

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 30. Januar 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0555/16 - 3.2.07

Anmeldenummer: 12152051.4

Veröffentlichungsnummer: 2617522

IPC: B24B5/42, B24B21/02, B24B35/00,
B24B41/00, B24B41/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung zur Feinbearbeitung einer bezogen auf eine
Werkstückachse eines Werkstücks exzentrisch angeordneten
Werkstückumfangsfläche

Patentinhaberin:

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Einsprechende:

Thielenhaus Technologies GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)
VOBK Art. 13
VOBK 2020 Art. 25(3)

Schlagwort:

Hilfsantrag 2 - Änderungen - zulässig (nein)

Spät eingereichte Hilfsanträge 2A, 2B, 2C - Anträge eindeutig
gewährbar (nein)

Hilfsanträge 2A, 2B, 2C - zugelassen (nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



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 0555/16 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 30. Januar 2020

Beschwerdegegnerin: Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Schmelzegrün 7
77709 Wolfach (DE)

Vertreter: DREISS Patentanwälte PartG mbB
Friedrichstraße 6
70174 Stuttgart (DE)

Beschwerdeführerin: Thielenhaus Technologies GmbH
(Einsprechende) Schwesterstrasse 50
42285 Wuppertal (DE)

Vertreter: Feucker, Max Martin
Becker & Müller
Patentanwälte
Turmstraße 22
40878 Ratingen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2617522 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 20. Januar 2016.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Cramer
Mitglieder: K. Poalas
A. Beckman

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) hat form- und fristgerecht gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent Nr. 2 617 522 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde, Beschwerde eingelegt.
- II. Die Patentinhaberin nahm während der am 30. Januar 2020 vor der Beschwerdekammer durchgeführten mündlichen Verhandlung ihre vorher eingelegte Beschwerde zurück und hat somit im vorliegenden Beschwerdeverfahren die Stellung der Beschwerdegegnerin.
- III. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) angegriffen worden.
- IV. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung als Hilfsantrag 2a eingereichten Anspruchssatz den Erfordernissen des EPÜ genüge.
- V. Während der am 30. Januar 2020 vor der Beschwerdekammer durchgeführten mündlichen Verhandlung stellten die Parteien folgende Anträge:

Die Entsprechende beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents.

Die Patentinhaberin beantragte

die Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden,
d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis des Anspruchsatzes nach Hilfsantrag 2 eingereicht mit Schriftsatz vom 30. Mai 2016, der dem während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung als Hilfsantrag 2a eingereichten und von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Anspruchsatz entsprach, oder hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der Anspruchsätze eingereicht als Hilfsanträge 2A und 2B mit Schriftsatz vom 28. November 2019, oder als Hilfsantrag 2C während der mündlichen Verhandlung.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll Bezug genommen.

Die Entscheidung wurde am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündet.

- VI. Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags 2**, d.h. des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung, unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung u.a. dadurch, dass das der Beschreibung entnommene **Merkmal A** ("wobei die Andrückeinrichtung (20) zwei Andrückelemente (60) in

Form von Zangenarmen (62) umfasst") in den Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgenommen wurde.

Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags 2A** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung u.a. dadurch, dass zusätzlich zu **Merkmal A** auch das ebenfalls der Beschreibung entnommene **Merkmal B** ("welche relativ zu einem Lagerteil (52) um Andrückschwenkachsen (64) verschwenkbar sind") in den Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgenommen wurde.

Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags 2B** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung u.a. dadurch, dass zusätzlich zu den **Merkmalen A und B** auch das ebenfalls der Beschreibung entnommene **Merkmal C** ("wobei die Andrückschwenkachsen (64) parallel zu der Schwenkachse (48) eines Schwenkteils (44) verlaufen") in den Oberbegriff des Anspruchs aufgenommen wurde.

Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags 2C** unterscheidet sich von einer Kombination der Ansprüche 1, 12 und 13 des Patents in der erteilten Fassung u.a. dadurch, dass die o.g. **Merkmale A, B und C** in den Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgenommen wurden.

- VII. Die Einsprechende argumentierte im Wesentlichen, dass die Merkmale A, B und C (vereinzelt oder in Kombination miteinander) einem spezifischen Ausführungsbeispiel entnommen werden, was zu einer unerlaubten Zwischenverallgemeinerung und somit zu einer Nichterfüllung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ führe. Aus diesem Grund sei der Hilfsantrag 2 nicht gewährbar und die verspätet eingereichten Hilfsanträge 2A, 2B und 2C seien als *prima facie* nicht gewährbare

Anträge ins Verfahren nicht zuzulassen.

- VIII. Die Patentinhaberin argumentierte im Wesentlichen, dass die Merkmale A, B und C (vereinzelt oder in Kombination miteinander) dem Absatz 41 der Patentschrift, der entsprechend in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung vorhanden sei, zu entnehmen seien, und dass daher die Aufnahme dieser Merkmale in den jeweiligen unabhängigen Anspruch 1 der Hilfsanträge 2, 2A, 2B und 2C die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle. Aus diesem Grund sei der Hilfsantrag 2 gewährbar und die verspätet eingereichten Hilfsanträge 2A, 2B und 2C seien als *prima facie* gewährbare Anträge ins Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. *Revidierte Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) - Übergangsbestimmungen*

Das vorliegende Verfahren unterliegt der revidierten Fassung der Verfahrensordnung, die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist (Artikel 24 und 25 (1) VOBK 2020), mit Ausnahme von Artikeln 12 (4) bis (6) und 13 (2) VOBK 2020, anstelle derer Artikel 12 (4) und 13 VOBK 2007 weiterhin anwendbar sind (Artikel 25 (2) und (3) VOBK 2020).

2. *Unzulässige Änderungen, Artikel 123 (2) EPÜ - Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, d.h. des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung*

- 2.1 Wie unter Punkt VI oben angegeben, wurde in dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 1 des

Hilfsantrags 2, d.h. des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung, das der Beschreibung entnommene **Merkmal A** aufgenommen.

- 2.2 Durch das Merkmal A wird präzisiert, dass die Andrückeinrichtung zwei Andrückelemente in Form von Zangenarmen umfasst.
- 2.3 Die Patentinhaberin gibt an, dass Basis für die Einfügung dieser Präzisierung in den Anspruch 1 im Absatz 41 (A-Schrift) der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu finden sei.
- 2.4 Die Kammer, der entsprechenden Argumentation der Einsprechenden folgend, merkt an, dass zumindest in den Absätzen 29 bis 49 (A-Schrift) der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die in den Figuren 1 bis 3 abgebildete Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung beschrieben bzw. offenbart ist. Dabei ist Absatz 41 kein eigenständiger Absatz, sondern ein Absatz, der sich auf dieselbe Vorrichtung bezieht, die nicht nur in den Figuren 1 bis 3, sondern auch in den Absätzen 30 bis 40 und 42 bis 49 dargestellt bzw. beschrieben ist. Selbst in diesem Absatz 41 ist zusätzlich zum Merkmal A angegeben, dass die Zangenarme 62 relativ zu dem Lagerteil 52 um Andrückschwenkachsen 64 verschwenkbar sind (Merkmal B), wobei Andrückschwenkachsen 64 parallel zu der Schwenkachse 48 des Schwenkteils 44 verlaufen (Merkmal C). Gemäß Absatz 42 weisen diese Zangenarme 62 an ihrem dem Werkstück 12 zugewandten Ende Andrückabschnitte 66 auf, welche insbesondere schalenförmig ausgebildet sind, sodass ein als Finishband ausgebildetes Finishwerkzeug 22 entlang eines Teilumfangs der Werkstückumfangsfläche 38 gegen diese angedrückt werden kann. Dabei umfasst gemäß Absatz 37 die Lagereinrichtung 18 ein Schwenkteil 44,

welches mittels eines Schwenklagers 46 um eine Schwenkachse 48 schwenkbar an dem Gestellteil 16 gehalten ist, und die Schwenkachse 48 erstreckt sich parallel zu der Werkstückachse 26. Gemäß Absatz 38 dient das Schwenkteil 44 zur Anordnung mindestens einer Linearführung 50, mittels welcher ein Lagerteil 52 entlang einer Führungsachse 54 der Linearführung 50 verschiebbar relativ zu dem Schwenkteil 44 gelagert ist. Gemäß Absatz 40 weist das Lagerteil 52 ein dem Werkstück 12 zugewandtes Lagerteilende 58 zur Anordnung der Andrückeinrichtung 20 auf.

- 2.5 Nach der ständigen Rechtsprechung (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, II.E.1.9) ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z. B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart waren. Ein geänderter Gegenstand, der eine Verallgemeinerung einer ursprünglich offenbarten besonderen Ausführungsform ist und zwischen dieser besonderen Ausführungsform und der ursprünglichen, allgemein gefassten Definition der Erfindung liegt, wird als "Zwischenverallgemeinerung" bezeichnet. Eine solche vorgenommene Verallgemeinerung ist jedoch nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen könne, dass diese allgemeineren Merkmale nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels stünden, bzw. dass die vorgenommene Verallgemeinerung das Ergebnis unmissverständlicher Angaben sei, die der Fachmann einer Überprüfung des Beispiels und dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

entnehmen würde.

- 2.6 Solche Angaben in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hat weder die Patentinhaberin aufgezeigt noch konnte die Kammer darin solche Angaben erkennen. Die Einführung des Merkmals A in den Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ohne Bezugnahme auf die restlichen, unter Punkt 2.4 oben genannten Merkmale bzw. Einschränkungen führt daher zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.
- 2.7 Die Patentinhaberin macht diesbezüglich geltend, dass es für eine Patentinhaberin nicht zumutbar sei, alle konstruktive Merkmale einer Vorrichtung in den entsprechenden Anspruch einfließen zu lassen, da insbesondere Zangenarme für solche Vorrichtungen aus dem Stand der Technik dem Fachmann bekannt seien.
- 2.8 Die Kammer stellt zunächst fest, dass es für die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ unerheblich ist, ob neu eingeführte Merkmale aus dem Stand der Technik bekannt sind oder nicht. Wenn strukturelle Merkmale aus einem Ausführungsbeispiel, im vorliegenden Fall Merkmal A, nur zusammen mit anderen Merkmalen des Ausführungsbeispiels offenbart sind, im vorliegenden Fall die Merkmale B, C und die Merkmale der Absätze 37 bis 39 und 42, müssen diese restlichen Merkmale ebenfalls in den Anspruch aufgenommen werden. Im vorliegenden Fall wurden diese restlichen Merkmale entgegen den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ jedoch nicht in den Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 übernommen.
- 2.9 Die Einspruchsabteilung hat unter Punkt 5.3 der angefochtenen Entscheidung argumentiert, dass die im Absatz 41 der Anmeldung in der ursprünglich

eingereichten Fassung vorhandene Merkmale, wonach die Zangenarme relativ zu einem Lagerteil um Andrückschwenkachsen verschwenkbar sind und die Andrückschwenkachsen parallel zu der Schwenkachse des Schwenkteils verlaufen, nicht in den Anspruch aufgenommen werden brauchen. Grund dafür sei, dass einerseits bei Zangen implizit Zangenschwenkachsen vorhanden seien und die parallele Lage dieser Zangenschwenkachsen zur Schwenkachse des Schwenkteils in Anbetracht der im Anspruch definierten, exzentrisch zur Werkstückachse angeordneten, zu bearbeiten Werkstückumfangsfläche offensichtlich sei.

- 2.10 Die Kammer kann sich der oben genannten Argumentation der Einspruchsabteilung aus folgenden Gründen nicht anschließen. Wie oben unter Punkt 2.4 erwähnt, beschreiben die Absätze 29 bis 49 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die in den Figuren 1 bis 3 abgebildete Vorrichtung. Die herrschenden speziellen funktionellen und strukturellen Zusammenhänge zwischen den im Absatz 41 erwähnten konstruktiven Teilen (Andrückelement 60, Zangenarme 62, Lagerteil 52, Andrückschwenkachsen 64, Schwenkachse 48 und Schwenkteil 44) sind in den oben erwähnten Absätzen beschrieben. Die Einspruchsabteilung hat bei der Aufstellung ihrer oben genannten Behauptung in einer unzulässigen Art und Weise die in den Absätze 29 bis 49 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung erwähnten funktionellen und strukturellen Zusammenhänge außer Acht gelassen. Dabei ist allerdings keiner dieser Zusammenhänge dem Fachmann offensichtlich und deren Weglassung bei der Aufnahme nur des Merkmals A in den Anspruch 1 führt zwangsläufig zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.

2.11 Aus den oben genannten Gründen erfüllt Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

3. *Zulassung ins Verfahren der verspätet eingereichten Hilfsanträge 2A, 2B und 2C - Artikel 13 VOBK 2007*

3.1 Die Hilfsanträge 2A, 2B und 2C wurden nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht, und daher in dem Verfahrensstadium, auf welches Artikel 13 (2) VOBK 2020 anwendbar ist. Da die Ladung jedoch vor Inkrafttreten der VOBK 2020 zugestellt wurde, bleibt Artikel 13 VOBK 2007 für die Beurteilung der Zulassung anwendbar (Artikel 25 (3) VOBK 2020). Gemäß Artikel 13 VOBK 2007 steht die Zulassung von Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung im Ermessen der Kammer. Bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigt die Kammer insbesondere den Stand des Verfahrens und bei Änderung eines Patents, ob der Beteiligte aufgezeigt hat, dass die Änderung *prima facie* die von einem anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren oder von der Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumt und keinen Anlass zu neuen Einwänden gibt. Dabei weist der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags 2A die der Beschreibung entnommenen Merkmale A und B auf und die unabhängigen Ansprüche 1 der Hilfsanträge 2B und 2C die der Beschreibung entnommene Merkmale A, B und C auf, siehe Punkt VI oben.

3.2 Bei einer entsprechenden Anwendung der unter Punkt 2. oben in Bezug auf die Aufnahme nur des Merkmals A in den unabhängigen Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 getroffenen Schlussfolgerung auch auf den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 2A, 2B und 2C, folgert die

Kammer, dass die Aufnahme nur der Merkmale A und B in den Anspruch 1 des Hilfsantrags 2A und die Aufnahme nur der Merkmale A, B und C in den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 2B und 2C, wobei die restlichen, im Absatz 2.4 oben erwähnten Merkmale nicht aufgenommen wurden, jeweils zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung führt.

- 3.3 Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsanträge 2A, 2B und 2C erfüllt daher nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ und räumt somit *prima facie* nicht die seitens der Einsprechenden aufgeworfene Fragen betreffend unzulässiger Änderungen aus.
- 3.4 Folglich werden die Hilfsanträge 2A, 2B und 2C gemäß Artikel 13 VOBK 2007 nicht ins Verfahren zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

R. Cramer

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt