

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. August 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1787/12 - 3.2.07
Anmeldenummer: 06707451.8
Veröffentlichungsnummer: 1855856
IPC: B28B11/08, E04D1/36, E04D1/04
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER WASSERSPERRE
BEI EINEM NOCH NICHT ERHÄRTETEN DACHSTEIN

Anmelder:

Monier Technical Centre GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1), 113

Schlagwort:

Rechtliches Gehör - Verletzung (nein)
Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach
Anspruchsänderung - nicht mehr zutreffend; Zurückverweisung

Zitierte Entscheidungen:

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 1787/12 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 14. August 2014

Beschwerdeführer:
(Anmelder)

Monier Technical Centre GmbH
Frankfurter Landstrasse 2-4
61440 Oberursel (DE)

Vertreter:

Patentanwälte Olbricht Buchhold Keulertz
Partnerschaft
Bettinastrasse 53-55
60325 Frankfurt (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. April 2012 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 06707451.8 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender H. Meinders
Mitglieder: K. Poalas
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 18. April 2012 über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 06 707 451.8 Beschwerde eingelegt.

Die Prüfungsabteilung war zur Auffassung gekommen, dass der Gegenstand des unabhängigen Vorrichtungsanspruchs 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruchssatzes keine erfinderische Tätigkeit gegenüber der Kombination der Lehre der D1 (JP 57-126614 A) mit dem allgemeinen Fachwissen aufweise (Artikel 56 EPÜ) und dass der unabhängige Verfahrensanspruch 14 desselben Anspruchssatzes in unzulässiger Weise geändert worden sei (Artikel 123 (2) EPÜ).

- II. Mit ihrem nachgereichten Schriftsatz vom 7. Mai 2014 reichte die Beschwerdeführerin folgende Anträge ein:

"1. Es wird die Aufhebung der Entscheidung vom 18.04.2012 und die Erteilung eines Patentes gemäß dem beigefügten neuen Hauptantrag mit geänderten Ansprüchen 1 bis 18 beantragt.

2. Hilfsweise wird Aufhebung der Entscheidung vom 18.04.2012 und Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung beantragt.

3. Hilfsweise wird mündliche Verhandlung beantragt, zu deren Durchführung vorbereitend folgende weitere Hilfsanträge vorgelegt werden:

4. Hilfsweise wird beantragt, das Patent in der Fassung gemäß Hilfsantrag I zu erteilen, welcher bisher als Hauptantrag in der Eingabe vom 22.06.2012 vorgelegt

wurde.

5. Hilfsweise wird beantragt, das Patent in der Fassung gemäß Hilfsantrag II zu erteilen, welche bisher als Hilfsantrag I mit der Eingabe vom 22.06.2012 vorgelegt wurde".

III. Die unabhängigen Ansprüche 1 und 9 gemäß Hauptantrag lauten wie folgt:

Anspruch 1

"Vorrichtung für die Herstellung einer Wassersperre bei einem noch nicht erhärteten Dachstein, aufweisend ein Formstück (3) mit einer Ausnehmung (9), das über einem Ende des Dachsteins (1) angeordnet ist, und einen Stempel (4), der gegenüber der Stirnseite (8) des Dachsteins (1) angeordnet ist und der parallel zur Oberfläche des Dachsteins (1) bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Stempel (4) mittels eines schwenkbaren Hebelarms (16) horizontal verschiebbar ist und dass der schwenkbare Hebelarm (16) mit einem anderen Hebelarm (17) verbunden ist und mit diesem einen stumpfen Winkel einschließt, wobei die Verbindungsstelle zwischen den beiden Hebelarmen (16, 17) in einem Drehlager (20) gelagert ist, und dass der andere Hebelarm (17) an seinem freien Ende eine Rolle (19) aufweist, die an der Unterseite einer Nocke (21) anliegt".

Anspruch 9

"Verfahren für die Herstellung einer Wassersperre bei einem noch nicht erhärteten Dachstein, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

a) aus einer Dachsteinmaschine kommende Unterformen (2)

mit darauf liegenden Dachsteinrohlingen (1) werden mittels einer Transportvorrichtung (50) einer Formstation (40 bis 43, 45) zugeführt,

b) jeweils eine Unterform (2, 55) wird einer ersten Transportvorrichtung (50) entnommen und in eine Bearbeitungsposition bewegt, wobei der Dachsteinrohling (1) mit seiner Oberfläche an ein Formstück (3) angepresst wird, wobei das Formstück (3) mit einer Ausnehmung (9) über einem Ende des Dachsteinrohlings (1) angeordnet ist,

c) das Material des Dachsteinrohlings (1) wird zum Formen einer Wassersperre (11) von einem eine reversierende Bewegung ausführenden Stempel (4) aufgestaucht, wobei der Stempel (4) gegen die Stirnseite (8) des Dachsteinrohlings (1) gedrückt wird, sodass Teile des Dachsteinrohlings in die Ausnehmung (9) des Formstücks (3) gedrückt werden,

d) die Unterform (2) mit dem bearbeiteten Dachsteinrohling (1) wird einer zweiten Transportvorrichtung (56) zugeführt und abtransportiert".

IV. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Der geänderte Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag basiere auf einer Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1, 5, 8 und 9.

Die kennzeichnenden Merkmale dieses Anspruchs seien weder aus D1 noch aus D2 (GB 1 514 926 A) bekannt. Sie seien zudem für den Fachmann nicht naheliegend.

Der geänderte Anspruch 9 gemäß dem Hauptantrag basiere auf einer Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 22 und 24. Dadurch sei der in der

Entscheidung der Prüfungsabteilung erhobene Einwand der unzulässigen Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung gegenstandslos geworden.

Die Zurückweisung der Anmeldung zumindest bezüglich des Anspruchs 1 basiere auf überraschenden Gründen, wenn nicht gar eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliege, weil der Anmelderin keine Gelegenheit zur Äußerung oder Durchführung von Änderungen gegeben worden sei.

Entscheidungsgründe

1. *Hauptantrag*

1.1 *Unabhängiger Vorrichtungsanspruch 1*

1.1.1 Der von der Prüfungsabteilung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit bemängelte unabhängige Anspruch 1 entsprach der Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 6 und dessen kennzeichnender Teil betraf das Merkmal, wonach der bewegbare Stempel mit einem Halteelement verbunden ist, das mittels eines Kolbens geführt ist.

Das kennzeichnende Merkmal stellte den Unterschied gegenüber der Vorrichtung nach D1 dar.

1.1.2 Die Prüfungsabteilung befand in ihrer Entscheidung, bei "einer Führung [des Halteelements des Stempels] entweder mittels eines Kolbens oder eines [aus D1 bekannten] Druckzylinders handelt es sich nur um naheliegende gleichwertige Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen". Deshalb fehle dem Gegenstand des Anspruchs eine erfinderische Tätigkeit, siehe

Entscheidungsgründe, Punkt 1.1, zwei letzte Absätze.

- 1.1.3 Der unabhängige Vorrichtungsanspruch 1 gemäß dem jetzt vorliegenden Hauptantrag entspricht der Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 5, 8 und 9, siehe Punkt IV oben. Im kennzeichnenden Teil dieses Anspruchs sind im Zusammenhang mit der horizontalen Verschiebbarkeit des Stempels nicht nur ein erster schwenkbarer Hebelarm 16 sondern auch ein zweiter schwenkbarer Hebelarm 17, ein Drehlager 20, eine Rolle 19 und eine Nocke 21 aufgelistet. Dabei wird, im Gegensatz zu dem vorherigen Anspruch 1, kein Bezug auf einen Kolben genommen.
- 1.1.4 Damit trifft das Ergebnis der angefochtenen Entscheidung, siehe Punkt 1.1.2 oben, nicht mehr zu, da bei ihr die fünf neu in den Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale (die zwei schwenkbaren Hebelarme 16, 17; das Drehlager 20; die Rolle 19; die Nocke 21) nicht berücksichtigt wurden.
- 1.1.5 Die angefochtene Entscheidung kann somit in diesem Punkt keinen Bestand haben.
- 1.2 *Unabhängiger Verfahrensanspruch 9*
 - 1.2.1 Der von der Prüfungsabteilung wegen unzulässiger Änderung zurückgewiesene unabhängige Verfahrensanspruch 14 entsprach dem ursprünglich eingereichten abhängigen Anspruch 24 ohne seinen Rückbezug auf den ursprünglich eingereichten unabhängigen Verfahrensanspruch. Die Prüfungsabteilung hat sich zur Neuheit und erfinderische Tätigkeit dieses Anspruchs nicht geäußert.

- 1.2.2 Der unabhängige Verfahrensanspruch 9 gemäß dem Hauptantrag basiert auf einer Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 22 und 24. Dadurch wurde die seitens der Prüfungsabteilung bemängelte Nichtberücksichtigung des Rückbezugs des ursprünglich eingereichten Anspruchs 24 auf den entsprechenden Anspruch 22 behoben.
- 1.2.3 Somit hat der von der Prüfungsabteilung diesbezüglich erhobene Einwand keinen Bestand mehr.
- 1.3 Da der zu prüfende Sachverhalt auf der Basis des Hauptantrags hinsichtlich der jetzt zu berücksichtigen unabhängigen Ansprüchen 1 und 9 gegenüber den der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegenden unabhängigen Ansprüchen eine wesentliche Änderung erfahren hat, siehe Punkte 1.1.3 und 1.2.2 oben, erachtet es die Kammer, in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 111 (1) EPÜ, als sachdienlich, nicht selber die Prüfung als einzige Instanz vorzunehmen, sondern unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

2. *Entscheidung im schriftlichen Verfahren*

- 2.1 Die Anträge und ihre Reihenfolge wurden von der Beschwerdeführerin mit ihrem Schriftsatz vom 7. Mai 2014 bestimmt.

Die in dieser Weise von der Beschwerdeführerin vorgenommene Antragshierarchie ist für die Kammer bindend (Artikel 113 (2) EPÜ, siehe auch: *Günzel/Beckedorf* in Benkard, EPÜ, 2. Auflage 2012, Vor Art. 106-112a, Randnrn 25 und 26).

Der erst an dritter Stelle gestellte Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung bringt den Willen der Beschwerdeführerin zum Ausdruck, dass dieser Antrag erst in Betracht zu ziehen ist, wenn ihren beiden höherrangigen Anträge, also sowohl ihr Hauptantrag als auch ihr erster Hilfsantrag, nicht entsprochen wird.

- 2.2 Da die Kammer nach den obigen Ausführungen auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der Basis des als Hauptantrag eingereichten Anspruchssatzes erkennt und somit dem ersten Hilfsantrag der Beschwerdeführerin stattgibt (Antrag 2, siehe Punkt II oben), ist die obige Bedingung für den nachrangigen Antrag auf mündliche Verhandlung nicht erfüllt. Somit kann die vorliegende Beschwerde im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

3. *Verletzung des rechtlichen Gehörs*

- 3.1 In Bezug auf dem der Entscheidung der Prüfungsabteilung zugrundeliegenden, mit dem Schriftsatz vom 10. Februar 2010 eingereichten Anspruchssatz führt die Beschwerdeführerin aus, dass die Zurückweisung der Anmeldung zumindest bezüglich Anspruch 1 auf überraschenden Gründen basiere, "wenn nicht gar eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorlieg[e]", weil der Anmelderin keine Gelegenheit zur Äußerung oder Durchführung von Änderungen gegeben wurde.

- 3.2 Der unabhängige Anspruch 1 dieses Satzes ist identisch mit dem Anspruch 1, der mit der Eingabe vom 12. September 2006 während des PCT-Verfahrens eingereicht wurde und einen internationalen vorläufigen

Prüfungsbericht (IPER), erstellt vom EPA, unterlag.

- 3.3 Beim Eintritt in der regionalen Phase wurde mit Bescheid vom 23. Oktober 2007 eine erste Möglichkeit zur Änderung der Anmeldungsunterlagen eingeräumt. Davon hatte die Beschwerdeführerin anschließend keinen Gebrauch gemacht. Während des anschließenden Europäischen Prüfungsverfahrens bezog sich die Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid vom 8. Dezember 2009 **explizit** auf den im Rahmen des PCT-Verfahrens aufgestellten, oben genannten IPER und die darin erwähnten Mängel, die damit als nach den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ beanstandet galten. Durch diese Rückbeziehung auf die im IPER genannten Mängel in diesem Bescheid hat sich eine erneute **explizite** Auflistung dieser Mängel erübrigt. Siehe dazu auch die gefestigte Rechtsprechung in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 7. Auflage 2013, Kapitel IV.B.2.7.4.

Mit dem Beiblatt dieser Mitteilung wurde die Beschwerdeführerin auf die Möglichkeit, geänderte Unterlagen einzureichen, nochmals hingewiesen. Im o.g. IPER wurde der Mangel an erfinderischer Tätigkeit beim Gegenstand des Anspruchs 1 inhaltlich identisch mit der angefochtenen Entscheidung begründet.

- 3.4 In ihrem Schriftsatz vom 10. Februar 2010 hat sich die Beschwerdeführerin zu ihrem Anspruch 1 und diesem Einwand nicht weiter geäußert.
- 3.5 Die Sach- und Rechtslage in Bezug auf den Anspruch 1 war somit für die Prüfungsabteilung unverändert und die Zurückweisung der Anmeldung in dieser Hinsicht konnte somit, in Ermangelung eines Antrags auf mündliche

Verhandlung, im schriftlichen Verfahren erfolgen. Änderungsmöglichkeiten wurden dabei weder verhindert noch übergangen.

- 3.6 Die Beschwerdeführerin nahm Bezug auf ihren während des PCT-Verfahrens eingereichten Schriftsatz vom 20. Juni 2007 und bemängelte dabei, dass dieser Schriftsatz im Prüfungsbescheid keine Erwähnung gefunden habe, und sie dadurch zu dem falschen Entschluss geleitet worden sei, dass das Hindernis der fehlenden erfinderischen Tätigkeit mit diesem Schriftsatz überwunden wurde.
- 3.6.1 Die Kammer merkt hierzu an, dass im Rahmen des PCT-Verfahrens eingereichte Schriftsätze nicht automatisch Teil des nachfolgenden Prüfungsverfahrens vor dem EPA sind. Unabhängig davon, enthält der o.g. Schriftsatz in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 nur Argumente, welche ausschließlich auf die Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen D1 und D2 abstellen. Eine Argumentation in Bezug auf die im IPER aufgestellte und im Prüfungsbescheid vom 8. Dezember 2009 wiederholte Begründung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1, die sich alleine auf D1 stützte, ist diesem Schriftsatz nicht zu entnehmen. Im Schriftsatz der Anmelderin vom 10. Februar 2010 ist auch kein Bezug auf diesen Schriftsatz vom 20. Juni 2007 genommen.
- 3.6.2 Wo dieser Schriftsatz nicht auf ihre Begründung eingeht, brauchte die Prüfungsabteilung auch nicht auf ihn einzugehen. Die aus der Nicht-Erwähnung des o.g. Schriftsatzes im Prüfungsbescheid von der Anmelderin angeblich gezogenen Schlüsse, dass der Einwand der mangelnden erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 fallen gelassen wurde, kommen

ausschließlich auf Rechnung der Anmelderin.

- 3.7 Die Zurückweisung der Anmeldung bezüglich Anspruch 1 ist auch nicht auf für die Beschwerdeführerin überraschende Gründe gestützt, denn die dazu in der angefochtenen Entscheidung vorgetragene Argumentation ist inhaltlich identisch mit der unter Punkt 2.1 des IPER vorgetragenen Argumentation auf die sich der Prüfungsbescheid bezog.
- 3.8 Aus den o.g. Gründen kann die Kammer keine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin durch das Handeln der Prüfungsabteilung feststellen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf der Basis des mit dem Schriftsatz vom 7. Mai 2014 eingereichten Hauptantrags zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

H. Meinders

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt