

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. Januar 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1506/18 - 3.2.08

Anmeldenummer: 07000912.1

Veröffentlichungsnummer: 1782750

IPC: A61C13/00, A61C19/05

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Zahnersatz

Patentinhaberin:

Institut Straumann AG

Einsprechende:

Nobel Biocare Services AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

EPÜ R. 139

VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Änderung nach Ladung - stichhaltige Gründe (nein)
Änderungen - zulässig (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 1506/18 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 13. Januar 2022

Beschwerdeführerin: Nobel Biocare Services AG
(Einsprechende) Balz-Zimmermann-Str. 7
8302 Kloten (CH)

Vertreter: Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastraße 30
81925 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Institut Straumann AG
(Patentinhaberin) Peter Merian-Weg 12
4002 Basel (CH)

Vertreter: Grünecker Patent- und Rechtsanwälte
PartG mbB
Leopoldstraße 4
80802 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1782750 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 11. April 2018.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende P. Acton
Mitglieder: C. Vetter
F. Bostedt

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, wonach das Streitpatent in der Fassung des damaligen Hilfsantrags 2 die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt.

II. Die Einspruchsabteilung hatte unter anderem entschieden, dass der Gegenstand des Patents gemäß diesem Antrag nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

III. Es fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, die als Videokonferenz durchgeführt wurde.

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

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das Patent auf Grundlage eines der mit Schreiben vom 13. Dezember 2021 eingereichten Hilfsanträge I, II oder III aufrecht zu erhalten.

Der Hauptantrag bezieht sich auf die geänderte Fassung des von der Einspruchsabteilung aufrecht erhaltenen Patents.

V. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt (Merkmalsgliederung in eckigen Klammern hinzugefügt):

[1] Verfahren zur Herstellung von Zahnersatzteilen mit **[1.1]** digitaler Erfassung von Oberflächendaten eines Restzahnbereichs, dreidimensionaler Gestaltung wenigstens eines Zahnersatzteils für den Restzahnbereich unter Einbeziehung der erfassten Oberflächendaten des Restzahnbereichs und Erstellung entsprechender Formdaten, und teilweiser oder kompletter Herstellung des wenigstens einen Zahnersatzteils auf der Basis der Oberflächendaten und Formdaten,

[1.2] wobei Oberflächendaten eines dreidimensionalen Bissabdruckes, der durch Einbringen eines verformbaren Werkstoffes zwischen Ober- und Unterkiefer eines Patienten während des Aufeinanderpressens der Zähne erzeugt wurde, mehrseitig erfasst werden,

[1.3] wobei sowohl die Oberflächendaten des Restzahnbereichs als auch die Oberflächendaten des Bissabdruckes dargestellt werden,

[1.4] wobei in einem Schritt die Oberflächendaten des Restzahnbereichs eines Gipsmodells vermessen werden, dadurch gekennzeichnet, dass

[1.5] in einem weiteren Schritt das Gipsmodell in eine definierte Relativlage zur Messvorrichtung gebracht wird, der Bissabdruck anschließend auf das Gipsmodell gelegt wird und das gesamte Modell zusammen mit dem Bissabdruck vermessen wird,

[1.6] dass in einem weiteren Schritt die räumliche Lage der Daten des Gipsmodells und der Daten des Bissabdrucks zueinander auf einem Bildschirm dargestellt und überprüft werden,

[1.7] dass in einem weiteren Schritt das Zahnersatzteil mit Hilfe der Darstellungen des Gipsmodells und des Bissabdruckes gestaltet wird und

[1.8] dass in der Darstellung des auf das Gipsmodell gelegten Bissabdruckes der Bissabdruck ein- und ausblendbar und/oder durchsichtig ist.

- VI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, soweit für die Entscheidung relevant, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Unzulässige Änderung

Die Ersetzung des Worts "Gipsabdruck" durch "Bissabdruck" in Anspruch 1 sei keine Berichtigung im Sinne der Regel 139 EPÜ und sei nicht durch die Ursprungsoffenbarung gestützt, sodass sie die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPÜ verletze.

Zulassung der Hilfsanträge I bis III

Die Hilfsanträge I bis III seien verspätet eingereicht und hätten keine Basis in den ursprünglich eingereichten Unterlagen, sodass sie nicht in das Verfahren zuzulassen seien.

- VII. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, soweit für die Entscheidung relevant, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Unzulässige Änderung

Bei der Ersetzung des Worts "Gipsabdruck" durch "Bissabdruck" in Anspruch 1 handle es sich um die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers im Sinne der Regel 139 EPÜ. Darüber hinaus verändere sie nicht den Inhalt des Patents und erfüllte daher die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Zulassung der Hilfsanträge I bis III

Insbesondere die in den Hilfsanträgen II und III vorgenommenen Änderungen seien durch die Mittelung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 veranlasst, sodass die Anträge in das Verfahren zuzulassen seien.

Entscheidungsgründe

1. Unzulässige Änderung (Artikel 123 (2) EPÜ)
- 1.1 Der für die vorliegende Entscheidung relevante Teil des Merkmals **[1.5]** des Anspruchs 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung hat folgenden Wortlaut (Hervorhebung hinzugefügt):

"der Bissabdruck anschließend auf das Gipsmodell gelegt wird und das gesamte Modell zusammen mit dem *Gipsabdruck* vermessen wird"

Die ursprünglich eingereichte Beschreibung enthält auf Seite 2, Zeilen 3-5, eine entsprechende Formulierung, ebenfalls mit dem Wort "Gipsabdruck".

- 1.2 Im Erteilungsverfahren wurde in Anspruch 1 und der genannten Passage der Beschreibung das Wort "Gipsabdruck" durch "Bissabdruck" ersetzt.
- 1.3 Die Beschwerdegegnerin argumentierte, bei dieser Ersetzung habe es sich um eine Korrektur eines offensichtlichen Fehlers im Sinne der Regel 139 EPÜ gehandelt.

1) Aus Sicht des Fachmanns habe in der ursprünglichen Formulierung des Merkmals **[1.5]** offensichtlich ein Fehler vorgelegen, da dem Begriff "Gipsabdruck" ein bestimmter Artikel ("dem") vorangestellt war, der Begriff "Gipsabdruck" aber keine weitere Erwähnung im Anspruch fand.

2) Zur Korrektur des offensichtlichen Fehlers hätten drei Optionen zur Verfügung gestanden, nämlich

- a) die Ersetzung des bestimmten Artikels durch einen unbestimmten, oder
- b) die Ersetzung des Worts "Gipsabdruck" durch "Gipsmodell", oder
- c) die Ersetzung des Worts "Gipsabdruck" durch "Bissabdruck".

Technisch sinnvoll, insbesondere im Kontext des Anspruchs 1 und der Beschreibung, sei nur die Option c).

- 1.4 Der Beschwerdegegnerin ist insoweit zuzustimmen, dass die ursprüngliche Formulierung des Merkmals **[1.5]** offensichtlich einen Fehler enthält. Da der "Gipsabdruck" im Anspruch ansonsten keine Erwähnung findet, ist es offensichtlich unrichtig, dass ihm ein bestimmter Artikel ("dem") voransteht. Es kann jedoch dahingestellt bleiben, ob es sich bei diesem offensichtlichen Fehler um eine Unrichtigkeit im Sinne der Regel 139 EPÜ oder eine Unklarheit im Sinne des Artikels 84 EPÜ handelt, denn jedwede Änderung des Anspruchswortlauts unterliegt auch den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ. Verstößt die Berichtigung des Anspruchswortlauts gegen die Erfordernisse des Artikel 123 (2) EPÜ, kann sie nicht unter Regel 139 Satz 2 EPÜ zulässig sein. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) darf 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 (G 3/89). Ob eine Berichtigung des Anspruchs 1 überhaupt - und im Speziellen gemäß der von der

Beschwerdegegnerin vorgetragenen Option c) - zulässig ist, ist also anhand des von der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten Goldstandards zu prüfen.

- 1.5 Die Beschwerdegegnerin argumentierte mit Verweis auf Seite 2, erster Absatz, und Seite 6, dritter Absatz, der ursprünglich eingereichten Beschreibung, dass es für den Fachmann eindeutig und in unmittelbarer Weise verständlich sei, dass das gesamte Modell zusammen mit dem *Bissabdruck* vermessen wird.
- 1.6 Was das auf Seite 6 unter Punkt 2. "Einblendung des Gegenbisses in eine Modellationssoftware" der ursprünglichen Beschreibung offenbarte Verfahren angeht, so unterscheidet sich dieses in wesentlichen Teilen von dem des Anspruchs 1, sowohl in der ursprünglich eingereichten als auch in der geänderten Fassung. So wird beispielsweise auf der ursprünglichen Seite 6 im dritten Absatz beschrieben, dass ein *Bissregistrator* auf die bereits vermessene Modellsituation gesetzt und in einem zweiten Messgang mitvermessen wird, wobei das bereits vermessene Modell in der gleichen Position zum Sensor wie beim ersten Messgang verbleibt. Demgegenüber verlangt Anspruch 1, dass zunächst in einem Schritt die Oberflächendaten des Restzahnbereichs eines Gipsmodells vermessen werden, und in einem weiteren Schritt dann das Gipsmodell in eine definierte Relativlage zur Messvorrichtung gebracht wird, und der Bissabdruck anschließend auf das Gipsmodell gelegt und mitvermessen wird. Die beiden Verfahren beschreiben also eine gegensätzliche Handhabung des Gipsmodells nach dessen (erster) Vermessung: Während es gemäß der Beschreibung in der gleichen Position verbleibt, muss es anspruchsgemäß in eine definierte Relativlage gebracht werden. Das Verfahren gemäß Anspruch 1 in der geänderten Fassung

kann sich bereits deshalb nicht unmittelbar und eindeutig aus dem auf Seite 6 der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbarten Verfahren ergeben.

- 1.7 Was die Offenbarung im ersten Absatz auf Seite 2 der ursprünglich eingereichten Beschreibung angeht, so spricht auch diese, wie Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung, davon, dass das gesamte Modell zusammen mit dem *Gipsabdruck* vermessen wird. Sie bietet folglich keine über den reinen Anspruchswortlaut hinausgehende Stütze für die vorgenommene Änderung.
- 1.8 Wie von der Beschwerdeführerin ausgeführt, ist der Begriff "Gipsabdruck" in sich klar und wird vom Fachmann gemäß seiner Wortbedeutung als ein Abdruck aus Gips verstanden. Von welchem Gegenstand der Abdruck stammt, bleibt dabei offen. Hieraus mag für den Fachmann eine Unklarheit der patentgemäßen Lehre resultieren. Das hat aber nicht zur Folge, dass der Fachmann unmittelbar zu dem Schluss gelangt, dass dem Begriff eine andere als die ihm innewohnende Bedeutung gegeben werden *müsste*. Noch weniger hätte der Fachmann Grund zu der spekulativen Annahme, dass der Begriff womöglich aus einem Schreib- oder Transkriptionsfehler resultieren könnte. Vielmehr würde der Fachmann beim Lesen des ursprünglichen Offenbarungsgehalts den Begriff als gegeben hinnehmen und entsprechend seiner Wortbedeutung verstehen.
- 1.9 Zweifelsfrei handelt es sich bei einem Abdruck aus Gips von einem nicht definierten Gegenstand um etwas Anderes als bei einem Bissabdruck im Sinne des Anspruchs 1, der durch Einbringen eines verformbaren Werkstoffs zwischen Ober- und Unterkiefer eines Patienten während des Aufeinanderpressens der Zähne erzeugt wurde. Die

Ersetzung des Worts "Gipsabdruck" durch "Bissabdruck" in Anspruch 1 ist daher der Ursprungsoffenbarung nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

- 1.10 Der geänderte Anspruch 1 verletzt folglich die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.
2. Zulassung der Hilfsanträge I bis III
 - 2.1 Die Hilfsanträge I, II und III wurden nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht. Sie bleiben daher gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.
 - 2.2 Die Beschwerdegegnerin machte als Gründe für die Einreichung nur geltend, die insbesondere in den Hilfsanträgen II und III vorgenommenen Änderungen seien durch die Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 veranlasst. Darin habe die Kammer unter Punkt 3.2 erstmals die vorläufige Meinung geäußert, dass es sich bei dem Teilmerkmal "zusammen mit dem Bissabdruck" in Merkmal **[1.5]** um eine Wiederholung handle, die überflüssig sei.
 - 2.3 Punkt 3.2 der besagten Mitteilung bezog sich auf die Argumentation der Beschwerdeführerin zu Artikel 83 EPÜ und brachte die vorläufige Meinung der Kammer zum Ausdruck, dass das Merkmal **[1.5]** der Ausführbarkeit der Erfindung nicht entgegenzustehen scheint. Die vorläufige Meinung der Kammer war diesbezüglich also zugunsten der Beschwerdegegnerin, sodass daraus für die Beschwerdegegnerin in diesem Fall keine Veranlassung resultieren konnte, Änderungen an den Patentunterlagen vorzunehmen. Im Übrigen entsprach die vorläufige

Auslegung des Merkmals durch die Kammer, nämlich dass der Fachmann das Gipsmodell mit aufgelegtem Bissabdruck vermessen würde, im Ergebnis der Auslegung durch die Beschwerdegegnerin, sodass sich auch daraus für die Beschwerdegegnerin keine Veranlassung zu Änderungen ergeben konnte.

- 2.4 Die Beschwerdegegnerin hat also keine stichhaltigen Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die die späte Einreichung der Hilfsanträge I bis III hätten rechtfertigen können. Die Hilfsanträge I bis III werden daher gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 nicht in das Verfahren zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Moser

P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt