

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 25. Juli 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0544/14 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 07003465.7

**Veröffentlichungsnummer:** 1832411

**IPC:** B29D22/00, F16F9/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Membran und Luftfeder

**Patentinhaberin:**

Carl Freudenberg KG

**Einsprechende:**

Continental AG

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 54(1), 54(2), 56, 100(b)

VOBK Art. 13(1)

**Schlagwort:**

Zulassung des mündlichen Vortrags des technischen Experten der  
Beschwerdegegnerin (nein)

Ausführbarkeit (ja)

Neuheit (ja)

Erfinderische Tätigkeit (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0004/95

**Orientierungssatz:**

Behandlung eines Falls, in dem der Nachweis einer angeblichen offenkundigen Vorbenutzung durch die Einsprechende entscheidend von der Glaubwürdigkeit der Zeugenaussage eines Angestellten der Einsprechenden abhängt (Punkte 5.2-5.4)



**Beschwerdekammern**

**Boards of Appeal**

**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0544/14 - 3.2.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05**  
**vom 25. Juli 2018**

**Beschwerdeführerin:** Continental AG  
(Einsprechende) Vahrenwalder Str. 9  
D-30165 Hannover (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Carl Freudenberg KG  
(Patentinhaberin) Höhnerweg 2-4  
69469 Weinheim (DE)

**Vertreter:** Flügel Preissner Schober Seidel  
Patentanwälte PartG mbB  
Nymphenburger Strasse 20a  
80335 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 9. Januar 2014 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1832411 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Poock  
**Mitglieder:** O. Randl  
D. Rogers  
P. Lanz  
G. Weiss

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 832 411 (nachfolgend als "das Patent" bezeichnet) zurückzuweisen.
- II. Die Einspruchsabteilung hat insbesondere folgende Entgegenhaltungen berücksichtigt:
- a) Beweismittel zur geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung:
- D9: Technische Zeichnung ContiTech  
"Zsb. Luftfeder 4705 N1 P04 (MAN)",  
datiert 2005;
- D10: Technische Zeichnung ContiTech  
"Mittenteil oben", datiert 2005;
- D11: Technische Zeichnung ContiTech  
"Zusammenstellung Vulkanisationsform",  
datiert 2005;
- D12: Dokumente zum Bestellvorgang: Lieferscheine  
und Angebote, sowie eine E-Mail-  
Beschaffungsanfrage und ein "Capital Request"  
von Continental (sieben Seiten);
- D13: Farbbilder Luftfeder ContiTech  
(acht Ansichten);
- D14: Lieferunterlagen zur Bestellung, Lieferung  
und Nacharbeit von Teilen einer  
Vulkanisationsform im März 2005 (vier Seiten);
- D15: Lieferunterlagen zur Bestellung, Lieferung  
und Nacharbeit von Teilen einer  
Vulkanisationsform im März 2005 (fünf Seiten);
- D16: Diverse "SAP" Ausdrücke zu Lieferungen von  
Luftfedern an MAN, sowie Kundenumsatzanalyse  
und Positionsübersicht zu einer

Beispiellieferung, datiert zwischen 2003  
und 2006 (sechs Seiten).

b) Druckschriftlicher Stand der Technik:

D1: EP 0 660 007 A1;  
D2: US 3,435,734;  
D5: GB 1 277 469.

III. Im Zusammenhang mit der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung hat die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung vom 15. Oktober 2013 die Zeugen Karsten Ihnofeld, Hubertus Gawinski und Steffan Noe vernommen. Die Niederschrift über die Einvernahme der Zeugen, die 53 Seiten umfasst, wird der Kürze halber im Folgenden als "die Niederschrift" bezeichnet.

IV. Mit Schreiben vom 16. Juli 2018 hat die Beschwerdeführerin noch folgende Beweismittel bezüglich der von ihr geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung eingereicht:

B1: Versandschein der Firma MAN Nutzfahrzeuge AG an die ContiTech Luftfedersysteme vom 13. Oktober 2005, betreffend die Prüfung von Defektteilen (2 Seiten);  
B2: Tabellarische Auflistung der Defektteile (2 Seiten);  
B3: Foto des Defektteils Nr. 24(1).

V. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer hat am 25. Juli 2018 stattgefunden.

VI. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde. Hilfsweise beantragte sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf Grundlage eines der Hilfsanträge 1 oder 2 (beide eingereicht mit dem Schreiben vom 13. Juli 2018) aufrechtzuerhalten.

VII. Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung lautet wie folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt):

"[1] Membran, umfassend [2] einen Grundkörper (1), wobei der Grundkörper (1) eine Oberfläche (2) aufweist, wobei dem Grundkörper (1) [3] zumindest bereichsweise eine Struktur (3) zugeordnet ist, wobei die Struktur (3) Erhebungen (4) aufweist, die mit einer maximalen Höhe von der Oberfläche (2) abragen, dadurch gekennzeichnet, dass [4] die Erhebungen (4) maximal 0,1 mm von der Oberfläche (2) abragen, und weiter gekennzeichnet durch [5] Schultern (5), zwischen denen die Struktur (3) angeordnet ist, wobei [6] sich an die Struktur (3) im Bereich der Schultern (5) zweite Strukturen (3a) anschließen, [7] die sich von der ersten Struktur (3) unterscheiden, und wobei [8] die zweiten Strukturen (3a) Erhebungen (4a) aufweisen, die [9] maximal 0,5 mm von der Oberfläche (2) abragen."

VIII. Die Beschwerdeführerin hat Folgendes vorgetragen:

a) Offenkundige Vorbenutzung

Bei korrekter Würdigung der Zeugenaussagen im Zusammenhang ergebe sich der von der Einspruchsabteilung behauptete Widerspruch nicht.

Es bestehe kein ersichtlicher Grund, die Glaubwürdigkeit der Zeugen anzuzweifeln.

Der Ausdruck "für Testzwecke" sei nicht so zu verstehen, dass eine separate Versuchsanlage mit der neuen Form bestückt wurde. Es habe keine solchen Testeinrichtungen gegeben. Die Tatsache, dass die Form für drei Wochen entnommen und dass eine Vorproduktion durchgeführt worden sei, spreche in dieser Hinsicht eine klare Sprache.

Eine einzige Form sei geändert und getestet worden; die Beschwerdeführerin berief sich insbesondere auf die Aussage des Zeugen Ihnofeld (Absatz, der die Seiten 20 und 21 überbrückt).

Dass nur eine einzige Form vorlag, sei auch hinsichtlich der produzierten Mengen plausibel. Es sei möglich, bis zu 20.000 Luftfederbälge pro Jahr aus einer Form zu produzieren; erst bei einer Produktion von etwa 30.000 Stück sei eine zweite Form bzw. eine neue Anlage erforderlich.

Den Einwand, dass das behauptete Vorgehen der Firma ContiTech praxisfern sei, wies die Beschwerdeführerin mit der Bemerkung zurück, dass es gerade deshalb Zeugenaussagen gäbe. Wenn das Vorgehen praxisnahe gewesen wäre, bestünde kein Bedarf für solche Aussagen. Die Behauptung, dass das angeblich praxisferne Vorgehen nicht den Tatsachen entspreche, steht im Widerspruch zu den Zeugenaussagen und bedeute, dass unterstellt werde, dass die Zeugen nicht die Wahrheit gesagt oder die Dinge nicht richtig erkannt hätten. Die Zeugen seien aber darauf hingewiesen worden und hätten unterschrieben, dass sie vereidigt werden könnten.

Wenn der Verdacht bestünde, dass die Zeugen nicht die Wahrheit gesagt haben, wäre es angeraten, die Zeugen vereidigen zu lassen und die Sache zurückzuverweisen.

Darüber hinaus sei festzustellen, dass die geänderten Luftfederbälge bis heute geliefert werden. Der Kunde habe die neue Oberfläche akzeptiert und somit die Vornahme einer Änderung ohne Freigabe hingenommen.

Zum Einwand der Beschwerdegegnerin, das Vorgehen der Firma ContiTech, ohne vorherige Freigabe geänderte Luftfederbälge auszuliefern, sei ein Regelverstoß, erklärte die Beschwerdeführerin, dies sei zwar ein Indiz, aber im Grunde nicht relevant für die Frage, ob eine Vorbenutzung stattgefunden habe. Es sei offensichtlich vor dem Prioritätstag zu einer Lieferung gekommen, die im Interesse der beteiligten Firmen war, auch wenn nicht alle Regeln eingehalten wurden. Die offenkundige Vorbenutzung sei daher als Stand der Technik anzusehen.

Bezüglich der Merkmale der ausgelieferten Luftfedern berief sich die Beschwerdeführerin insbesondere auf die Fertigungszeichnungen D9, D10 und D11. Die Zeichnung D10 enthalte rechts unten einen Verweis: "Achtung: Ganze Artikelfläche bekommt eine Techn. Narbe (Ätzmuster) des Typs KX1158, 0,15 mm tief!". Die technische Narbe finde sich auch in den Bestellungen an die ausführende Firma; dies wurde auch bestätigt durch die Zeugenaussagen. In der Zeichnung D9 sei links oben ein Luftbalg dargestellt, mit dem Vermerk: "Balgaussenfläche technisch genarbt". Auf eine

Frage der Kammer hin erklärte die Beschwerdeführerin, dass es sich dabei um das Ende 2005 angefertigte, zweigeteilte Mittelteil handle. Für die Änderungen des ersten Mittelteils habe es keine Zeichnungen gegeben.

Wie genau die Oberfläche beschaffen war, gehe aus der Zeugenaussage hervor. In diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdeführerin auf die Niederschrift, Seiten 12-14.

Die Beschwerdeführerin bestritt die Richtigkeit der Ausführungen der Beschwerdegegnerin zur Eigentümerschaft der Formteile in der Zulieferindustrie; dies gehe schon aus der Aussage des Zeugen Ihnofeld hervor, in der er vom freien Ersatzteilgeschäft sprach (siehe Seite 6 der Niederschrift). Es sei wirklich praxisfern, anzunehmen, dass die Firma ContiTech ein Formteil, das der Firma MAN gehört, für das eigene Geschäft genutzt habe.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin erklärte, dass er selbst den handschriftlichen Eintrag auf dem Ausdruck B3 vorgenommen habe. Es sei richtig, dass die Firma ContiTech die letzte Spalte der Tabelle B2 hinzugefügt habe. Der Inhalt der Tabelle stamme aus einer Access-Datenbank der Firma MAN und sei von ContiTech zusammengestellt und mit den Referenzen zu den Fotos, die von ContiTech gemacht wurden, ergänzt worden.

Auf die Frage der Beschwerdegegnerin, warum der Reklamationsbericht nicht vorgelegt worden sei, erklärte der Vertreter der Beschwerdeführerin,

dass ein solcher Bericht seines Wissens nicht existiere.

b) Anspruchsauslegung

Der Anspruch müsse unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen ausgelegt werden (Protokoll zu Artikel 69 EPÜ).

Aus dem Wortlaut der Merkmale 6 und 7 gehe nicht hervor, von welcher Art der Unterschied sei.

Die Figuren 2 und 3 ließen die Vermutung zu, dass der Unterschied in einer unterschiedlichen Form oder Breite bestehen könne.

c) Ausführbarkeit

Die Merkmale 6 und 7 verlangen, dass sich die zweiten Strukturen von der ersten Struktur unterscheiden. Es sei dem Fachmann nicht klar, was genau damit gemeint sei, bzw. wie die Strukturen aussehen sollen. Der Begriff "Erhebungen" lasse eine Vielzahl von Deutungen zu. Die Druckschriften D1 und D5 offenbarten zumindest, dass die Erhebungen eine Rippenform haben. Die Maßangaben im Patentanspruch seien in diesem Zusammenhang nicht ausreichend, da es sich nur um Maximalwerte für die Höhe handle. Wenn für beide Strukturen eine Höhe unterhalb von 0,1 mm gewählt werde, seien die Strukturen nicht unterscheidbar. Deshalb sei der Fachmann nicht in der Lage, die Erfindung auszuführen.

d) Neuheit

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht neu gegenüber dem Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung.

e) Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht erfinderisch gegenüber der Druckschrift D5.

Die Druckschrift D5 offenbare die Merkmale 4 und 9 nicht.

Es sei nicht richtig, dass in der Druckschrift D5 nur im eingebauten Zustand unterschiedliche Bereiche vorlägen. In diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdeführerin auf Seite 2, Zeilen 45 ff, wo von einer zusätzlichen Vertiefung (*circumferential depression*) die Rede sei (siehe auch Seite 3, Zeilen 117 ff). Das sei von Anfang an vorhanden und ergebe sich nicht durch den Einbau.

Schriftlich trug die Beschwerdeführerin vor, dass die von der Kammer im Ladungsbescheid bestimmte objektive technische Aufgabe ("... die Lebensdauer der Membran zu erhöhen bzw. die Entformbarkeit der Membran in den Schulterbereichen zu gewährleisten, ohne die Stabilität dieser Bereiche zu verringern ...") aus zwei Teilaufgaben bestehe.

Die Lösung der ersten Teilaufgabe (Erhöhung der Lebensdauer der Membran) würde der Fachmann in der Druckschrift D2 (Spalte 2, Zeilen 30 und 66 ff sowie Spalte 3, Zeilen 15 ff) finden. Die Lösung

der zweiten Teilaufgabe fände er in der Druckschrift D1 (Spalte 3, Zeilen 18 bis 29).

Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer trug die Beschwerdeführerin vor, dass Langlebigkeit eine Frage sei, die sich dem Fachmann immer stelle. Dazu gehöre auch die ordentliche Herstellung des Gegenstands. Sie werde auch dadurch beeinflusst, dass bei der Fertigung Lufteinschlüsse zwischen Feder und Form eine wichtige Funktion haben. Beim Vorliegen von Lufteinschlüssen sei nicht nur die Oberfläche anders ausgebildet, sondern die Struktur der Oberfläche werde verändert, was die Langlebigkeit beeinflusse. Deshalb sei es nicht sicher, dass man überhaupt von zwei Teilaufgaben reden könne.

Auf die Frage der Kammer hin erklärte die Beschwerdeführerin, es gebe eine Synergie der technischen Wirkungen der Unterscheidungsmerkmale: der Gesamteffekt gehe über die Summe der Einzeleffekte hinaus.

Die Druckschrift D5 spreche das Problem der Langlebigkeit an (siehe Seite 2, Zeilen 18-22). Der Fachmann wisse, dass die Langlebigkeit von der Oberflächenbeschaffenheit abhängen und mache sich auf die Suche nach Lösungen im Stand der Technik. Angesichts der vorbenutzten Luftfeder würde er feststellen, dass sie ein verbessertes Verformungsverhalten aufweise. Andererseits sähe er in der Druckschrift D1 etwas Ähnliches, nämlich eine rippenförmige (siehe Fig. 2) Struktur, die in den Schulterbereichen angeordnet sei (siehe die Rillen 13, deren Lage in der Fig. 1 erkenntlich ist), und deren Erhebungen eine Höhe zwischen 0,4

und 0,9 mm hätten (Spalte 4, Zeilen 5-6 ; Spalte 9, Zeile 25). Die Vorveröffentlichung zeige dem Fachmann, dass nicht nur im Schulterbereich, sondern auch im Mittelbereich Erhebungen vorgesehen werden können.

Der Fachmann würde diese Lösungen kombinieren, da jede Entgegenhaltung Teilaspekte derselben Aufgabe löst: Die Erhöhung der Lebensdauer durch verbessertes Abrollen sei in der Druckschrift D5 offenbart, während die Druckschrift D1 Probleme, die vom Entformen herrühren, beseitige (Spalte 2, Zeilen 26 ff).

Die patentgemäße Lösung sei somit nicht erfinderisch.

IX. Die Beschwerdegegnerin hat Folgendes vorgetragen:

a) Offenkundige Vorbenutzung

Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung sei nicht ausreichend bewiesen worden. Den Ausführungen der Kammer im Ladungsbescheid sei zuzustimmen.

Die Ausführungen des Zeugen Ihnofeld seien so auszulegen, dass es sich bei der Ätzung des ersten Form-Mittelteils um Versuche und Tests handelte (siehe Niederschrift, Seite 12).

Die Annahme, dass das Mittelteil verändert wurde, ohne dass ein Ersatzteil vorlag, sei praxisfern. Es gehe nämlich aus der Niederschrift hervor, dass man nur etwa 4 Wochen vorproduzieren konnte, dass die Herstellung eines neuen Mittelteils aber 8 bis 12 Wochen lang gedauert hätte. Falls die

Versuche nicht von Erfolg gekrönt gewesen wären, hätte die Firma ContiTech die Lieferverpflichtungen nicht mehr einhalten können. Es sei vielmehr wahrscheinlich, dass ein zweites glattes Mittelteil existierte und dass mit dem geätzten Mittelteil nur Versuche durchgeführt wurden. Die Ätzung sei nämlich ein irreversibler Vorgang; man hätte die Ätzung zwar abtragen können, aber das hätte zur Folge gehabt, dass die Membran dicker und eine neue Bemusterung bei der Firma MAN erforderlich geworden wäre.

Die Beschwerdegegnerin verwies auch auf die Seite 5 der Niederschrift, wo der Zeuge Ihnofeld erklärt, dass zwischen 2000 und 2008 ungefähr 20.000 Luftfedern des Typs 4705 geliefert wurden. An anderer Stelle erklärt der Zeuge, dass beim Überschreiten von 20.000 Stück die Anschaffung eines zweiten Mittelteils ins Auge gefasst wurde (siehe Seite 18 der Niederschrift).

Das von der Beschwerdeführerin beschriebene Vorgehen verstoße auch gegen die Zertifizierungsregeln, die im Automobilbereich sehr streng seien. Es sei kaum denkbar, dass Lieferungen an MAN mit geänderter Oberfläche ohne vorherige Freigabe geschehen seien. Es müsse generell vorab ein Bemusterungsprozess stattfinden, und es bestehe eine Informationspflicht des Zulieferers bei Änderungen. Alle Zulieferer müssten die Einhaltung der entsprechenden Regeln in Qualitätsaudits nachweisen.

Die Beschwerdegegnerin machte auch geltend, Formteile seien üblicherweise nicht Eigentum des Zulieferers, sondern des Kunden. Es sei daher davon

auszugehen, dass MAN Eigentümer des Mittelteils gewesen sei. Ohne Zustimmung des Kunden dürften keine Änderungen am Formteil vorgenommen werden. Das Aufbringen der Narbung ohne vorherige Zustimmung durch MAN wäre also vertragswidrig.

Wenn es bei der Verwendung des geänderten Mittelteils zu Problemen im Betrieb der damit hergestellten Luftfedern gekommen wäre, dann wäre die Nichtdurchführung der Bemusterung und die Tatsache, dass MAN nicht informiert wurde, sehr problematisch geworden. Ein solches Risiko wäre die Firma ContiTech nicht eingegangen.

Die tatsächliche Auslieferung der geänderten Luftfedern sei nicht klar bewiesen worden; es sei nach wie vor offen, ab wann diese Teile letztlich ausgeliefert wurden.

Betreffend die Merkmale der angeblich vorbenutzten Luftfedern wies die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass in der Zeichnung D9 die Narbung die Schulterbereiche und nicht den Mittelteil betrifft.

Im Hinblick auf den neuen Vortrag der Beschwerdeführerin, der mit Schriftsatz vom 16. Juli 2018 eingereicht wurde, stellte die Beschwerdegegnerin fest, dass er viel zu spät eingereicht wurde und darüber hinaus nicht hilfreich sei, um die tatsächliche Auslieferung der geänderten Luftfedern nachzuweisen. Die Tabelle B2 sei von der Beschwerdeführerin erstellt worden; die rechte Spalte sei später hinzugefügt worden; das entsprechende Bild B3 sei nur durch einen handschriftlichen Vermerk identifiziert. Es könne sich auch um ein nachträglich gemachtes Foto

handeln. Auf der Luftfeder sei das Produktionsdatum ablesbar; dies sei aber auf dem Foto nicht sichtbar.

Bis zum Tag der mündlichen Verhandlung habe die Beschwerdeführerin kein ausgeliefertes Teil vorgelegt, obwohl doch angeblich ca. 20.000 Teile ausgeliefert worden seien.

b) Anspruchsauslegung

Die Beschwerdegegnerin schloss sich der im Ladungsbescheid dargelegten Auslegung des Anspruchs durch die Kammer an. Sie wies aber darauf hin, dass die Strukturen bereits im nicht verbauten Zustand der Membran vorliegen müssten. Nur so sei das problemlose Entformen zu erreichen (Verweis auf die Absätze [0009] und [0012]).

Auf die Frage der Kammer, wie dem Wortlaut von Anspruch 1 zu entnehmen sei, dass es sich um eine nicht eingebaute Membran handle, erklärte die Beschwerdegegnerin, dass dies aus dem Anspruch als solchen nicht hervorgehe, dass der Anspruch aber auf der Grundlage der Streitpatentschrift ausgelegt werden müsse.

Aus Anspruch 1 gehe klar hervor, dass sich die beiden Strukturen durch die Höhe der Erhebungen voneinander unterscheiden. Der Anspruchswortlaut schließe den Fall aus, dass die Erhebungen der ersten und der zweiten Strukturen dieselbe Höhe hätten. Die Unterschiedlichkeit der Erhebungen sei implizit als Höhenunterschied zu verstehen.

c) Ausführbarkeit

Die Erfindung sei für den Fachmann ausführbar. Das Patent beschreibe die Erfindung allgemein (siehe insbesondere die Absätze [0012] und [0014]) und gebe auch ein Ausführungsbeispiel (siehe die Absätze [0029] und [0032]).

d) Neuheit

Da die angebliche offenkundige Vorbenutzung nicht hinreichend nachgewiesen worden sei, sei sie nicht Stand der Technik und könne somit die Neuheit von Anspruch 1 nicht in Frage stellen.

e) Erfinderische Tätigkeit

Die Druckschrift D5 offenbare nur die Merkmale 1-3 von Anspruch 1.

In der Figur 6 der Druckschrift D5 sei die Membran im eingebauten Zustand gezeigt. Die unterschiedlichen Formen derselben Struktur würden durch die Einbauposition erzielt. Dies habe die Einspruchsabteilung auch dargelegt (Punkt 2.4.1 der Entscheidung). Wie aus Fig. 1 hervorgehe, seien die Wellen (*corrugations*) im nicht eingebauten Zustand alle gleich groß. Somit seien die Merkmale 6 und 7 nicht offenbart. Es gebe keine Offenbarung bezüglich der Tiefe der Vertiefungen 89 oder ihres Unterschieds zu den Wellen 93 (siehe Fig. 6). Die Beschwerdegegnerin sehe sie als Verformungen der Wellen an.

Es lägen keine Teilaufgaben vor, da eine funktionale Wechselwirkung zwischen den Unterscheidungsmerkmalen bestünde.

Der Fachmann würde die Druckschrift D5 aufgrund der völlig unterschiedlichen Aufgabenstellungen nicht mit den Druckschriften D1 oder D2 kombinieren. Selbst wenn er eine solche Kombination ins Auge fassen würde, würde er nicht zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen, da keine der beiden Druckschriften zwei Strukturen mit unterschiedlicher Höhe offenbart.

Die Aufgabenstellung der Druckschrift D1 sei ganz anders; es gehe dort nicht um die Entformbarkeit, auch nicht in Spalte 2, Zeilen 26 ff.

Die Druckschrift befasse sich vielmehr mit der Luftabführung (siehe Fig. 1: im Bereich der Schulter seien Kanäle 11 zur Luftabführung vorgesehen). Deshalb würde der Fachmann die Druckschrift D1 nicht heranziehen.

Weder die Druckschrift D5, noch die Druckschrift D1 würden lehren, im Mittelbereich geringfügige Erhebungen zur Bildung der ersten Struktur vorzusehen. Keine der beiden Druckschriften würde zwei verschiedene Strukturen offenbaren.

Bezüglich der Vorbenutzung sei anzumerken, dass auch sie die Höhe der Erhebungen nicht zweifelsfrei offenbare.

Selbst wenn man eine Zusammenschau der Entgegenhaltungen vornähme, würde sie nicht zum Gegenstand von Anspruch 1 führen.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. Anzuwendendes Recht

Die Anmeldung, auf deren Grundlage das Patent erteilt wurde, wurde am 20. Februar 2007 eingereicht. Deshalb sind im vorliegenden Fall in Anwendung von Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 4, 217) und des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 4, 219) unter anderem die Artikel 54, 56 und 100 EPÜ 1973 anzuwenden.

### 2. Möglichkeit des Vortrags des technischen Experten

Im Zusammenhang mit der Untersuchung der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung hat die Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung beantragt, dass die Kammer dem technischen Experten der Beschwerdegegnerin erlaube, Ausführungen zum Zertifizierungsprozess in der Automobilindustrie zu machen.

In ihrer Entscheidung G 4/95 vom 19. Februar 1996 (ABl. EPA 1996, 412) hat die Große Beschwerdekammer erklärt, dass das Europäische Patentamt einer Person, die den zugelassenen Vertreter eines Beteiligten begleitet, unter Umständen erlauben kann, mündliche Ausführungen zu konkreten rechtlichen oder technischen Fragen zu machen. Bei der Ausübung seines Ermessens habe das Amt insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- Der zugelassene Vertreter müsse beantragen, dass diese mündlichen Ausführungen gemacht werden dürfen. Im Antrag seien der Name und die Qualifikation der Begleitperson anzugeben und der Gegenstand der beabsichtigten mündlichen Ausführungen zu nennen.
  
- Der Antrag sei so rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu stellen, dass sich alle Gegenparteien auf die beabsichtigten mündlichen Ausführungen angemessen vorbereiten können.

Ein Antrag, der erst kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung gestellt wird, sei zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorlägen, es sei denn, alle Gegenparteien seien damit einverstanden, dass die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden.

Im vorliegenden Fall wurde die Teilnahme des technischen Experten an der mündlichen Verhandlung zwar mit Schreiben vom 13. Juli 2018 angekündigt, aber es wurde nicht beantragt, dass er mündliche Ausführungen machen könne. Auch der Gegenstand der beabsichtigten mündlichen Ausführungen wurde nicht bestimmt. Es wurde erst im Laufe der mündlichen Verhandlung klar, dass mündliche Ausführungen von Seiten des Experten beabsichtigt waren. Die Beschwerdeführerin hat sich zudem gegen solche Ausführungen ausgesprochen.

In Anwendung der von der Großen Beschwerdekammer festgelegten Kriterien und angesichts der Tatsache, dass der Ablauf eines regelkonformen Zertifizierungsverfahrens nicht relevant ist für die Beantwortung der Frage, ob eine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat oder nicht (da der Zeuge

Ihnofeld auf Seite 11 der Niederschrift explizit erklärt, dass das Zertifizierungsverfahren nicht eingehalten wurde), hat die Kammer entschieden, dem technischen Experten nicht zu erlauben, mündliche Ausführungen zum Zertifizierungsprozess in der Automobilindustrie zu machen.

### 3. Anspruchsauslegung

#### 3.1 "Struktur"

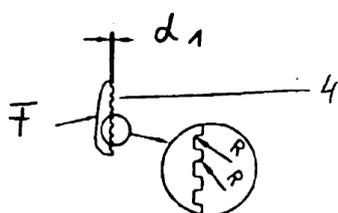
Das Patent enthält keine Definition des Begriffs "Struktur". Dem allgemeinen Wortsinn nach bezeichnet der Begriff (laut Duden) eine "Anordnung der Teile eines Ganzen zueinander; [einen] gegliederte[n] Aufbau, [oder eine] innere Gliederung" oder aber ein "Gefüge, das aus Teilen besteht, die wechselseitig voneinander abhängen; [bzw. ein] in sich strukturiertes Ganzes". Gemäß Anspruch 1 ist die Struktur dem Grundkörper bereichsweise zugeordnet und weist Erhebungen auf, die von der Oberfläche des Grundkörpers abragen. Die Kammer versteht daher unter der "Struktur" den lokalen Aufbau des Grundkörpers innerhalb eines Bereichs, der notwendigerweise einen Teil der Oberfläche des Grundkörpers einschließt.

#### 3.2 "zweite Strukturen, die sich von der ersten Struktur unterscheiden"

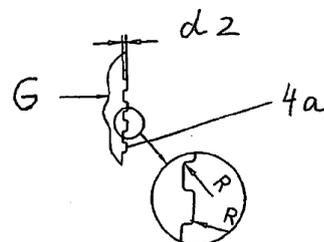
Die Merkmale 6 und 7 von Anspruch 1 verlangen, dass sich im Bereich der Schultern sogenannte zweite Strukturen, die sich von der ersten Struktur unterscheiden, an die erste Struktur anschließen. Im Sinne der obengenannten Auslegung des Begriffs "Struktur" (siehe Punkt 3.1) versteht die Kammer dies derart, dass die Oberfläche des Grundkörpers der

Membran an ihrer Oberfläche zumindest einen ersten Bereich mit einem bestimmten Aufbau aufweist, wobei sich neben diesem Bereich im Bereich der Schultern (mindestens zwei) benachbarte Bereiche befinden, deren Aufbau sich von dem des ersten Bereichs unterscheidet.

Die Parteien waren sich uneinig über die Art und Weise, in der sich die beiden Bereiche unterscheiden. Die Kammer kann sich der Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass der Unterschied notwendigerweise in der Höhe der Erhebungen bezüglich der Oberfläche besteht, nicht anschließen, da Anspruch 1 auch Fälle umfasst, in denen die Erhebungen gleich weit von der Oberfläche abragen (zum Beispiel, mit einem Abstand von jeweils 0,1 oder 0,08 mm). In diesem Fall muss es ein anderes Unterscheidungsmerkmal geben. Die Figuren 2 und 3 der Patentschrift zeigen tatsächlich einen Fall, in dem ein Unterschied bezüglich der Form der Erhebungen besteht:



**Fig. 2**



**Fig. 3**

4. Ausführbarkeit der Erfindung (Artikel 100 b) EPÜ 1973)

Die Kammer hat keine Zweifel, dass der Gegenstand von Anspruch 1 für den Fachmann ausführbar ist.

Wie unter Punkt 3.2 dargelegt wurde, würde der Fachmann verstehen, dass der Unterschied zwischen der ersten und den zweiten Strukturen nicht notwendigerweise im Abstand von der Oberfläche besteht, sondern auch z.B.

in einer unterschiedlichen Ausformung der Erhebungen bestehen kann. Daher würde der Fachmann auch im Spezialfall, in dem die erste und die zweiten Erhebungen denselben Abstand von der Oberfläche aufweisen, ohne Schwierigkeiten in der Lage sein, die Erfindung auszuführen.

Dieser Einwand der Beschwerdeführerin geht daher ins Leere.

## 5. Neuheit (Artikel 54 EPÜ 1973)

Die Beschwerdeführerin stützte den Einwand der fehlenden Neuheit von Anspruch 1 nur auf die von ihr geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung.

### 5.1 Natur der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung

Die angebliche offenkundige Vorbenutzung betrifft die Lieferung von Luftfedern des Typs 4705 mit einer strukturierten Oberfläche an die Firma MAN durch die Firma ContiTech Luftfedersysteme GmbH, einer Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin, in den Jahren 2005 und 2006.

### 5.2 Nachweis der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass gemäß der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA eine Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung nicht nur wahrscheinlich machen, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachweisen muss, wenn praktisch alle Beweismittel dafür in ihrer Verfügungsmacht und ihrem Wissen unterliegen und für die Patentinhaberin kaum oder gar nicht zugänglich sind (siehe "Rechtsprechung

der Beschwerdekammern des EPA, 8. Auflage, 2016, Punkt III.G.4.3.2).

#### 5.2.1 Auffassung der Einspruchsabteilung

Die Einspruchsabteilung führte in Punkt 2.3.1 ihrer Entscheidung aus, dass die Dokumente D12, D14 und D15 zeigen, dass die Firma Dahmen im März 2005 ein geätztes Mittelteil an die Firma ContiTech geliefert hatte, und dass am 2. Januar 2006 ein weiteres geätztes und geteiltes Mittelteil an die Firma ContiTech geliefert wurde. Die schriftlichen Beweismittel würden jedoch nicht zeigen, ab wann die Luftfedern des Typs 4507 mit einer strukturierten Oberfläche an die Firma MAN verkauft und ausgeliefert wurden.

Die Einspruchsabteilung befasste sich anschließend mit den Zeugenaussagen. Sie verstand die Aussagen eines der Zeugen, Herr Ihnofeld, derart, dass die Firma ContiTech nur ein Mittelteil 4705 hatte und daher nachdem dieses einzige Mittelteil im März 2005 geätzt wurde, nur Luftfedern des Typs 4705, die eine strukturierte Oberfläche auswiesen, an die Firma MAN verkauft und geliefert wurden. Dies stehe jedoch im Widerspruch zu Zeugenaussagen, denen zufolge zunächst ein bestehendes Mittelteil zu Testzwecken geätzt wurde. Erst danach sei ein neues, verbessertes, zweiteiliges Mittelteil entwickelt worden, das am 2. Januar 2006 an die ContiTech geliefert wurde.

Die Einspruchsabteilung fand nicht glaubhaft, dass das neue Produkt, wie vom Zeugen behauptet, ohne jegliche Vorversuche direkt in die Serienproduktion eingeführt worden sei. Wenn man aber von Vorversuchen ausgehe, dann könne aus der Aktenlage nicht sichergestellt werden, dass die geänderten Luftfedern des Typs 4705

vor dem Prioritätsdatum des Patents (März 2006) verkauft und ausgeliefert wurden.

Somit gelangte die Einspruchsabteilung zum Schluss, dass der Verkauf der geänderten Luftfedern des Typs 4705 an die Firma MAN vor dem Prioritätstag des Streitpatents nicht ausreichend bewiesen worden war.

#### 5.2.2 Untersuchung im Beschwerdeverfahren

Die Frage, ob die angebliche offenkundige Vorbenutzung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen wurde und somit Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 ist, wurde vor der Kammer erneut eingehend diskutiert.

Die Aussage des Zeugen Ihnofeld ist in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung. Folgt man dem Vortrag des Zeugen, so hat die Firma ContiTech in zweifacher Hinsicht in einer sehr ungewöhnlichen Art und Weise gehandelt:

- Obwohl sie in einem Vertragsverhältnis mit der Firma MAN stand und jedes Jahr ungefähr 20.000 Luftfedern zu liefern hatte, habe sie beschlossen, das einzige in ihrem Besitz befindliche Form-Mittelteil zu Testzwecken irreversibel zu verändern und sei dabei das Risiko eingegangen, dass sie im Falle des Fehlschlagens des Versuchs die Firma MAN nicht beliefern würde können, da die Anfertigung eines neuen Mittelteils zwei bis drei Monate dauern würde.
- Sie habe die Firma MAN auch nicht über die Veränderung der Oberfläche der Luftfedern informiert und habe die Produktion unverzüglich und ohne vorherige Freigabe durch die Firma MAN

aufgenommen. Sie sei somit das Risiko eingegangen, dass die veränderten und als solche nicht freigegebenen Luftfedern den Anforderungen der Firma MAN nicht genügen.

Obwohl ein solches Vorgehen von einer Risikofreudigkeit zeugt, wie sie in der Regel in der Automobil-Zulieferindustrie nicht herrscht, und darüber hinaus den üblichen vertraglichen Verpflichtungen eines Zulieferers nicht gerecht wird, kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass sich die Dinge in der Tat so zugetragen haben.

Die Beantwortung dieser Frage hängt in entscheidender Weise von der Glaubwürdigkeit der Zeugenaussage des Zeugen Ihnofeld ab, also eines Angestellten der Beschwerdeführerin, der zu ihr in einem Unterordnungsverhältnis steht. Seiner Aussage kann jedoch auch nicht von vornherein und ohne gewichtige Gründe die Glaubwürdigkeit abgesprochen werden. Da aber die Berücksichtigung der Zeugenaussage den Widerruf des Patents zur Folge haben könnte, ist die Kammer zum Schluss gelangt, dass dies unter den gegebenen Umständen eine erneute Vernehmung des Zeugen durch die Kammer bzw. eine Beweisaufnahme unter Eid durch das zuständige nationale Gericht erforderlich machen würde.

Angesichts der Komplikation und der Verzögerung des Verfahrens, die daraus notwendigerweise erwachsen würden, hat die Kammer beschlossen, vorab zu klären, ob die Feststellung, dass die offenkundige Vorbenutzung, wie sie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht und belegt wurde, Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 ist, zum Schluss führen würde, dass der Gegenstand von Anspruch 1 neuheitsschädlich vorweggenommen ist.

### 5.3 Offenbarte Merkmale von Anspruch 1

In diesem Zusammenhang ist insbesondere von Bedeutung, ob die angebliche offenkundige Vorbenutzung die Merkmale 4 und 9 offenbart.

Die Beschwerdeführerin hat sich dabei insbesondere auf die Zeugenaussage des Zeugen Ihnofeld berufen. Die relevanten Stellen der Niederschrift werden im Folgenden untersucht.

- Niederschrift, Seite 14: Auf die Frage der Einspruchsabteilung, wie hoch die Rippen der Luftfeder im unteren Bereich seien, antwortete der Zeuge folgendermaßen:

"Ja. Also die Rippen, also die Struktur im Mittelteil, die hat, meine ich **15µ, 15-18** glaube ich, geben wir vor, **0,15**, ist in der Zeichnung, ich glaube, wir haben eine Toleranz bis 18 und die Struktur am Oberteil, die kleine, diese Gitternetzstruktur, die sind auch ... die ist **05-07**, und die im Unterteil, die ist, ich darf ja nichts Falsches sagen, aber ich meine **0,5** auch. Aber die Zeichnungen sind jetzt nicht Bestandteil der Unterlagen, also das kann man natürlich auch noch rausgeben, das ist ja auch spezifiziert in den Formzeichnungen." (Hervorhebungen durch die Kammer)

Wie auch aus anderen Teilen der Niederschrift hervorgeht (siehe weiter unten, Niederschrift Seiten 24 bis 26) war der Zeuge offensichtlich mit

Maßangaben in  $\mu\text{m}$  nicht vertraut und rechnete daher falsch um; er scheint der Meinung gewesen zu sein, dass 0,15 mm umgerechnet 15  $\mu$  entsprechen. Der Hinweis auf "15  $\mu$ " ist also vermutlich als 0,15 mm zu verstehen, zumal später von 0,15 die Rede ist und der Zeuge sich auf die Zeichnung (vermutlich D10) bezieht, wo in der Tat von einem 0,15 mm tiefen Ätzmuster die Rede ist. Diese Aussage des Zeugen, wird also so verstanden, dass die Erhebungen im Mittelteil des Luftfederbalgens etwa 0,15 mm tief waren.

Die Angaben "05 bis 07" bzw. 0,5 werden von der Kammer als 0,5 mm (bzw. 0,7 mm) gedeutet. Die Erhebungen im Ober- und Unterteil hatten demnach eine Höhe von mindestens 0,5 mm.

- Niederschrift, Seiten 24 bis 26:

*"Einspruchsabteilung:* Die Abmessungen von diese drei Teile [sic] ...

*Zeuge:* Also, die Ätzung haben wir damals mit **0,15** spezifiziert, was natürlich auch mit Toleranzen verbunden ist, nicht, ja, klar! Gerade dieses Ätzen ist relativ schwierig, wirklich konstant hinzukriegen, das schwankt auch im Mykrobereich [sic], aber das sieht man optisch nicht.

*Einspruchsabteilung:* **0,15 mm**, ja?

*Zeuge:* Ja, **15  $\mu$** . So, und die Strukturen, die oben und unten ...

*Einspruchsabteilung:* Waren **150  $\mu$** ?

*Zeuge:* Ja, ja, 1003! **150!**

*Einspruchsabteilung:* Also noch ...

*Zeuge:* **0,15 mm!**

*Einspruchsabteilung:* .... geätzte  
Oberfläche, **0,15 mm?**

*Zeuge:* **0,15 mm.**

*Einspruchsabteilung:* Und Oberteil,  
Unterteil ...

*Zeuge:* Ober- und Unterteil ist etwas  
differiert. Also im Unterteil, also das ist  
eine Luftfeder oben, für uns, also für den  
Produzenten ist das unten, bin ich mir  
jetzt nicht ganz sicher, muss **um die 0,5**  
liegen und im Oberteil sind es zwei  
verschiedene Tiefen. [...]

*Einspruchsabteilung:* Haben die Parteien  
weitere Fragen an den Zeugen? Nicht?

*Einspruchsabteilung [sic]:* Also noch mal,  
Sie sagten, diese die geätzte Oberfläche,  
die verursacht **0,15 mm** oder sind es **0,50?**

*Zeuge:* Nein.

*Einspruchsabteilung:* **0,15?**

*Zeuge:* Ja." (Hervorhebungen durch die  
Kammer)

Wenn man von den bereits festgestellten Schwierigkeiten des Zeugen bei der Umrechnung zwischen mm und  $\mu\text{m}$  absieht, bekräftigt der Zeuge wiederholt, dass die Erhebungen im Mittelteil des Luftfederbalgens etwa 0,15 mm tief waren. Bei der Höhe der Erhebungen an den Schultern scheint der Zeuge sich seiner Sache weniger gewiss zu sein, aber von einer Höhe von ca. 0,5 mm auszugehen.

- Niederschrift, Seite 37 (Zeuge Gawinski)

*"Einspruchsabteilung:* Wie hoch sind diese Rippen im Schulterbereich? Wissen Sie es noch?

*Einspruchsabteilung [sic]:* **0,7 mm**, in der Größenordnung.

*Einspruchsabteilung:* Wie wissen Sie das noch so genau?

*Zeuge:* Ja, weil wir uns natürlich damit ... so aus dem Kopf wüßte ich das jetzt in meiner Funktion nicht mehr, muss ich ehrlich sagen.

*Einspruchsabteilung:* Wie ist die Struktur in dem Zwischenbereich, zwischen beiden Schultern?

*Zeuge:* Die ist niedriger, nicht viel, ich würde mal sagen **2/10 weniger oder 3/10 weniger**, da habe ich jetzt den Wert nicht so."

Der Zeuge Gawinski gibt für den Schulterbereich eine Höhe von ca. 0,7 mm an, ist aber nicht in der Lage, zu erklären, warum er sich daran so genau erinnern kann. Seine Erinnerung betreffend den Mittelbereich scheint undeutlich zu sein.

In der Zusammenschau ergibt sich somit das Bild, dass die Erhöhungen im Mittelbereich sehr wahrscheinlich eine Höhe von 0,15 mm aufwiesen, während die Erhöhungen im Schulterbereich zwischen 0,5 und 0,7 mm tief waren, wobei die Zeugen sich des letzteren nicht mehr mit derselben Gewissheit erinnern.

Diese Feststellung ist auch im Einklang mit der Zeichnung D10, wo von einem 0,15 mm tiefen Ätzmuster im Mittelteil die Rede ist. Die Zeichnung D9 ist in diesem Zusammenhang wenig hilfreich, da die Rippen nicht gezeigt sind und keine Angabe zu ihrer Höhe gemacht wird.

Die Zeugenaussagen belegen unzweifelhaft, dass das Merkmal 4 durch die offenkundige Vorbenutzung nicht offenbart wurde (da 0,15 mm nicht kleiner oder gleich 0,1 mm ist). Bezüglich des Merkmals 9 sind die Zeugenaussagen nicht genügend genau und bestimmt, um den Schluss zuzulassen, dass das Merkmal unmittelbar und eindeutig offenbart wurde.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 unzweifelhaft neu ist gegenüber der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung.

#### 5.4 Konsequenz für das weitere Verfahren

Da der Gegenstand von Anspruch 1 unzweifelhaft neu ist gegenüber der angeblichen Vorbenutzung, ist es nicht

erforderlich, die Frage, ob die Vorbenutzung Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 ist, durch eine erneute Vernehmung der Zeugen endgültig zu klären.

#### 5.5 Bedeutung und Zulässigkeit der Beweismittel B1 bis B3

Die Beschwerdeführerin hat die Beweismittel B1 bis B3 erst mit Schreiben vom 16. Juli 2018, also etwas mehr als eine Woche vor der mündlichen Verhandlung, eingereicht. Der Versandschein B1 belegt eine Retoure von Defektteilen von der Firma MAN an eine Tochterfirma der Beschwerdeführerin. Die tabellarische Auflistung B2 war laut dem Vertreter der Beschwerdeführerin von der Beschwerdeführerin selbst auf Grundlage einer Access-Datei der Firma MAN angefertigt und mit Bezügen auf von der Beschwerdeführerin gemachte Fotos versehen worden.

Die Kammer hat von dem ihr gemäß Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammer zustehenden Ermessen Gebrauch gemacht und entschieden, die Beweismittel B1 bis B3 nicht zuzulassen.

Entscheidend dafür war neben der sehr späten Einreichung die Tatsache, dass das Foto B3 nicht erkennen lässt, welcher Teil des defekten Luftbalgs dargestellt ist und auch keinerlei Rückschlüsse auf die Tiefe des gezeigten Profils zulässt. Selbst wenn die Beweismittel B1 bis B3 zugelassen würden, könnten sie die Feststellung der Kammer zur Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 (siehe Punkt 5.3 oben) nicht in Frage stellen.

### 6. Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973)

#### 6.1 Nächstliegender Stand der Technik

In der mündlichen Verhandlung wurde der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nur mehr auf der Grundlage der Druckschrift D5 erhoben, obwohl die Beschwerdeführerin ausdrücklich gefragt wurde, ob sie noch andere Angriffe vortragen wolle. Daher verwendet die Kammer diese Druckschrift als Ausgangspunkt.

## 6.2 Unterschiede

Strittig war, ob die Druckschrift D5 die Merkmale 4 bis 8 offenbart. Dass sie das Merkmal 9 nicht offenbart, war unbestritten.

- 6.2.1 Zum Merkmal 4 stellt die Einspruchsabteilung fest, dass "in der D5 Werte für die Erhebungen der zumindest einen Struktur ebenfalls angegeben sind" (Punkt 2.4.1 der Entscheidungsgründe), ohne aber die Offenbarungsstelle anzugeben. Sie bezieht sich vermutlich auf Spalte 3, Zeilen 27-32:

"In a typical example, a plurality of U-shaped grooves having a depth of about 1/16 or .063 of an inch and a pitch length of about 1/8 or .125 of an inch are provided in the outer surface of a flexible member having a sidewall thickness of about .187 of an inch, ..." (Unterstreichung durch die Kammer)

Die offenbarte Tiefe der Rillen (0.063 inch) entspricht im metrischen System geringfügig mehr als 1.6 mm, was die maximale Höhe gemäß Merkmal 4 (0.1 mm) deutlich übersteigt. Es ist für die Kammer daher nicht nachvollziehbar, weshalb die Einspruchsabteilung das Merkmal 4 als offenbart ansah.

6.2.2 Die Figur 6 offenbart Schultern ("lobe portions") 93, zwischen denen die erste Struktur angeordnet ist.

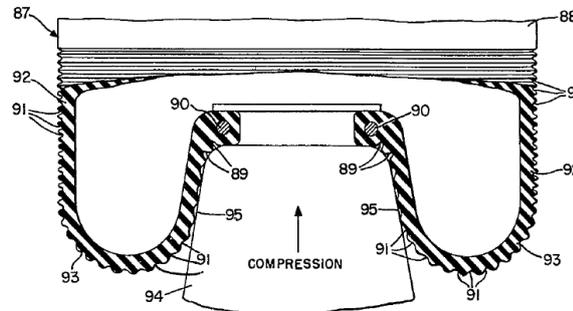


FIG. 6.

So kann man zum Beispiel in der Struktur im Bereich 95 die anspruchsgemäße erste Struktur sehen. Das Merkmal 5 ist somit offenbart.

6.2.3 Im Zusammenhang mit den Merkmale 6 bis 8 verwies die Beschwerdeführerin auf die Offenbarung der Seite 3, Zeilen 117-125, die die Figur 6 beschreibt:

"In many applications it may also be desirable to employ both corrugations and circumferential depressions FIG. 6, for example, discloses a fluid spring assembly 87 in its design position in which the flexible member 88 includes both circumferential depressions 89 adjacent the bead ring 90 and a plurality of corrugations 91 in the wall 92 of the member 88."

Die anspruchsgemäßen zweiten Strukturen seien im Bereich der Senkungen 89 zu finden.

Diese Betrachtungsweise ist nicht abwegig. Die Einspruchsabteilung hat festgestellt, dass es sich nicht um "zweite Strukturen" handelt, sondern vielmehr

um unterschiedliche Verformungen von ein und derselben Struktur (Punkt 2.4.1 der Entscheidungsgründe). Dieses Argument überzeugt die Kammer nicht, da es angesichts des breiten und nicht weiter definierten Begriffs "Struktur" zulässig scheint, die Verformung einer gegebenen Struktur als Bildung einer zweiten, unterschiedlichen Struktur anzusehen.

Da der Wortlaut von Anspruch 1 nicht verlangt, dass die beiden Strukturen auch im ausgebauten Zustand der Membran vorhanden sein müssen und keine Unklarheit diesbezüglich besteht, die eine Berücksichtigung der Lehre der Beschreibung erforderlich machen würde, sieht die Kammer keinen Grund, den Anspruch im Hinblick auf die Lehre der Beschreibung einschränkend zu lesen, wie dies von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagen wurde.

Somit gelangt die Kammer zum Schluss, dass die Merkmale 6 bis 8 in der Druckschrift D5 offenbart sind.

#### 6.2.4 Ergebnis

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von der Offenbarung der Druckschrift D5 durch die Merkmale 4 und 9, also dadurch, dass die Erhebungen der ersten Struktur maximal 0,1 mm und die der zweiten Strukturen maximal 0,5 mm von der Oberfläche des Grundkörpers der Membran abragen.

#### 6.3 Objektive technische Aufgabe

Das Patent offenbart keinen technischen Effekt des Merkmals 4. Die ursprüngliche Anmeldung hingegen offenbart dazu Folgendes:

"... Danach ist eine Membran dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebungen maximal 0,1 mm von der Oberfläche abragen. Erfindungsgemäß ist erkannt worden, dass bei dieser Auswahl der Höhe der Erhebungen die Lebensdauer der Membran deutlich erhöht werden kann." (Seite 2, Zeilen 26-31; Unterstreichung durch die Kammer)

Darüber hinaus offenbart das Patent in Absatz [0012]:

"Die zweiten Strukturen könnte Erhebungen aufweisen, die maximal 0,5 mm von der Oberfläche abragen. Diese Ausgestaltung erlaubt eine problemlose Entformbarkeit der Membran in stark gewölbten Bereichen, nämlich den Schultern, und stellt zugleich einen sehr stabilen Schulterbereich sicher."

Dementsprechend bestünde die objektive technische Aufgabe darin, die Lebensdauer der Membran zu erhöhen bzw. die Entformbarkeit der Membran in den Schulterbereichen zu gewährleisten, ohne die Stabilität dieser Bereiche zu verringern.

Die Beschwerdeführerin hat in ihrem Schriftsatz vom 22. Juni 2018 dargelegt, diese Aufgabe bestehe "eigentlich aus zwei Teilaufgaben" (siehe Seite 5, zweiter Absatz), im Laufe der mündlichen Verhandlung aber betont, die beiden Unterscheidungsmerkmale hätten eine synergistische Wirkung im Sinne einer Verlängerung der Lebensdauer. Die Kammer deutet dies so, dass es sich nach Auffassung der Beschwerdeführerin nicht um Teilaufgaben im Sinne von Absatz G-VII, 5.2 der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt handelt, die unabhängig voneinander durch verschiedene Gruppen von Unterscheidungsmerkmalen gelöst werden.

Die Beschwerdeführerin versteht den Begriff "Teilaufgaben" offensichtlich im Sinne von Teilaspekten der objektiven technischen Aufgabe.

Die objektive technische Wirkung ist also in der Verlängerung der Lebensdauer der Luftfeder zu sehen.

#### 6.4 Naheliegen

Es stellt sich also die Frage, ob der Fachmann, der von der Luftfeder der Druckschrift D5 ausgeht und sich die Aufgabe stellt, die Lebensdauer der Luftfeder zu verlängern, durch den Stand der Technik in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangt.

Die Beschwerdeführerin hat in diesem Zusammenhang Kombinationen mit den Druckschriften D1 und D2 und mit dem Gegenstand der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung geltend gemacht.

Diese Angriffe haben die Kammer aus den folgenden Gründen nicht überzeugt.

Die Druckschrift D1 offenbart nur rippenförmige Erhebungen mit einer Höhe zwischen 0,4 und 0,9 mm im Schulterbereich (siehe Spalte 4, Zeilen 5-6). Sie offenbart nicht, dass im Mittelbereich Erhebungen mit einer Höhe von maximal 0,1 mm vorzusehen sind. Das Merkmal 4 ist somit in der Druckschrift D1 nicht offenbart; eine Kombination mit dieser Druckschrift kann daher das Merkmal nicht nahelegen.

Die Druckschrift D2 befasst sich im Zusammenhang mit der Lebensdauer der dort beschriebenen Membran ausschließlich mit der Ausformung des Schulterbereichs

und offenbart nur, dass kleine Vorsprünge (*small protuberances*) 18 im Schulterbereich 17 vorzusehen seien (siehe Spalte 2, Zeilen 33 und 66 ff). Auch diese Lehre kann das Merkmal 4 nicht nahelegen, zumal die Druckschrift keine Höhe der Erhebungen offenbart. Der Beschwerdeführerin ist zuzustimmen, dass die Druckschrift D2 auch eine Anregung enthält, dieselben Vorsprünge auf der gesamten konvexen Oberfläche der Membran vorzusehen (siehe Spalte 3, Zeilen 15 ff). Allerdings ist anzumerken, dass diese Anregung nur als Möglichkeit erwähnt und nicht als vorteilhaft im Sinne einer längeren Lebensdauer dargestellt wird und dass sie darüber hinaus den Fachmann vom Merkmal 7 wegführen würde.

Betreffend die angebliche offenkundige Vorbenutzung verweist die Kammer auf das unter Punkt 5.3 Gesagte, dem zufolge diese Offenbarung die Merkmale 4 und 9 nicht offenbart. Sie kann den Fachmann daher nicht dazu führen, das Merkmal 4 vorzusehen.

Die Kammer ist daher zum Schluss gelangt, dass die Beschwerdeführerin nicht überzeugend dargelegt hat, dass der Fachmann, der von der Luftfeder der Druckschrift D5 ausgeht und sich die Aufgabe stellt, die Lebensdauer der Luftfeder zu verlängern, durch den vorgelegten druckschriftlichen Stand der Technik oder die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangt.

Der Gegenstand von Anspruch 1 hat somit als erfinderisch im Sinne von Artikel 56 EPÜ 1973 zu gelten.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt