führe, bereits gelöst sei. Es gebe daher für den Fachmann keinen Grund, die Lehre der D13 nicht zu berücksichtigen. Ganz im Gegenteil bezögen sich sowohl D1 als auch D13 auf Drehverfahren mit hoher Schnittleistung, wie z. B. das Kopierdrehen, vgl. D1, Paragraph [0012], "Auswärtskopieren"; D13,

Seite 3, dritter Absatz, "Kopierdrehen". Der Fachmann werde somit das Dokument D13 berücksichtigen und diesem Dokument, siehe Seite 3, erster Absatz, entnehmen, dass stark positive Neigungswinkel der Schneidkanten unter anderem zu verringerten Schnittkräften und verbesserten Oberflächengüten führten. Dies entspräche auch dem von der Beschwerdeführerin selbst unter Verweis auf Wikipedia behaupteten Fachwissen, wonach große positive Spanwinkel die Schnittkraft verringerten und die Oberflächen verbesserten. Der Fachmann wäre daher sowohl durch das allgemeine Fachwissen, als auch durch die Lehre der D13 dazu veranlasst, einen größeren Spanleitwinkel vorzusehen, wobei im einzigen Ausführungsbeispiel der D13, Seite 6, erster und dritter Absatz, ein Spanwinkel von 25° im Bereich der Schneidecken-nahen Schneidkante offenbart sei, welcher auf 20° im Bereich der Schneidkantenmitte einer u.a. kurvenförmig ausgebildeten Schneidkante, vgl. Seite 7, zweiter Absatz, abfalle. Das somit naheliegende Vorsehen eines solchen Spanwinkelverlaufs bei dem aus D1, Figur 9 oder 12, bekannten Schneideinsatz führe zu einem unter den Anspruch fallenden Gegenstand.

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsantrag 1 - Mangelnde erfinderische Tätigkeit

Wie für den Hauptantrag diskutiert, führe die naheliegende Kombination der Lehre der D13 bezüglich der Ausbildung des Spanwinkels auf den aus D1 bekannten Schneideinsatz zu einem Gegenstand, der alle Merkmale auch des ersten Hilfsantrags aufweise. Dieser beruhe daher ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsanträge 2-4 - Zulassung in das Verfahren

Die den Hilfsanträgen 2-4 entsprechenden Anträge wurden im Einspruchsverfahren explizit zurückgenommen. Es gebe somit keinen Grund, sie nun im Beschwerdeverfahren erneut zuzulassen.

Hilfsanträge 5-9 - Artikel 123 (2) EPÜ

Anspruchsgemäß sei die Schneidkante gezahnt, stufenförmig oder wellig ausgebildet und weise somit sich abwechselnde konvexe und konkave Abschnitte auf. Dieser Verlauf sei von entscheidender Bedeutung für die spanbrechende Wirkung. Insbesondere in Figur 2 erscheine der der Schneidecke direkt angrenzende Bereich der Schneidkante zudem eher konvex als konkav. Ein ausgehend von der Schneidecke in der Ebene der Seitenflächen bzw. Freiflächen konkav gekrümmter Verlauf der Schneidkanten sei in der ursprünglich eingereichten Anmeldung somit nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

Hilfsantrag 10 - Zulassung in das Verfahren und prima facie Nicht-Gewährbarkeit

Die in der Formulierung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag definierten abgesenkten Randbereiche bildeten gerade die Spanleitflächen, so dass die von der Beschwerdeführerin vorgenommene angebliche Präzisierung keinerlei Änderung des Anspruchsgegenstands bewirke. Insbesondere sei eine im abgesenkten Randbereich der Schneidkante wellenförmig ausgebildete Spanleitfläche in D1 offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei somit *prima facie* nicht erfinderisch und der Hilfsantrag 10 daher nicht in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag - Anspruch 1; erfinderische Tätigkeit
- 1.1 Dokument D1 stellt unstreitig den nächstliegenden Stand der Technik dar. Wie die Erfindung (siehe Patent, Paragraf [0010]) betrifft es einen Schneideinsatz für die spanende Bearbeitung mit günstiger Spanbildung (vgl. D1, Paragraf [0013], Zeilen 36-42) und geringen Schnittkräften (D1, Paragraf [0024], Zeilen 51-54).
- 1.2 D1 offenbart, wie in T 1345/07, Punkt 3 der Entscheidungsgründe ausgeführt, einen Schneideinsatz gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Diese Entscheidung, gemäß derer der Gegenstand des Anspruchs 1 als neu gegenüber der Offenbarung der D1 anzusehen ist, sowie die entsprechende *ratio decidendi*, d.h. der für das Ergebnis der rechtlichen Beurteilung ausschlaggebende Sachverhalt, sind *res iudicata*. Sie binden daher sowohl die Einspruchsabteilung, als auch diese Beschwerdekammer (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8.Auflage 2016, IV.E.7.7.4).

Insbesondere kann die in T 1345/07 festgestellte Beurteilung, wonach D1 "(siehe Figur 9, 10, 11, 12) einen Schneideinsatz für Zerspanungswerkzeuge, mit mindestens einer Schneidecke (23) und, von dieser ausgehend, in der Draufsicht spitzwinkelig verlaufenden abfallenden (...) Schneidkanten (25)..." offenbart, im aktuellen Verfahren nicht mehr in Frage gestellt werden.

- 1.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich somit - wie in T 1345/07 entschieden - von der Offenbarung der D1 durch die Merkmale des Kennzeichens, wonach der Spanleitwinkel größer als 15° ist und von der Schneidecke zur Schneidkantenmitte abfallend ausgebildet ist.

D1 offenbart dagegen in Paragraf [0024] einen Neigungswinkel der welligen Spanfläche, i.e. einen Span(leit)winkel von $2-15^\circ$.

- 1.4 Gemäß der Patentschrift (Paragraf [0018]) bewirkt ein derart ausgestalteter Spanleitwinkel (bei den in der Patentschrift genannten weichen, zähen und somit langspanenden Werkstoffen, vgl. Paragraf [0003]) sowohl eine hohe Oberflächengüte bei unterschiedlichen Spantiefen als auch eine vorteilhafte Spanformung bei unterschiedlichen Schnittgeschwindigkeiten.

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass der im Patent als Tangentenwinkel σ bezeichnet Winkel dem in D13 als Spanwinkel γ_1 bezeichneten Winkel entspricht, vgl. Patent, Figuren 1, 5, Schnitt A-A und D13 Figuren 1, 3, Schnitt A-A.

- 1.5 Das zu lösende Problem kann somit darin gesehen werden, den aus D1 bekannten Schneideinsatz für die Bearbeitung der genannten langspanenden Werkstoffe derart weiterzubilden, dass die Oberflächengüte bei unterschiedlichen Parametern der spanenden Bearbeitung verbessert wird.

Das so formulierte Problem beinhaltet die von der Beschwerdeführerin gestellte Aufgabe, greift jedoch zusätzlich den in den Paragrafen [0010] und [0018] der

Patentschrift genannten Aspekt einer zu erreichenden hohen Oberflächengüte auf.

- 1.6 Dokument D13 (Seite 1, Absatz 1) betrifft einen Schneideinsatz für die Bearbeitung von Aluminium, Molybdän und deren Legierungen, Kunststoffen und ähnlichen Materialien, d.h. für Nichteisenmetalle und deren Legierungen, sowie Kunststoffe, so wie sie in der Patentschrift genannt werden (Streitpatent, Paragraph [0001] und [0003]). Das Dokument D13 spricht außerdem das Problem unzureichender Oberflächenqualitäten als Folge ungünstiger Spanwinkel im Stand der Technik explizit an (Seite 1, letzter Absatz bis Seite 2, 1. Zeile; Seite 3, erster Absatz).

Der Fachmann zöge daher zur Lösung der gestellten Aufgabe die Lehre der D13 heran.

- 1.7 Gemäß D13, Seite 3, erster Absatz, wird die Verbesserung der Oberflächengüten bei Aluminium, Molybdän und ähnlichen Materialien durch einen stark positiven Neigungswinkel der Schneidkanten im gesamten Bereich der Schneidecken erreicht, wobei sich auch verringerte Schnittkräfte mit einer geringeren Gefahr der Schneidkantenbeschädigung sowie eine überraschend geringe Aufbauschneidenbildung auch bei ungünstigen Schnittbedingungen ergebe. Das einzige Ausführungsbeispiel der D13 verwendet einen Spanwinkel von 25° im Bereich der Schneidecke (Seite 6, erster Absatz), der auf einen Spanwinkel von 20° im Bereich des Mittelabschnitts der abfallenden Schneidkante absinkt (Seite 6, dritter Absatz). Dabei können die geneigten Schneidkantenabschnitte auch kurvenförmig ausgebildet sein (Seite 7, Zeilen 5-6).

- 1.8 Zwar ist dem Fachmann bekannt, dass große positive Spanwinkel zur Fließspanbildung neigen. Jedoch weist bereits der aus D1 bekannte Schneideinsatz positive, relativ große Spanwinkel bis 15° auf (der von der Beschwerdeführerin selbst als Beleg des allgemeinen Fachwissens angeführte Wikipedia Artikel nennt diesbezüglich für "große positive Spanwinkel" einen Bereich von $+6^\circ$ bis $+25^\circ$). Auch bei dem aus D1 bekannten Schneideinsatz wäre somit Fließspanbildung zu befürchten, wobei aber die Formgestaltung des Schneideinsatzes eine Spanbrechung begünstigt (Paragraf [0012], [0013]) und so das Problem der Fließspanbildung überwindet. Eine mögliche Fließspanbildung würde den Fachmann somit nicht von der Berücksichtigung der Lehre der D13 bezüglich der Ausbildung der Spanleitwinkel abhalten.
- 1.9 Im Übrigen wird der positive Effekt auf die Oberflächengüte in D13, Seite 3, erster Absatz, in Bezug auf den stark positiven Neigungswinkel der Schneidkanten im gesamten Bereich der Schneidecken diskutiert. Bezüglich der weiteren Parameter erläutert das Dokument vorwiegend deren Auswirkung auf die Spanbildung bzw. Spanableitung, für welche bei dem aus D1 bekannten Schneideinsatz bereits alternative Maßnahmen vorgesehen sind. Der Fachmann versuchte somit, die Lehre der D13 bezüglich der Ausbildung der Spanleitwinkel auch ohne die weiteren in D13 offenbarten Details auf den bekannten Schneideinsatz zu übertragen.
- 1.10 Eine Weiterbildung eines bekannten Gegenstands führt dabei zwangsweise zur Modifikation einzelner Merkmale. Dies ist dem Fachmann bewusst, der sich somit durch den in D1, Paragraf [0024] vorzugsweise genannten Neigungswinkel der welligen Spanfläche im Bereich

zwischen 2 und 15° nicht von einer Weiterentwicklung der Schneidkanten bezüglich des Spanleitwinkels abhalten lässt.

1.11 Es wird daher als naheliegend angesehen, die Schneidkante des aus D1 bekannten Schneideinsatzes wie im Ausführungsbeispiel der D13 vorgeschlagen, zu modifizieren. Dies führt zu einem Schneideinsatz gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1 mit einem Spanleitwinkel von 25° im Bereich der Schneidecke, der von der Schneidecke zur Schneidkantenmitte auf 20 Grad abfällt. Ein solcher Schneideinsatz fällt unter die Definition des vorliegenden Anspruchs 1, der somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

2. Hilfsantrag 1 - erfinderische Tätigkeit

Der in Punkt 1.11 unter Berücksichtigung der Lehren der Dokument D1 und D13 als naheliegend erkannte Schneideinsatz fällt auch unter die Definition des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1, der somit ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

3. Hilfsanträge 2-4 - Zulassung in das Verfahren

Nach Artikel 12 (4) VOBK kann die Beschwerdekammer Anträge nicht ins Beschwerdeverfahren zulassen, die bereits im dem Beschwerdeverfahren vorangegangenen Verwaltungsverfahren, hier im Einspruchsverfahren, hätten vorgebracht werden können.

Es ist unstrittig, dass die den Hilfsanträgen 2-4 entsprechenden Hilfsanträge im Einspruchsverfahren explizit zurückgenommen wurden.

Diese Anträge hätten folglich ohne weiteres im Einspruchsverfahren vorgebracht werden können und im Sinne einer effizienten Verfahrensführung auch gestellt werden müssen, um eine vollständige Entscheidung der Einspruchsabteilung auch insoweit herbeizuführen, die dann zur Grundlage des Beschwerdeverfahrens geworden wäre.

Eine Zulassung dieser Anträge nunmehr in das Beschwerdeverfahren führte dazu, dass die Kammer entweder erstmals - unter Umgehung der Einspruchsabteilung - und zugleich letztinstanzlich über diese Anträge zu entscheiden hätte, oder diese zur weiteren Prüfung an die Einspruchsabteilung zurückverweisen müsste. Ersteres liefe dem primären Charakter des Beschwerdeverfahrens zur Überprüfung der angefochtenen Entscheidung zuwider, Letzteres widerspräche Verfahrenseffizienz.

Bei alledem ist zudem zu berücksichtigen, dass die Rücknahme eines Antrages als Prozessklärung bindend und grundsätzlich unwiderruflich ist sowie die Anhängigkeit des betreffenden Antrages unmittelbar entfallen lässt. Auch wenn diese Wirkung zuvörderst für das Verfahren vor der jeweiligen Instanz gilt, vorliegend für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung, so wäre es mit dem Sinn und Zweck dieses Verfahrensrechtsinstituts unvereinbar, wenn die vorgenannte Rechtswirkung im Ergebnis dadurch unterlaufen werden könnte, dass der nämliche Antrag in dem nachfolgenden Beschwerdeverfahren erneut gestellt wird. Damit wäre faktisch mittelbar eine "Rücknahme" der Rücknahme ermöglicht.

Die Kammer übt daher dass ihr gemäß Artikel 12 (4) VOBK zukommende Ermessen dahingehend aus, die Hilfsanträge 2-4 nicht in das Verfahren zuzulassen.

4. Hilfsanträge 5-9 - Artikel 123 (2) EPÜ

Soweit die Beschwerdegegnerin die Nichtzulassung der Hilfsanträge 7 bis 9 ins Verfahren beantragt hatte, kommt es hierauf, wie im Folgenden dargelegt wird, für die vorliegende Entscheidung nicht an, da keiner dieser Anträge gewährbar ist.

Die Hilfsanträge 5-9 weisen nämlich sämtlich das Merkmal auf, wonach der Schneideinsatz von der Schneidecke ausgehend in der Draufsicht spitzwinklig verlaufende abfallende und "ausgehend von der Schneidecke in der Ebene der Seitenflächen bzw. Freiflächen konkav gekrümmt verlaufende Schneidkanten" aufweist. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist das unterstrichene Merkmal in den Abbildungen eindeutig und unmittelbar offenbart. Dem kann sich die Kammer nicht anschließen. Insbesondere Figur 2, welche die Schneidkante in der Draufsicht von innen zeigt, scheint im Bereich der Schneidecke eher einen konvexen Verlauf als einen konkaven Verlauf zu zeigen. Auch im weiteren Verlauf der Kante zeigen sich in dieser Figur mehrfach eher konvexe oder möglicherweise gar nicht gekrümmte Abschnitte. Eine in der Ebene der Seitenflächen bzw. Freiflächen konkav gekrümmt verlaufende Schneidkante ist in den Abbildungen daher nicht eindeutig und unmittelbar offenbart.

Die Hilfsanträge 5-9 erfüllen somit nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

5. Hilfsantrag 10 - *prima facie* Gewährbarkeit und Zulassung in das Verfahren

Die in D1, z.B. Figur 9 oder 12, gezeigte Schneidplatte zeigt jeweils an die Schneidkante (25) anschließende abgesenkte Randbereiche in Wellenform, über die der sich bildende Span abläuft. Es handelt sich bei diesen Randbereichen somit um Spanleitflächen. Das in Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 im Vergleich zu Anspruch 1 des Hauptantrags hinzugefügte Merkmal ist somit im nächstliegenden Stand der Technik bereits verwirklicht. Der Einwand einer mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 des Hauptantrags (vgl. Punkt 1) greift damit *prima facie* auch für Anspruch 1 des Hilfsantrags 10.

Die Kammer übt daher das ihr hinsichtlich der Zulassung des einen Monat vor der Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 10 zukommende Ermessen nach Artikel 13 (1) und (3) VOBK dahingehend aus, diesen nicht in das Verfahren zuzulassen.

6. Im Ergebnis rechtfertigt das Beschwerdevorbringen zu keinem der Anträge der Beschwerdeführerin (Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 10) die von ihr begehrte Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, so dass die Beschwerde zurückzuweisen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Moser

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt