Interner Verteilerschlüssel:

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

Datenblatt zur Entscheidung vom 11. August 2021

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0331/17 - 3.2.08

Anmeldenummer: 12152931.7

Veröffentlichungsnummer: 2620733

IPC: A61C13/20, A61C13/15

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Dentalgerät

Patentinhaber:
Ivoclar Vivadent AG

Einsprechende:
3M Innovative Properties Company

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2), 123(3)
VOBK 2020 Art. 13(1), 13(2)

Schlagwort:
Änderungen - zulässig (nein) - Erweiterung des Patentanspruchs (ja)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun
Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung geändert werde

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

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 0331/17 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 11. August 2021

Beschwerdeführerin: (Patentinhaberin)	Ivoclar Vivadent AG Bendererstrasse 2 9494 Schaan (LI)
Vertreter:	Baronetzky, Klaus Splanemann Patentanwälte Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München (DE)
Beschwerdegegnerin: (Einsprechende)	3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul MN 55133-3427 (US)
Vertreter:	Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. Dezember 2016 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2620733 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende	P. Acton
Mitglieder:	G. Buchmann
	C. Schmidt

Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentinhaberin legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 2. Dezember 2016 ein, das Patent zu widerrufen.

II. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Grundlage des Hauptantrags, eingereicht mit Schreiben vom 12. April 2017, oder auf Grundlage eines der Hilfsanträge 1-3, eingereicht mit Schreiben vom 24. November 2020.

III. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

IV. Am 11. August 2021 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

V. Die unabhängigen Ansprüche haben folgenden Wortlaut:

a) **Hauptantrag:**
(Die Änderungen gegenüber dem **ursprünglich** eingereichten Anspruch 1 sind unterstrichen bzw. ~~durchgestrichen~~)

Dentalgerät (10) für die Behandlung eines Dentalrestaurationsteiles,
mit wenigstens einem Betriebsprogramm,
mit einem Speicher des Dentalgeräts (10) und
mit wenigstens einer Erfassungsvorrichtung (18) für wenigstens ein Objekt (24),
~~dadurch gekennzeichnet, dass~~ wobei mit der Erfassungsvorrichtung (18) die Daten des Objektes

(24) erfassbar sind, ~~und~~

dadurch gekennzeichnet, dass

mit der Erfassungsvorrichtung (18) diese Daten~~,~~ ~~insbesondere~~ zusammen mit einem dem Objekt (24) zugeordneten Betriebsprogramm, in einem Speicher des Dentalgeräts (10) abspeicherbar sind.

b) **Hilfsantrag 1:**
(Die Änderungen gegenüber dem **erteilten** Anspruch 1 sind unterstrichen bzw. ~~durchgestrichen~~)

Dentalgerät (10) für die Behandlung eines Dentalrestaurationsteiles,
mit wenigstens einem Betriebsprogramm,
mit einem Speicher ~~(16)~~ des Dentalgeräts (10) und
mit wenigstens einer Erfassungsvorrichtung (18) für wenigstens ein Objekt (24),
wobei mit der Erfassungsvorrichtung (18) die Daten des Objektes (24) erfassbar sind, und wobei die Erfassungsvorrichtung (18) eine Kamera aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

mit der Bilderkennungsvorrichtung der Erfassungsvorrichtung (18) Daten erfassbar sind und ~~mit der Erfassungsvorrichtung~~ diese Daten zusammen mit einem dem Objekt (24) zugeordneten Betriebsprogramm, in einem Speicher des Dentalgeräts (10) abspeicherbar sind.

c) **Hilfsantrag 2:**

Nicht zugelassen.

d) **Hilfsantrag 3:**
(Die Änderungen gegenüber dem **ursprünglich** eingereichten Anspruch 1 sind unterstrichen bzw. ~~durchgestrichen~~)

Dentalgerät (10) für die Behandlung eines Dentalrestaurationsteiles,
mit wenigstens einem Betriebsprogramm,
mit einem Speicher des Dentalgeräts (10),
mit einer Steuervorrichtung (12) und
mit wenigstens einer Erfassungsvorrichtung (18) für wenigstens ein Objekt (24), ~~dadurch gekennzeichnet, dass~~
wobei mit der Erfassungsvorrichtung (18) die Daten des Objektes (24) erfassbar sind und
wobei die Erfassungsvorrichtung (18) eine Bilderkennungsvorrichtung aufweist, welche dazu geeignet ist, ein von der Erfassungsvorrichtung erfasstes Bild des Objekts (24) nach bestimmten Parametern auszuwerten und diese Parameter dann als Vergleichsbasis bereitzustellen,

dadurch gekennzeichnet, dass

die mit der Erfassungsvorrichtung (18) erfassten und mit der Bilderkennungsvorrichtung ausgewerteten Daten des Objekts (24) der Vergleichsvorrichtung in der Steuervorrichtung (12) zugeführt

und mit der Bilderkennungsvorrichtung der Erfassungsvorrichtung (18) diese Daten~~,~~ ~~insbesondere~~ zusammen mit einem dem Objekt (24)

zugeordneten Betriebsprogramm, in ~~einem~~ dem Speicher der Steuervorrichtung (12) des Dentalgeräts (10) abspeicherbar und mit sämtlichen in Frage kommenden Referenzobjekten aus der Datenbank (16) vergleichbar sind.

VI. Die **Beschwerdeführerin** (Patentinhaberin) argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

Der Wortlaut "mit der Erfassungsvorrichtung... abspeicherbar" des Anspruchs 1 bedeute nicht, dass die Erfassungsvorrichtung ein Mittel zum Abspeichern der Daten darstelle, sondern dass diese in dem Gerät vorhanden sei während die Daten abgespeichert würden. Der Anspruch sei im Lichte der Beschreibung auszulegen, die die Erfassungsvorrichtung nicht als Mittel zum Abspeichern der Daten beschreibe.

Andererseits impliziere das Erfassen von Daten auch deren Abspeicherung.

Daher gehe Anspruch 1 des Hauptantrags nicht über die ursprüngliche Anmeldung hinaus.

Hilfsanträge 1-3 - Zulassung

Die Änderungen in den Hilfsanträgen 1-3 seien durch die Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 31. August 2017 veranlasst und lösten die dort aufgeworfenen Fragen, ohne das Verfahren zu verzögern.

Hilfsantrag 1 - Artikel 123 (3) EPÜ

Im Wortlaut von Hilfsantrag 1 sei die "Erfassungsvorrichtung" eingeschränkt worden auf "die Bilderkennungsvorrichtung der Erfassungsvorrichtung". Dies stelle keine Erweiterung des Schutzumfangs dar.

Hilfsantrag 3 - Artikel 123 (2) EPÜ

Aus der Beschreibung gehe implizit hervor, dass eine Bilderkennung auch ein Abspeichern der entsprechenden Daten durch die Bilderkennungsvorrichtung erfordere. Daher gehe Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 nicht über die ursprüngliche Anmeldung hinaus.

VII. Die **Beschwerdegegnerin** (Einsprechende) argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

Anspruch 1 des Hauptantrags verletze Artikel 123(2) EPÜ, weil der Anspruch festlege, dass die erfassten Daten mit der Erfassungsvorrichtung abgespeichert würden. Dies sei nicht ursprünglich offenbart.

Hilfsanträge 1-3 - Zulassung

Die Hilfsanträge 1-3 enthielten Änderungen gegenüber den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträgen und seien daher nicht zuzulassen.

Hilfsantrag 1 - Artikel 123 (3) EPÜ

Das Merkmal des erteilten Anspruchs, wonach die erfassten Daten mit der Erfassungsvorrichtung abspeicherbar seien, sei in Hilfsantrag 1 gestrichen

worden. Dies stelle eine unzulässige Erweiterung des Schutzumfangs dar.

Hilfsantrag 3 - Artikel 123 (2) EPÜ

Hilfsantrag 3 verletze Artikel 123 (2) EPÜ aus den selben Gründen wie der Hauptantrag.

Entscheidungsgründe

1. **Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ**

1.1 Anspruch 1 des Hauptantrags legt fest, dass "mit der Erfassungsvorrichtung (18) diese Daten zusammen mit einem dem Objekt (24) zugeordneten Betriebsprogramm, in einem Speicher des Dentalgeräts (10) abspeicherbar sind".

Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die Bestimmung "mit der Erfassungsvorrichtung" lediglich das Vorhandensein der Erfassungsvorrichtung beschreibe, aber nicht bedeute, dass die Daten mittels der Erfassungsvorrichtung gespeichert würden.

Der oben zitierte Anspruchswortlaut weist der Erfassungseinrichtung jedoch eindeutig eine Funktion zu, nämlich als Mittel zum Abspeichern der Daten.

Das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Anspruch nach Artikel 69 (1) EPÜ hier im Lichte der Beschreibung auszulegen sei, trifft nicht zu, weil zur Beurteilung unter Artikel 123 (2) EPÜ der Wortlaut des Anspruchs heranzuziehen ist. Im vorliegenden Fall ist der Anspruch eindeutig formuliert und zu seiner Auslegung ist kein Rückgriff auf die Beschreibung nötig. Wie von

der Beschwerdegegnerin richtig angemerkt, würde die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Anwendung des Artikels 69 EPÜ den Artikel 123 (2) EPÜ ad absurdum führen.

1.2 Der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 legt fest, "dass mit der Erfassungsvorrichtung (18) Daten des Objektes (24) erfassbar sind und diese Daten, insbesondere zusammen mit einem dem Objekt zugeordneten Betriebsprogramm, in einem Speicher des Dentalgeräts (10) abspeicherbar sind".

Dies bedeutet, dass einerseits die Erfassungsvorrichtung die Daten erfasst und andererseits die Daten auf nicht näher angegebene Weise abgespeichert werden.

Dadurch, dass der zweite Halbsatz ein eigenes Subjekt besitzt ("diese Daten") steht er unabhängig neben dem ersten Halbsatz. Die Bestimmung "mit der Erfassungsvorrichtung" bezieht sich nur auf den ersten Halbsatz.

Der ursprünglich eingereichte Anspruch legt also nicht fest, durch welches Mittel die Daten in einem Speicher des Dentalgeräts abspeicherbar sind.

1.3 Auch aus der Beschreibung ergibt sich kein Hinweis darauf, dass die Erfassungseinrichtung dazu verwendet werden könnte, die Daten des Objektes abzuspeichern.

In den Absätzen [0069] bis [0078] wird beschrieben,
- dass die Erfassungsvorrichtung die Daten erfasst,
- dass diese Daten entweder von der Erfassungsvorrichtung oder von der Steuervorrichtung ausgewertet werden,

- dass die ausgewerteten Daten der Vergleichsvorrichtung in der Steuervorrichtung zugeführt werden (Absatz [0076]) und
- gegebenenfalls in dem Speicher der Steuervorrichtung abgespeichert werden.

Das Erfassen und Auswerten der Daten durch die Erfassungseinrichtung bedeutet nicht, dass die Daten mit Hilfe der Erfassungseinrichtung abgespeichert werden.

Selbst unter der Annahme, dass implizit offenbart wäre, dass das Erkennen der Daten eine Speicherung voraussetzt (beispielsweise in einer Kamera), würde dies immer noch nicht bedeuten, dass diese Speicherung zusammen mit dem zugeordneten Betriebsprogramm in einem Speicher stattfände, so wie es der kennzeichnende Teil des Anspruchs erfordert. Gemäß Absatz [0077] sind nämlich die Betriebsprogramme im Speicher der Steuervorrichtung abgespeichert. Das oben implizit angenommene Speichern ist jedoch allenfalls innerhalb der Erfassungeinrichtung selbst (Kamera) vorstellbar.

1.4 Daher geht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags über die ursprüngliche Offenbarung hinaus und widerspricht den Anforderungen von Artikel 123 (2) EPÜ.

2. **Zulassung der Hilfsanträge**

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Hilfsanträge 1-3 vom 24. November 2020 nicht in das Verfahren zuzulassen, da sie ohne besondere Veranlassung nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht worden seien.

Die Hilfsanträge 1 und 3 sind identisch mit den mit Schreiben vom 23. Februar 2018 eingereichten Hilfsanträgen 1 und 3. Insofern sind die Anträge 1 und 3 vom 24. November 2020 nur als Klarstellung der Antragslage vom 23. Februar 2018 zu betrachten, zu der die Beschwerdeführerin durch die Kammer aufgefordert worden war. Also war zu entscheiden, ob die Hilfanträge 1 und 3 vom 23. Februar 2018 unter Artikel 13 (1) VOBK in das Verfahren zuzulassen waren.

Die am 23. Februar 2018 vorgelegten Hilfsanträge werden als legitimer und frühzeitiger Versuch angesehen, die Einwände der Beschwerdegegnerin auszuräumen und werden daher in das Verfahren zugelassen (Artikel 13 (1) VOBK 2020).

In Hilfsantrag 2 wurde, im Vergleich zu Hilfsantrag 2 vom 23. Februar 2018, in Anspruch 8 der Rückbezug zu den vorhergehenden Ansprüchen geändert. Daher stellt er einen nach dem Zeitpunkt der Ladung neu eingereichten Antrag dar. Die Beschwerdeführerin hat die genannte Änderung weder erläutert noch Gründe für die Änderung des Vorbringens aufgezeigt. Daher wird Hilfsantrag 2 gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 nicht in das Verfahren zugelassen.

3. **Hilfsantrag 1 - Erweiterung des Schutzbereichs - Artikel 123 (3) EPÜ**

Im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 wurde im kennzeichnenden Teil hinzugefügt, dass "mit der Bilderkennungsvorrichtung der Erfassungsvorrichtung (18) Daten erfassbar sind". Dagegen wurden aus dem Halbsatz des kennzeichnenden Teils, demgemäß "mit der Erfassungsvorrichtung diese Daten zusammen mit einem dem Objekt (24) zugeordneten Betriebsprogramm, in einem

Speicher des Dentalgeräts (10) abspeicherbar sind", die Worte "mit der Erfassungsvorrichtung" gestrichen.

Die Speicherung erfolgt nach dieser Definition nicht mehr mit der Erfassungsvorrichtung, sondern auf beliebige Weise, wie oben in Hinblick auf den ursprünglich eingereichten Anspruch diskutiert. Dies stellt eine Erweiterung des Schutzbereichs gegenüber dem erteilten Anspruch dar.

Das Argument der Beschwerdeführerin, dass durch die Änderungen lediglich "die Erfassungsvorrichtung" eingeschränkt wurde auf "die Bilderkennungsvorrichtung der Erfassungsvorrichtung", trifft nicht zu, weil sich diese Einschränkung nur auf die Erfassung der Daten bezieht und nicht auf das Abspeichern der Daten. Der Satzbau von Hilfsantrag 1 ist dergestalt, dass nicht mehr angegeben wird, wodurch die Daten gespeichert werden.

Daher erfüllt Hilfsantrag 1 nicht die Anforderungen des Artikels 123(3) EPÜ.

4. **Hilfsantrag 3 - Artikel 123 (2) EPÜ**

Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 von Hilfsantrag 3 enthält die (gegenüber dem ursprünglichen Anspruch) geänderte Passage, wonach "mit der Bilderkennungsvorrichtung der Erfassungsvorrichtung (18) diese Daten~~, insbesondere~~ zusammen mit einem dem Objekt (24) zugeordneten Betriebsprogramm, in ~~einem~~ dem Speicher der Steuervorrichtung (12) des Dentalgeräts (10) abspeicherbar" sind.

Damit wurde das bereits im erteilten Anspruch vorhandene Merkmal, wonach die Daten mit der

Erfassungsvorrichtung abspeicherbar sind, weiter eingeschränkt, so dass die Daten "mit der Bilderkennungsvorrichtung der Erfassungsvorrichtung" abspeicherbar sind.

Wie in Bezug auf den Hauptantrag diskutiert, ist nicht ursprünglich offenbart, dass das Abspeichern mit der Erfassungsvorrichtung erreicht wird. Das Mittel zum Abspeichern ist in Hilfsantrag 3 zwar auf die Bilderkennungsvorrichtung eingeschränkt, welche ein Teil der Erfassungsvorrichtung ist. Doch auch hierfür liefert die ursprüngliche Anmeldung keine Grundlage.

Die Beschwerdeführerin wies auf die Absätze [0054], [0072] und [0074] hin und argumentierte, dass die Bilderkennung ein zumindest kurzfristiges Speichern der Daten implizit erfordere. Wie bereits zu Hilfsantrag 1 diskutiert steht eine solche (als implizit angenommene) Speicherung in der Bilderkennungsvorrichtung jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Abspeichern der Daten zusammen mit den Betriebsprogrammen in der Steuervorrichtung.

Daher geht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 über die ursprüngliche Anmeldung hinaus und widerspricht den Anforderungen von Artikel 123 (2) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:

C. Moser P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt