

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. November 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1367/13 - 3.2.08

Anmeldenummer: 04740693.9

Veröffentlichungsnummer: 1649183

IPC: F16D23/02, F16D69/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

SYNCHRONRING

Patentinhaberin:

Diehl Metall Stiftung & Co. KG

Einsprechende:

Oerlikon Friction Systems (Germany) GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(b)
EPÜ R. 103

Schlagwort:

Einspruchsgründe - mangelhafte Offenbarung (ja)
Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (nein)

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 1367/13 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 22. November 2016

Beschwerdeführerin: Diehl Metall Stiftung & Co. KG
(Patentinhaberin) Heinrich-Diehl-Strasse 9
90552 Röthenbach (DE)

Vertreter: Diehl Patentabteilung
c/o Diehl Stiftung & Co. KG
Stephanstrasse 49
90478 Nürnberg (DE)

Beschwerdegegnerin: Oerlikon Friction Systems (Germany) GmbH
(Einsprechende) Bremer Heerstrasse 39
28719 Bremen (DE)

Vertreter: Manitz, Finsterwald & Partner GbR
Postfach 31 02 20
80102 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. April 2013 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1649183 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende P. Acton
Mitglieder: M. Alvazzi Delfrate
P. Schmitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit der am 16. April 2013 zur Post gegebenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 1 649 183 widerrufen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass keiner der damals geltenden Anträge, die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt.

- II. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.

- III. Eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 22. November 2016 statt.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des zuletzt im Einspruchsverfahren geltenden Hauptantrags oder der zuletzt im Einspruchsverfahren geltenden Hilfsanträge 2 bis 8. Zudem beantragte sie die Rückerstattung der Beschwerdegebühr.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

- IV. Anspruch 1 in der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Fassung (**Hauptantrag**) lautet wie folgt:

"Verwendung eines ein Kohlefasergewebe (8) und einen aushärtbaren Kunststoff umfassenden verdichteten Werkstoffs für einen Synchronring (10) mit einem Tragkörper (5) aus Metall, umfassend eine konische

Reibfläche (9), wobei der verdichtete Werkstoff als eine Reibschicht (14) mit einer Dicke von 0,2mm bis 0,6mm auf der Reibfläche (9) des Synchronrings (10) aufgebracht ist, und

wobei der Werkstoff derart verdichtet ist, dass die Reibschicht (14) bei einer Flächenpressung mit 10 N/mm^2 eine Dickenänderung von weniger als 0,015 mm aufweist."

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass der Ausdruck "aushärtbarer Kunststoff" durch "Harz" ersetzt wurde.

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 3** unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 durch das zusätzliche Merkmal, wonach

"der Werkstoff derart temperaturbehandelt ist, dass ein Harzanteil in Kohlenstoff umgesetzt ist".

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 4** unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 durch das zusätzliche Merkmal, wonach

"der umgesetzte Kohlestoff abschließend durch Harz fixiert ist".

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 5** unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 durch das zusätzliche Merkmal, wonach

"Gewebeberge (15) des Kohlenfasergewebes abgeflacht sind und teilweise durchgängige Restporen (16) vorliegen"

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 6** unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal, wonach

"das Kohlefasergewebe ein einseitiges Gewebe ist, bei welchem eine Grat- und Riefenstruktur auf einer Seite des Kohlefasergewebes stärker ausgeprägt ist als auf den [sic] anderen Seite, wobei die stärker strukturierte Seite des Kohlefasergewebes als Reiboberfläche vorgesehen wird, während die glattere Seite für eine Klebeverbindung mit dem Synchronring (10) vorgesehen wird".

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 7** unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 durch das zusätzliche Merkmal, wonach

"das Kohlefasergewebe aus Faserstränge (7) aus thermisch stabilisierten und carbonisierten Polyacrylnitrilfäden hergestellt ist, wobei ein Kohlenstoffgehalt der Faserstränge (7) im Bereich zwischen 80% und 95% liegt".

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 8** unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 durch das zusätzliche Merkmal, wonach

"der Werkstoff einen massebezogenen Harzanteil im Bereich von 25 bis 30 % aufweist, und wobei die Reibschicht eine für einen Ölfluss geeignete Riefenstruktur mit Oberflächenrauigkeiten von 30 bis 50 µm aufweist".

V. Im Hinblick auf die Ausführbarkeit aller Anträge verwies die Beschwerdeführerin auf ihr schriftliches Vorbringen. Dort hatte sie vorgetragen, dass die Beschreibung eines Patents nicht so formuliert werden

brauche, dass diese eine Gebrauchsanleitung für Laien darstelle. Vielmehr reiche es aus, wenn der Fachmann unter Anwendung des einschlägigen Fachwissens wisse, was zu tun sei. Entgegen der Meinung der Einspruchsabteilung sei für den vorliegenden Fall als Fachmann ein Team aus Fachleuten zu Grunde zu legen, das einerseits Kenntnisse auf dem Gebiet der Getriebe-synchronisierungen und Synchronringe und andererseits Fachwissen auf dem Gebiet der Verbundmaterialien, insbesondere basierend auf Kohlenfasergewebe und aushärtbarem Kunststoff, aufweise. Die Herstellung von auf Kohlefaser und Harz basierten Schichten sei seit Jahrzehnten bekannt. Die im Anspruch 1 genannte Kompressibilität könne daher der Fachmann einstellen und beeinflussen. Ferner entnehme der Fachmann der Beschreibung, dass er die Eigenschaften der betroffenen Verbundmaterialien, insbesondere die Kompressibilität, durch das Webmuster, die Faserart, und den Harzanteil beeinflussen könne. In diesem Hinblick wurde während der mündliche Verhandlung auf Absatz [0044] der Beschreibung verwiesen. Zudem liege die Erfindung nicht in der Herstellung des Werkstoffs, und es sei nicht klar, weswegen ein nicht zur Erfindung gehörendes Verfahren zu fehlender Ausführbarkeit führen solle.

Darüber hinaus sei von der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden im schriftlichen Verfahren zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Stellung genommen worden. Solche Stellungnahmen seien ernsthafte Indizien, die dafür spruchen, dass die Erfindung für den Fachmann nachvollziehbar und somit ausführbar sei. Deshalb seien für alle Anträge die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt.

Die unzureichende und unzulängliche Definition des Fachmanns in der angefochtenen Entscheidung stelle

einen gravierenden Verfahrensmangel, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige. Darüber hinaus sei es eine Aufgabe der Einsprechenden oder der Einspruchsabteilung gewesen, konkret, und nicht nur auf Basis allgemeiner Annahmen, zu zeigen, dass der Fachmann anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage sei, die Erfindung auszuführen. Dies sei jedoch versäumt worden, so dass die Entscheidung über den Widerruf des Streitpatents wohl im Wesentlichen auf Tatsachen gestützt sein müsse, zu denen sich die Patentinhaberin nicht äußern könnte. Auch das stelle einen Verfahrensmangel dar.

- VI. Auch die Beschwerdegegnerin verwies im Wesentlichen auf ihr schriftliches Vorbringen. Dort hatte sie vorgetragen, dass insbesondere das Merkmal betreffend die Kompressibilität der Reibschicht vom Fachmann nicht nachgearbeitet werden könne. Der Fachmann erhalte aus der Offenbarung der Streitpatentschrift keine Information darüber, wie er vorgehen müsse, damit er eine Reibschicht erhalte, bei der eine Flächenpressung mit 10 N/mm^2 eine Dickenänderung von weniger als $0,015 \text{ mm}$ hervorrufe. Um die gewünschte Widerstandsfähigkeit zu erreichen, sei eine ganze Anzahl von unterschiedlichen Parametern (Verdichtungsdruck und Verdichtungszeit, Webmuster, Faserart, Harzanteil etc.) zu berücksichtigen. Wie diese Parameter zu wählen seien, sei aber im Patent nicht angegeben. Die Patentinhaberin selbst habe in ihrer Eingabe vom 10. Mai 2011 angegeben, dass es in der Erfindung darum gehe die bekannten Werkstoffe zu verbessern, und dass dies erst in Kenntnis der Erfindung möglich gewesen sei.

Die Tatsache, dass im bisherigen Verfahren sowohl von der Einspruchsabteilung als auch von der Einsprechenden auch die erfinderische Tätigkeit diskutiert worden sei,

stelle keineswegs ein Indiz für die Ausführbarkeit dar, weil diese Ausführungen sich auf den Wunsch beziehen, eine möglichst widerstandfähige Reibschicht zu erhalten. Deshalb erfülle keiner der Anträge die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ.

Entscheidungsgründe

1. Ausführbarkeit

Nach Anspruch 1 des Hauptantrags ist der ein Kohlefasergewebe und einen aushärtbaren Kunststoff umfassende Werkstoff der Reibschicht derart verdichtet, dass die 0,2 bis 0,6 mm dicke Reibschicht bei einer Flächenpressung mit 10 N/mm^2 eine Dickenänderung von weniger als 0,015 mm aufweist.

Es wurde nicht nachgewiesen, dass ein verdichteter Werkstoff mit dieser Kompressibilität vor dem Prioritätsdatum käuflich erworben werden könnte. In der Tat hat die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 10. Mai 2011, Seite 8, vorletzter Absatz, selbst zugegeben, dass dies nicht der Fall war.

Um die beanspruchte Erfindung auszuführen musste deshalb der Fachmann, anhand seines allgemeinen Fachwissens und der Lehre des Patents, in der Lage sein, diesen Werkstoff herzustellen.

Die Kompressibilität des verdichteten Werkstoffs ist jedoch - wie von der Beschwerdeführerin selbst zugegeben - nicht nur vom Verdichtungsdruck sondern von vielen anderen Parametern, u.a. Webmuster, Faserart,

Harz- und Graphit- oder Rußanteil, beeinflusst. Wie diese Parameter kombiniert werden müssen, um die gewünschte Kompressibilität zu erreichen, ist im Patent nicht erklärt. Ein konkretes Beispiel eines Verfahrens, bei dem der beanspruchte Werkstoff hergestellt wird, ist ebenso nicht offenbart. Es stimmt zwar, dass in dem von der Beschwerdeführerin zitierten Absatz [0044], bevorzugte Bereiche für das Harzanteil (25-50%) und die Rauigkeit (30-50 micron) angegeben sind. Diese Angaben reichen jedoch nicht aus, um ein Werkstoff mit der gewünschten Kompressibilität herzustellen.

Über ein allgemeines Fachwissen, das dem Fachmann oder dem von der Beschwerdeführerin erwähnten Team von Fachleuten ermöglichen sollte, die beanspruchte Erfindung trotz der fehlenden Lehre des Patents auszuführen, wurde kein Nachweis vorgebracht.

Auch die Tatsache, dass sowohl die Einspruchsabteilung und als auch die Einsprechende im schriftlichen Verfahren zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Stellung genommen haben, vermag nicht die Kammer von der Ausführbarkeit der Erfindung überzeugen, denn diese Stellungnahmen beweisen nicht, dass der Fachmann über das notwendige allgemeine Fachwissen vor dem Prioritätsdatum verfügte.

Angesichts dieser Sachlage kommt die Kammer zum Schluss, dass das Patent die Erfindung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Da Anspruch 1 gemäß aller Hilfsanträge ebenso das strittige Merkmal umfasst, sind die Hilfsanträge aus den selben Gründen wie der Hauptantrag nicht gewährbar.

2. Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr

Die Beschwerdeführerin beantragt die Rückerstattung der Beschwerdegebühr wegen eines schwerwiegenden Verfahrensmangels. Dieser soll darin liegen, dass die Einspruchsabteilung eine "unzureichende und unzulängliche Definition des einschlägigen Fachmanns" gegeben haben soll.

Die Einspruchsabteilung hat in der Entscheidungsbegründung eine Definition des Fachmanns gegeben. Selbst wenn diese falsch sein sollte, würde es sich um einen sachlichen Fehler und nicht um einen Verfahrensfehler handeln.

Die Beschwerdeführerin bringt auch vor, dass die angefochtene Entscheidung auf Tatsachen gestützt sei, zu denen sich die Patentinhaberin nicht äußern konnte. Um welche Tatsachen es darum gehen sollte, hat die Beschwerdeführerin jedoch nicht angegeben. In der Tat kann die Kammer von einem Vergleich der angefochtenen Entscheidung mit der Niederschrift der mündlichen Verhandlung, wonach die Ausführbarkeit der Erfindung ausführlich diskutiert wurde (zweite Hälfte der Seite 1 und Seite 2), derartige Tatsache nicht entnehmen.

Deshalb liegt kein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründen könnte. Darüber ist gemäß Regel 103(1) a) EPÜ die Beschwerdegebühr nur zurückzuerstatten, wenn -im Gegensatz zum vorliegenden Fall - der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Moser

P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt