

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 30. November 2022**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2647/17 - 3.5.04

**Anmeldenummer:** 11004521.8

**Veröffentlichungsnummer:** 2383973

**IPC:** H04N1/04, G03B42/08

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorrichtung zum Auslesen von insbesondere flexiblen  
Speicherfolien

**Anmelderin:**

Dürr Dental SE

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 84, 76(1)

VOBK 2020 Art. 13(2)

**Schlagwort:**

Patentansprüche - Klarheit (nein) - Hauptantrag und  
Hilfsanträge 1 und 2

Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände (ja) -  
Hilfsanträge 3 bis 5

Teilanmeldung - Gegenstand geht über den Inhalt der früheren  
Anmeldung hinaus (ja) - Hilfsanträge 3 bis 5

**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 2647/17 - 3.5.04**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.5.04**  
**vom 30. November 2022**

**Beschwerdeführerin:** Dürr Dental SE  
(Anmelderin) Höpfigheimer Strasse 17  
74321 Bietigheim-Bissingen (DE)

**Vertreter:** Ostertag & Partner Patentanwälte mbB  
Azenbergstraße 35  
70174 Stuttgart (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. Mai 2017 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 11004521.8 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende** T. Karamanli  
**Mitglieder:** A. Seeger  
B. Le Guen

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 11 004 521.8. Diese Anmeldung ist eine Teilanmeldung der früheren europäischen Patentanmeldung Nr. 06 777 020.6 ("frühere Anmeldung").
  
- II. In der angefochtenen Entscheidung wurde unter anderem folgendes Dokument zitiert:  
  
D14: US 6,599,014 B2
  
- III. Die Zurückweisungsgründe für den der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden einzigen Antrag waren, dass Anspruch 1 die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 76 (1) EPÜ nicht erfülle und dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu gegenüber der Offenbarung des Dokuments D14 sei (Artikel 54 EPÜ).
  
- IV. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) legte Beschwerde ein. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin Ansprüche gemäß einem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 ein.
  
- V. Die Ladung zur mündlichen Verhandlung erging am 26. Juli 2021. In ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) der revidierten Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020, siehe Zusatzpublikation 2, ABl. EPA 2020) teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung mit. Sie erhob Einwände unter Artikel 84, 123 (2), 76 (1) und 54 EPÜ gegen die Ansprüche des Hauptantrags. Gegen die Ansprüche der Hilfsanträge 1 und 2 erhob sie

Einwände unter Artikel 84 und 76 (1) EPÜ. Die Kammer war darüber hinaus der vorläufigen Meinung, dass der Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrags 1 neu gegenüber der Offenbarung des Dokuments D14 sei und dass besondere Gründe im Sinne des Artikels 11 VOBK 2020 dafür sprechen könnten, die Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ zurückzuverweisen, falls der Hilfsantrag 1 die Erfordernisse der Artikel 84 und 76 (1) EPÜ erfüllen würde.

VI. Mit ihrem Antwortschreiben vom 25. Oktober 2022 reichte die Beschwerdeführerin geänderte Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen 3 bis 5 ein.

VII. Am 30. November 2022 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Während der mündlichen Verhandlung bestätigte die Beschwerdeführerin folgende Schlussanträge:  
Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags und hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 oder 2 oder eines der mit Schreiben vom 25. Oktober 2022 eingereichten Hilfsanträge 3, 4 oder 5.

Am Ende der mündlichen Verhandlung gab die Vorsitzende die Entscheidung der Kammer bekannt.

VIII. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Vorrichtung zum Auslesen einer flexiblen Speicherfolie, mit einer Leseeinrichtung zum Auslesen von auf der Speicherfolie gespeicherten Informationen, einer Transporteinrichtung mit wenigstens einem Antriebsmittel zum Transportieren der Speicherfolie relativ zur Leseeinrichtung entlang eines Führungsmittels auf einem in seiner Form an die Zylinderform eines Lesebereichs der Leseeinrichtung angepassten Transportweg, wobei zwischen dem Antriebsmittel und der Speicherfolie eine lösbare Verbindung gebildet wird,

gekennzeichnet durch

ein derart ausgestaltetes Antriebsmittel (560), dass eine der Transporteinrichtung ohne einen Träger zugeführte Speicherfolie (502) durch das Antriebsmittel (560) beim Transport in Transportrichtung in die Zylinderform des Lesebereiches gebracht wird, wobei Transportrichtung und Zylinderlängsachse parallel sind."

- IX. Die Präambel von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist identisch zur Präambel von Anspruch 1 des Hauptantrags. Der kennzeichnende Teil von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 lautet wie folgt:

"ein derart ausgestaltetes Antriebsmittel (560), dass eine der Transporteinrichtung ohne einen Träger zugeführte Speicherfolie (502) durch das Antriebsmittel (560) beim Transport in Transportrichtung in die Zylinderform des Lesebereiches gebracht wird, wobei das Antriebsmittel (560) für Speicherfolien (502) ohne Träger eine Anordnung aus wenigstens zwei Antriebsrädern (564) und wenigstens einem Andruckrad (562) ist und das Andruckrad (562) mit seinem Rand in

den Bereich zwischen den beiden Antriebsrädern (564) hineinragt, wodurch die Speicherfolie in die Zylinderform gebogen wird."

- X. Die Präambel von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist identisch zur Präambel von Anspruch 1 des Hauptantrags. Der kennzeichnende Teil von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich vom kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dadurch, dass folgende Formulierung vor dem abschließenden Punkt hinzugefügt wurde:

", wobei die Speicherfolie (502) ohne Träger antreibende berührende Bereiche (562, 564) des Antriebsmittels (560) mit einem elastischen, eine hohe Mitnahmekraft erzeugenden Material, insbesondere mit Gummi oder Silikon, beschichtet sind"

- XI. Die Präambel von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 ist identisch zur Präambel von Anspruch 1 des Hauptantrags. Der kennzeichnende Teil von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 lautet wie folgt:

"das wenigstens eine Antriebsmittel (560) derart ausgestaltet ist, dass eine der Transporteinrichtung ohne einen Träger zugeführte Speicherfolie (502) durch das Antriebsmittel (560) beim Transport in Transportrichtung in die Zylinderform des Lesebereiches gebracht wird, wobei Transportrichtung und Zylinderlängsachse parallel sind."

- XII. Die Präambel von Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 ist identisch zur Präambel von Anspruch 1 des Hauptantrags. Der kennzeichnende Teil von Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 lautet wie folgt:

"das wenigstens eine Antriebsmittel (560) derart ausgestaltet ist, dass eine der Transporteinrichtung ohne einen Träger zugeführte Speicherfolie (502) durch das Antriebsmittel (560) beim Transport in Transportrichtung in die Zylinderform des Lesebereiches gebracht wird, wobei das Antriebsmittel (560) für Speicherfolien (502) ohne Träger eine Anordnung aus wenigstens zwei Antriebsrädern (564) und wenigstens einem Andruckrad (562) ist und das Andruckrad (562) mit seinem Rand in den Bereich zwischen den beiden Antriebsrädern (564) hineinragt, wodurch die Speicherfolie in die Zylinderform gebogen wird."

XIII. Die Präambel von Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 ist identisch zur Präambel von Anspruch 1 des Hauptantrags. Der kennzeichnende Teil von Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich vom kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 dadurch, dass folgende Formulierung vor dem abschließenden Punkt hinzugefügt wurde:

", wobei die Speicherfolie (502) ohne Träger antreibende berührende Bereiche (562, 564) des Antriebsmittels (560) mit einem elastischen, eine hohe Mitnahmekraft erzeugenden Material, insbesondere mit Gummi oder Silikon, beschichtet sind"

XIV. Die Argumente der Beschwerdeführerin können - soweit sie für diese Entscheidung von Relevanz sind - wie folgt zusammengefasst werden.

*Hauptantrag, Hilfsanträge 1 und 2*

Der Fachmann würde erkennen, dass die Formulierungen in Anspruch 1 "*wenigstens einem Antriebsmittel*" und "*ein*"



*derart ausgestaltetes Antriebsmittel (560)"* sich auf dasselbe Antriebsmittel beziehen.

### *Hilfsantrag 3*

Der Fachmann sei in der Lage, aus der speziellen Räderanordnung in Figur 8 der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung auf ein allgemeines Antriebsmittel zu schließen, das die zugeführte Speicherfolie beim Transport in Transportrichtung in die Zylinderform des Lesebereiches bringe.

### *Hilfsanträge 4 und 5*

Es sei kein wesentliches Merkmal der Räderanordnung in der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, dass die beiden Antriebsräder auf einer gemeinsamen horizontalen Antriebsachse befestigt seien.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag, Hilfsanträge 1 und 2 - Klarheit (Artikel 84 EPÜ)
  - 2.1 Die Formulierung in Anspruch 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 und 2 "*ein derart ausgestaltetes Antriebsmittel (560)*" nimmt nicht Bezug auf die vorherige Formulierung "*wenigstens einem Antriebsmittel*" im gleichen Anspruch. Daher ist es nicht klar, ob es sich um ein zusätzliches Antriebsmittel handelt.

- 2.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte, der Fachmann würde erkennen, dass sich die beiden Formulierungen auf dasselbe Antriebsmittel beziehen.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt. Nach Anspruch 1 wird durch eine Transporteinrichtung mit "*wenigstens einem Antriebsmittel*" eine erste Funktion erreicht, nämlich die Speicherfolie relativ zur Leseeinrichtung entlang eines Führungsmittels zu transportieren. Durch "*ein derart ausgestaltetes Antriebsmittel*" wird eine zweite Funktion erreicht, nämlich die zugeführte Speicherfolie beim Transport in Transportrichtung in die Zylinderform des Lesebereichs zu bringen. Ohne einen expliziten Bezug wird nicht deutlich, dass hier dasselbe Antriebsmittel gemeint sein soll, welches beide Funktionen gleichzeitig erfüllt.

- 2.3 Aus diesem Grund erfüllt Anspruch 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 und 2 nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

3. Hilfsanträge 3 bis 5 - Zulassung (Artikel 13 (2) VOBK 2020)

- 3.1 Die Hilfsanträge 3 bis 5 wurden nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht. Diese Hilfsanträge sind daher Änderungen im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK 2020, der vorliegend gemäß Artikel 25 (1) und (3) VOBK 2020 auf die Frage der Zulässigkeit dieses Antrags anzuwenden ist.

- 3.2 In der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 hat die Kammer neue Einwände mangelnder Klarheit nach Artikel 84 EPÜ erhoben. Auf diese Mitteilung hin reichte die Beschwerdeführerin die Hilfsanträge 3 bis 5

ein, um diese neuen Einwände auszuräumen. Dies stellt einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK 2020 dar. In Ausübung ihres Ermessens gemäß dieser Vorschrift hat die Kammer daher entschieden, die Hilfsanträge 3 bis 5 in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

4. Hilfsantrag 3 - Änderungen (Artikel 76 (1) EPÜ)

- 4.1 Jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) unterliegt dem in Artikel 123 (2) EPÜ statuierten zwingenden Erweiterungsverbot und darf daher unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, Zehnte Auflage Juli 2022 ("Rechtsprechung"), II.E.1.3.1).

Genau dieselben Grundsätze sind anzuwenden, wenn es zu bestimmen gilt, ob der Gegenstand einer Teilanmeldung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (siehe Rechtsprechung, II.F.1).

- 4.2 In Anspruch 1 ist das Antriebsmittel, das die zugeführte Speicherfolie in die Zylinderform des Lesebereiches bringt, nicht weiter spezifiziert.

Die frühere Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart aber kein allgemeines Antriebsmittel zur Verwirklichung dieser Funktion. Figur 8 und der

Abschnitt von der Seite 44, Zeile 24 bis zur Seite 46, Zeile 3 der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbaren nur ein spezifisches Folienantriebsmittel, das oben ein einzelnes Andruckrad und unten zwei Antriebsräder auf einer gemeinsamen horizontalen Achse umfasst, die spezifisch zueinander stehen, um die erwünschte Krümmung der Speicherfolie zu erzielen.

Aus diesem Grund ist der Gegenstand des Anspruchs 1 eine Verallgemeinerung, die über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

- 4.3 Die Beschwerdeführerin verwies auf die Figur 8 der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung und die Abstraktionsfähigkeit des Fachmanns. Die Beschwerdeführerin argumentierte, der Fachmann wäre in der Lage, aus der speziellen Räderanordnung in Figur 8 auf ein allgemeines Antriebsmittel zu schließen, das die zugeführte Speicherfolie in die Zylinderform des Lesebereiches bringe.
- 4.4 Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt. Das Antriebsmittel nach Anspruch 1, durch welches die Speicherfolie in die Zylinderform des Lesebereichs gebracht wird, lässt völlig offen mit welcher Anordnung oder Methode basierend auf einem Antriebsmittel die Verformung der Speicherfolie erreicht werden soll. Im Gegensatz dazu beschreibt die frühere Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nur Verformungen mit Hilfe einer spezifischen Räderanordnung. Es gibt keinen Hinweis in der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, dass die Verformung mit einer anderen Räderanordnung, einer anderen mechanischen Anordnung oder sogar mit einer nicht-mechanischen

Methode erreicht werden kann. Eine Verallgemeinerung hin zu Verformungsmethoden, die auf anderen Räderanordnungen, anderen mechanischen Anordnungen oder sogar nicht-mechanischen Methoden beruhen, ist für den Fachmann aus der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

4.5 Daher geht der Gegenstand von Anspruch 1, in dem nur die generelle Funktion des Antriebsmittels, nämlich die zugeführte Speicherfolie beim Transport in Transportrichtung in die Zylinderform des Lesebereichs zu bringen, definiert wird, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

4.6 Somit erfüllt Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 nicht die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ.

5. Hilfsanträge 4 und 5 - Änderungen (Artikel 76 (1) EPÜ)

5.1 Verglichen mit Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 spezifiziert Anspruch 1 der Hilfsanträge 4 und 5 einen Teil der Merkmale der unter Punkt 4.2 oben identifizierten Ausführungsform in der früheren Anmeldung. Jedoch spezifiziert Anspruch 1 der Hilfsanträge 4 und 5 nicht das Merkmal, dass die beiden Antriebsräder auf einer gemeinsamen horizontalen Antriebsachse befestigt sind (siehe frühere Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Seite 45, Zeilen 11 bis 13). Dadurch lässt Anspruch 1 die relative Höhe der beiden Antriebsräder zueinander offen. Wenn diese relative Höhe aber unterschiedlich ist, wird die Biegung der Speicherfolie asymmetrisch zum Andruckrad und die Funktion einer Biegung der Speicherfolie in die Zylinderform des Lesebereichs wird

beeinträchtigt. Die frühere Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart aber kein Merkmal, das einen relativen Höhenunterschied der Antriebsräder zur Erreichung der Zylinderform kompensiert. Der Fachmann würde daher aus der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht entnehmen, dass die angestrebte Funktion ohne das genannte Merkmal erreicht werden kann. Eine mögliche Streichung dieses Merkmals wäre daher für den Fachmann aus der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

- 5.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass der Fachmann anhand seiner Abstraktionsfähigkeit unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass eine unterschiedliche relative Höhe der Antriebsräder dadurch ausgeglichen werden könne, dass die beiden Antriebsräder sich in einem jeweils anderen Abstand zum durch das Andruckrad gebildeten Mittelpunkt befänden. Aus diesem Grund würde der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen, dass eine symmetrische Biegung trotz unterschiedlicher relativer Höhe der Antriebsräder erreicht werden könne.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt, weil hier der Fachmann von der in der früheren Anmeldung genannten Lösung für eine symmetrische Biegung abweicht, ohne dafür irgendeinen Hinweis in der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu finden. Die von der Beschwerdeführerin genannte Lösung würde erfordern, dass der Fachmann das Problem einer Vermeidung einer asymmetrischen Biegung identifiziert und zur Lösung weitergehende Überlegungen über die Anordnung der Räder und alternative Konfigurationen anstellt. Das geht darüber hinaus, was der Fachmann aus der früheren Anmeldung in der

ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

5.3 Daher stellt der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 4 und 5 eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung der Offenbarung der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung dar. Anspruch 1 der Hilfsanträge 4 und 5 erfüllt somit nicht die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ.

6. Zusammenfassung

Der Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 und 2 sind nicht gewährbar, weil Anspruch 1 in jedem dieser Anträge nicht die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ erfüllt. Die Hilfsanträge 3 bis 5 sind nicht gewährbar, weil Anspruch 1 in jedem dieser Anträge nicht die Erfordernisse von Artikel 76 (1) EPÜ erfüllt. Da keiner der Anträge der Beschwerdeführerin gewährbar ist, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



K. Boelicke

T. Karamanli

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt