

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 18. November 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1706/19 - 3.2.01

Anmeldenummer: 12712092.1

Veröffentlichungsnummer: 2688709

IPC: B23P9/02, B21C37/30, B24B39/02,
F16C9/04, F16C33/08, F16C33/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
VERFAHREN, WERKZEUG UND MASCHINE ZUM KALIBRIEREN VON BUCHSEN

Patentinhaberin:
Alfing Kessler Sondermaschinen GmbH

Einsprechende:
ETXE-TAR, S.A.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 84, 123(2), 56, 104(1)
VOBK 2020 Art. 13(2)
EPÜ R. 116

Schlagwort:

Patentansprüche - Klarheit - Hauptantrag (ja)
Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (nein)
Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (ja)
Kostenverteilung wegen Verlegung der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren - (nein)
Wesentlicher Verfahrensmangel bei Verlegung der mündlichen Verhandlung - (nein)
Zulassung des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags - (ja)
Änderung des Vorbringens durch Streichung eines Verfahrensanspruchs - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 1750/14, T 0482/19, T 1480/16

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 1706/19 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 18. November 2021

Beschwerdeführerin: ETXE-TAR, S.A.
(Einsprechende) San Antolin 3
20870 Elgoibar (Guipúzcoa) (ES)

Vertreter: Balder IP Law, S.L.
Paseo de la Castellana 93
5^a planta
28046 Madrid (ES)

Beschwerdegegnerin: Alfing Kessler Sondermaschinen GmbH
(Patentinhaberin) Auguste-Kessler-Strasse 20
73433 Aalen (DE)

Vertreter: Patentanwälte Bregenzer und Reule
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Neckarstraße 47
73728 Esslingen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2688709 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 10. April 2019.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo
Mitglieder: A. Wagner
S. Fernández de Córdoba

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2688709 in geändertem Umfang gemäß Hilfsantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung.
- II. In ihrer Entscheidung ist die Einspruchsabteilung u.a. zu der Auffassung gelangt, dass die beiden Verfahrensansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag die Erfordernisse der Artikel 84 und 56 EPÜ erfüllen. Einem Antrag der Einsprechenden auf Kostenverteilung aufgrund einer durch die Patentinhaberin verursachten Terminverschiebung wurde nicht stattgegeben.
- Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt.
- III. Die angefochtene Entscheidung nimmt unter anderem Bezug auf die folgenden Entgegenhaltungen die auch der vorliegenden Entscheidung zugrunde liegen.

D1: BE 394220
D2: US 2,726,704
D3: US 3,644,005
D4: SU 1706759 A1
D6: AT 506 831 A1
D7: DE 10 2009 037 233 B3
D8: US 1,469,793
D11: US 2006/0101642 A1
D12: WO 00/34696 A1
D13: DE 199 24 679 A1
D14: DE 37 33 982 A1

IV. Am 18. November 2021 fand eine als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts statt.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents. Weiterhin beantragte sie, Kostenverteilung aufgrund der im Einspruchsverfahren verschobenen mündlichen Verhandlung und Erstattung der Beschwerdegebühr aufgrund wesentlicher Verfahrensmängel. Sie beantragte auch, die Große Beschwerdekammer mit Rechtsfragen zu befassen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung in geänderter Fassung gemäß dem einzigen Anspruch des Hauptantrags, eingereicht in der mündlichen Verhandlung.

V. Die Merkmale des einzigen Anspruchs des Hauptantrags lauten:

Verfahren zum Kalibrieren einer Buchse (10), die in ein Pleuelauge (8) eines Pleuels (6) mit einem Einpresswerkzeug (324) eingepresst ist, wobei die Buchse (10) einen mittleren Vollkreisbereich (13) und dazu axial benachbart einen ersten Teilkreisbereich (14a) und einen zweiten Teilkreisbereich (14b) hat, mit einem Kalibrierwerkzeug (101, 102a, 102b, 102c), das eine Stange (101) mit drei verrundeten Kalibriersegmenten (102a, 102b, 102c) hat, die gegenüber der Stange (101) radial erweitert sind, gekennzeichnet durch die Schritte
- Einfahren des dritten Kalibriersegments (102c) in den ersten Teilkreisbereich (14a);

- Einfahren des dritten Kalibriersegments (102c) in den Vollkreisbereich (13);
- Einfahren des ersten Kalibriersegments (102a) in den ersten Teilkreisbereich (14a) mit gleichzeitigem Abstützen der Stange (101) über das dritte Kalibriersegment (102c);
- Einfahren des ersten Kalibriersegments (102a) in den Vollkreisbereich (13);
- Einfahren des dritten Kalibriersegments (102c) in den zweiten Teilkreisbereich (14b) und Einfahren des zweiten Kalibriersegments (102b) in den ersten Teilkreisbereich (14a) bei gleichzeitigem Abstützen der Stange (101) über das erste Kalibriersegment (102a).

VI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin (Einsprechende) - soweit es für die Entscheidung wesentlich war - lässt sich wie folgt zusammenfassen:

*Antrag auf Kostenverteilung/ Wesentlicher
Verfahrensmangel/ Befassung der Großen Beschwerdekammer
mit Rechtsfragen*

Der Antrag auf Kostenverteilung sei berechtigt, da die Patentinhaberin leichtfertig gehandelt habe. Drei Tage vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung habe die Patentinhaberin eine Vollmacht für eine neue Vertreterernennung eingereicht und gleichzeitig unter Vorlage eines ärztlichen Attests eine Terminverschiebung wegen Krankheit der Vertreterin beantragt. Dies sei nicht akzeptabel, zumal die vorangegangene Vertretung bereits mehr als ein halbes Jahr zuvor zurückgezogen war. Die Patentinhaberin habe nicht mit ausreichender Sorgfalt gehandelt, wodurch infolge der kurzfristigen Terminverschiebung der Einsprechenden Unkosten für bereits erfolgte Hotel- und Flugbuchungen entstanden seien.

Die Gewährung der Terminverschiebung habe einen wesentlichen Verfahrensmangel zur Folge gehabt, da mit der neuen Ladung auch eine neue Frist zur Einreichung von Schriftsätzen festgesetzt wurde. Regel 116(1) EPÜ schreibe vor, dass Regel 132 EPÜ auf den in der Ladung als letztmöglich genannter Termin zur Einreichung von Schriftsätzen nicht anzuwenden sei.

Sollte das Vorgehen der Patentinhaberin gebilligt werden, müsse sich die Große Beschwerdekammer grundsätzlich mit der Frage befassen, ob das Amt, wenn eine Partei bei Missachtung eines Zeitlimits und anschließender Neubestellung eines Vertreters (Beschwerdebegründung, S. 4, ab Absatz 4), ein neues Zeitlimit angeben darf, bis zu dem das Versäumte erledigt werden kann.

Erst durch die Verschiebung der Frist zur Einreichung von Schriftsätzen sei es der Patentinhaberin, die die in der ursprünglichen Ladung festgesetzten Frist ohne eine einzige Erwiderung hat verstreichen lassen, möglich gewesen, eine Erwiderung und einen Hilfsantrag einzureichen. Der Hilfsantrag sei aufgrund der fehlerhaften Fristverschiebung verspätet gewesen und hätte nicht ins Verfahren zugelassen werden dürfen, da er nicht prima facie gewährbar gewesen wäre. Der angefochtenen Entscheidung fehle es an jeglicher Begründung, warum eine Fristverlängerung gestattet wurde und der verspätet eingereichte Hilfsantrag zugelassen wurde. Die fehlende Begründung stelle einen weiteren wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Artikel 13(2) VOBK 2020

Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hauptantrag sei nicht ins Verfahren zuzulassen. Die

vorgenommenen Änderungen richteten sich auf Einwände, die seit Beginn des Verfahrens vorlagen. Ein derartiger Antrag hätte bereits früher eingereicht werden müssen. Auch wenn die Änderung nur darin bestehe, dass der erste der beiden unabhängigen Ansprüche des von der Einspruchsabteilung als gewährbar angesehenen Hilfsantrags gestrichen wurde, gebe es Entscheidungen wie z.B. die T 482/19, in denen ein derartiger Antrag nicht zugelassen wurde.

Der neue Hauptantrag erfordere eine neue Diskussion. Sämtliches Vortragen sei auf Anspruch 1 des Hilfsantrags des Einspruchsverfahrens fokussiert gewesen, da der nun einzige Anspruch des Hauptantrags eigentlich abhängig von Anspruch 1 des Hilfsantrags gewesen wäre. Der Anspruch des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags weise alle Merkmale des besagten Anspruchs 1 auf und sei daher als eine Kombination eines unabhängigen und eines abhängigen Anspruchs zu sehen.

Artikel 84 EPÜ/ Artikel 123(2) EPÜ

Die aus der Beschreibung (Absatz [0030]) hinzugefügten Änderung "*die in ein Pleuelauge (8) eines Pleuels (6) mit einem Einpresswerkzeug (324) eingepresst ist*" habe einen Mangel an Klarheit zur Folge. Der Bezug des Verfahrensanspruchs auf einen Verfahrensschritt, der nicht Teil des beanspruchten Verfahrens ist, sei entgegen der Ansicht der Einspruchsabteilung unklar.

Die genannte Änderung führe auch zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung. Das Einpresswerkzeug sei in Anspruch 15 oder den Absätzen [0026, 0042] nur in Verbindung mit einer Maschine mit einem Einpresswerkzeug und einem Kalibrierwerkzeug offenbart, die beide zum Pleuelauge bewegbar sind.

Artikel 56 EPÜ

Je nach Fachmann sei eines der Dokumente D8, D1 bis D4 oder eines der Dokumente D11 bis D14 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen. Stammt der Fachmann aus dem Bereich des Maschinenbaus, sei D8 (oder D1 bis D4) nächstliegender Stand der Technik mit der Aufgabe, die Maschine derart anzupassen, dass auch Buchsen mit Teilkreisbereichen kalibriert werden können. Stammt der Fachmann aus dem Bereich der Fahrzeugherstellung, sei eines der Dokumente D11 bis D14 nächstliegender Stand der Technik mit der Aufgabe, ein Kalibrierverfahren für Buchsen mit Teilkreisbereichen in Pleuelaugen bereitzustellen. Die Argumentation zur erfinderische Tätigkeit sei die gleiche.

Die Einspruchsabteilung gestand zu, dass sich bei Verwendung des in D8, Figur 7, offenbarten Kalibrierwerkzeugs bei Buchsen mit Teilkreisbereichen automatisch das Verfahren nach Anspruch 1 und 2 des Hilfsantrags ergebe (Entscheidung, Seite 10, vierter Absatz, Seite 11, Punkt 9). Der Schluss, dass der Fachmann das bekannte Werkzeug jedoch nicht anwenden würde und stattdessen das in D6 offenbarte Verfahren oder das in Absatz [0005] der Streitschrift erwähnte Verfahren verwenden würde, sei falsch.

Beide genannten Verfahren seien komplexer als das einfache Verfahren der D8. Auch werde in Absatz [0005] kein Kalibrierwerkzeug offenbart, so dass der Fachmann weiterhin vor dem Problem stünde, ein geeignetes Werkzeug zu finden. Daher wäre der Fachmann von D8 ausgegangen bzw. hätte D8 berücksichtigt.

Die Aussage der Einspruchsabteilung, dass der Fachmann vor einem solchen Versuch wegen mangelnder Genauigkeit zurückschrecken würde, entbehre jeder Grundlage.

Tatsächlich würde der Fachmann, bevor er ein neues Werkzeug schaffe, versuchen, das bestehende zu verwenden, insbesondere wenn es sich um ein einfaches Werkzeug, wie in der D8 offenbart, handele und kein Hinweis aus dem Stand der Technik vorhanden ist, dass das bestehende Werkzeug nicht geeignet sei.

- VII. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) - soweit es für die Entscheidung wesentlich war - lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Antrag auf Kostenverteilung/ wesentlicher Verfahrensmangel

Eine neue Vertretternennung in Sachen des Einspruchsverfahrens sei nichts unübliches. Der Antrag auf Verschiebung des mündlichen Verhandlungstermins sei aufgrund einer Erkrankung der neuen Vertreterin gestellt und genehmigt worden. Dies sei kein wesentlicher Verfahrensmangel, sondern entspreche dem üblichen Vorgehen des EPA. Auch könne damit keine Kostenverteilung begründet werden.

Der von der Beschwerdeführerin angesprochene Hilfsantrag, der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung durch einen neuen Hilfsantrag ersetzt wurde, sei innerhalb der in der neuen Ladung festgelegten Frist und somit nicht verspätet eingereicht worden.

Artikel 13(2) VOBK 2020

In dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrag wurde der Schutzzumfang auf den enger formulierten der beiden unabhängigen Ansprüche des von der Einspruchsabteilung als gewährbar angesehenen Hilfsantrags eingeschränkt. Die Streichung eines

Anspruchs stelle keinen neuen Fall im Sinne des Artikels 13(2) VOBK 2020 dar.

Der Anspruch des Hauptantrags sei immer schon als unabhängiger Anspruch im Verfahren gewesen und auch als solcher schon immer von der Beschwerdeführerin als nicht patentfähig angegriffen worden.

Artikel 84 EPÜ/ Artikel 123(2) EPÜ

Das beanstandete Merkmal "*die in ein Pleuelauge (8) eines Pleuels (6) mit einem Einpresswerkzeug (324) eingepresst ist*" sei klar in seiner Bedeutung und lege lediglich den Typ der Buchse fest, die in dem beanspruchten Verfahren kalibriert werden soll.

Das Merkmal gehe unmittelbar aus den Absätzen [0030, 0034] mit Anspruch 15 und den Absätzen [0026, 0042] der erteilten Patentschrift hervor.

Artikel 56 EPÜ

D8 und D1 bis D4 beziehen sich nicht auf Buchsen mit Teilkreisbereichen und könnten daher das beanspruchte Verfahren nicht nahelegen. Der Fachmann könnte das offenbarte Verfahren der D8 in Betracht ziehen, würde dies jedoch nicht tun (Could-would approach), da er offensichtlich der Auffassung war, dass Buchsen mit Voll- und Teilkreisbereichen nicht mit einem Kalibriersegment mit mehreren Kalibriersegmenten in hoher Qualität und Genauigkeit bearbeitet werden könnten (Beschwerdeerwiderung, Seite 7, vorletzter Absatz). Es sei nicht vorhersehbar gewesen, dass mit dem beanspruchten Verfahren das Kalibrieren bei Buchsen mit Teilkreisbereichen überhaupt realisierbar sei und noch dazu in hoher Qualität.

Vielmehr sei D6 als Ausgangspunkt für die Erfindung

anzusehen. Darin werde eine anspruchsgemäße Buchse jedoch über einen Ziehvorgang kalibriert. Der Fachmann erkenne aus der D6 wie auch aus der D7, in der ein Pleuelauge kalibriert wird (Figur 7), dass eine Buchse mit Teilkreisbereichen bei einer Kalibrierung von außen gestützt werden müsse und nicht, wie im Anspruch, durch ein Kalibriersegment innerhalb des Vollkreisbereichs.

Entscheidungsgründe

1. Wesentliche Verfahrensfehler

- 1.1 Das Vorgehen der Einspruchsabteilung weist keinen wesentlichen Verfahrensmangel auf, der eine Erstattung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.
- 1.2 Die Kammer folgt dem Ansatz der T 1750/14. Darin wurde sich bereits mit der Frage auseinandergesetzt, wie Regel 116(1) EPÜ in Verbindung mit Regel 132(2) EPÜ zu sehen ist.
Der Verschiebung des Zeitpunkts, bis zu dem nach Regel 116(1) EPÜ Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können, sollte in der Regel stattgegeben werden, wenn der Termin der mündlichen Verhandlung verschoben wird. Der letztmögliche Termin zur Einreichung von Schriftsätzen dient dazu, den Parteien vor der mündlichen Verhandlung genügend Zeit zu geben, sich mit den Schriftsätzen und Unterlagen vertraut zu machen. Wird der Termin der mündlichen Verhandlung verlegt und damit (automatisch) die Frist verändert, bleibt der Zeitraum zur mündlichen Verhandlung gleich, um eine angemessene Vorbereitung zu gewährleisten.
- 1.3 Weiterhin ist dem Wortlaut der Kurzmitteilung an die Parteien zum Formblatt 2310A am 5. Februar 2019 zu

entnehmen, dass die ursprüngliche Ladung (inkl. des Termins für die mündliche Verhandlung und der festgesetzten Frist) "aufgehoben" und im Folgenden eine "neue Ladung" mit einem neuen Datum für die mündliche Verhandlung und einer neuen Frist erfolgte. Somit handelt es sich nicht um eine Fristverlängerung im Sinne der Regel 132(2) EPÜ. Folglich bedarf es auch keiner Begründung für die Gewährung einer Fristverlängerung.

Die erste Frist wurde mit der Aufhebung des ersten Ladungstermins nichtig, unabhängig davon, ob diese Frist zur Einreichung von Schriftsätzen genutzt wurde oder nicht.

- 1.4 Das Vorgehen der Einspruchsabteilung, mit einer neuen Ladung auch eine neue Frist zur Einreichung von Schriftsätzen festzulegen, war folglich korrekt. Der am letzten Tag der neuen Frist eingereichte Hilfsantrag lag somit rechtzeitig vor. Die Begründung für dessen Zulassung ins Einspruchsverfahren ist in der rechtzeitigen Einreichung zu sehen und bedarf keiner zusätzlichen Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung.

2. Befassung der Großen Beschwerdekammer mit Rechtsfragen

- 2.1 Die von der Beschwerdeführerin formulierten Rechtsfragen werden nicht der Große Beschwerdekammer vorgelegt.
- 2.2 Insbesondere geht es um die Frage, ob das Amt, wenn eine Partei bei Missachtung eines Zeitlimits und anschließender Neubestellung eines Vertreters (Beschwerdebegründung, S. 4, letzter Absatz), ein neues Zeitlimit angeben darf, bis zu dem das Versäumte

erledigt werden kann.

- 2.3 Die von der Beschwerdeführerin formulierte Rechtsfrage erweckt den Anschein, dass die Terminverlegung einschließlich der Festlegung der neuen Frist mit der späten Vertreterbestellung in Zusammenhang stehe. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Terminverlegung (und die damit verbundene neue Frist zur Einreichung von Schriftsätzen) wurde eindeutig durch Erkrankung begründet, die mit einem ärztlichen Attest belegt wurde (vgl. Entscheidung, Punkt 1). Der Zeitpunkt der Vertreterbestellung ist hiervon losgelöst zu sehen. Wie bereits unter Punkt 1 erläutert, war die Anpassung der Frist zur Einreichung von Schriftsätzen an den neuen Verhandlungstermin korrekt.

3. Antrag auf Kostenverteilung

Die Kammer bestätigt die Entscheidung der Einspruchsabteilung. Der Antrag auf Kostenverteilung wird abgelehnt aus den in der angefochtenen Entscheidung, Punkt 2, genannten Gründen. Die Ursache für die Terminverschiebung war die Erkrankung der Vertreterin. Dies ist höhere Gewalt und kein Verschulden der Patentinhaberin. Der Zeitpunkt der Vertreterbestellung, die laut Vollmacht Freitags erfolgte, und der Zeitpunkt der Erkrankung, die am darauf folgenden Montag attestiert wurde, sind entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin unabhängig zu sehen.

4. Artikel 13(2) VOBK 2020

- 4.1 Die Kammer lässt den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrag in das Beschwerdeverfahren zu.

- 4.2 Der einzige Anspruch des Hauptantrags beruht auf dem unabhängigen Anspruch 2 des von der Einspruchsabteilung als gewährbar angesehenen Hilfsantrags, bei dem der unabhängige Anspruch 1 gestrichen wurde. Weitere Ansprüche waren in besagten Hilfsantrag nicht enthalten.
- 4.3 In Anlehnung an T 1480/16 sieht die Kammer die Streichung des Anspruchs 1 des Hilfsantrags nicht als Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin). Insbesondere ist keine neue Diskussion hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin (Einsprechende) vorgebrachten Einwände zu führen. Hierin besteht auch der Unterschied zu T 482/19. Darin wurde ein in der mündlichen Verhandlung eingereichter Hilfsantrag, in dem die Produktansprüche aus dem erteilten Anspruchssatz gestrichen wurde, nicht ins Verfahren zugelassen. Über den unabhängigen Verfahrensanspruch, der zusätzliche Merkmale im Vergleich zu dem unabhängigen Produktanspruch enthielt, wurde jedoch im Einspruchsverfahren nicht entschieden. Auch spielten diese zusätzlichen Merkmale bis zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung keine Rolle und hätten im Gegensatz zum vorliegenden Fall einer neuen Diskussion bedürft.
- 4.4 Das in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Argument der Beschwerdeführerin, dass ihr Vorbringen auf den breiteren Anspruch 1 des Hilfsantrags fokussiert gewesen wäre und Anspruch 2 eine neue Diskussion erfordere, ist nicht überzeugend. Nach Aufforderung des Vorsitzenden der Kammer, sämtliche neuen Argumente zu Anspruch 2 des Hilfsantrags, jetzt einziger Anspruch des Hauptantrags, vorzubringen, wurde lediglich auf die Diskussion zu Anspruch 1 des besagten Hilfsantrags

verwiesen.

4.5 Tatsächlich wurde sowohl in der Beschwerdebeurteilung als auch in der Beschwerdeerwiderung explizit zu Anspruch 1 und Anspruch 2 des Hilfsantrags aus dem Einspruchsverfahren Stellung genommen. Anspruch 2, der sich auf ein Kalibrierverfahren bezieht, bei dem die Buchse (10) einen mittleren Vollkreisbereich (13) und dazu axial benachbart einen ersten Teilkreisbereich (14a) und einen zweiten Teilkreisbereich (14b) hat und das Kalibrierwerkzeug drei verrundete Kalibriersegmente aufweist, wurde insbesondere bzgl. der erfinderischen Tätigkeit in der Beschwerdebeurteilung (Seite 13, Punkt 2.3, sowie Abbildungen auf Seite 14 und 15) diskutiert. Beide Ansprüche lagen bereits als unabhängige Ansprüche in der erteilten Fassung der Streitschrift vor und wurden von den Parteien auch als solche behandelt.

4.6 Weiterhin war das Vorbringen der Beschwerdeführerin zu Artikel 84 EPÜ und Artikel 123(2) EPÜ für beide Verfahrensansprüche des Hilfsantrags des Einspruchsverfahrens identisch.

4.7 Da die Kammer vorliegend keine Änderung des Vorbringens erkennen kann, sind die Voraussetzungen des Artikels 13 (2) VOBK 2020 nicht gegeben.

5. Artikel 84 EPÜ

5.1 Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der Anspruch des Hauptantrags (dort als Anspruch 2 des Hilfsantrags) klar ist. Dem stimmt die Kammer zu.

5.2 Das beanstandete Merkmal "*die in ein Pleuelauge (8) eines Pleuels (6) mit einem Einpresswerkzeug (324) eingepresst ist*" stellt entgegen der Ansicht der

Beschwerdeführerin keinen Verfahrensschritt dar, sondern wie von der Einspruchsabteilung angegeben (Entscheidung, Punkt 7.2), ein Product-by-Process-Merkmal. Dieses Merkmal definiert lediglich den Typ der Buchse, der mit dem in Anspruch 1 beschriebenen Verfahren kalibriert werden soll, nämlich eine mit einem Einpresswerkzeug in ein Pleuelauge eines Pleuels eingepresste Buchse (vgl. auch Erwiderung der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), S. 2, Absätze 3 und 4). Damit wird das Verfahren lediglich eingeschränkt, jedoch nicht unklar.

6. Artikel 123(2) EPÜ

- 6.1 Die Kammer sieht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ als erfüllt an.
- 6.2 Das im Einspruchsverfahren hinzugefügte Merkmal "*die in ein Pleuelauge (8) eines Pleuels (6) mit einem Einpresswerkzeug (324) eingepresst ist*" basiert wie von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) angegeben auf Absatz [0030] der Patentschrift (Seite 7, Zeilen 1 und 2 der A1-Offenbarung WO2012/130738).
- 6.3 Zwar ist das Teilmerkmal "*mit einem Einpresswerkzeug*" in Absatz [0026, 0042] und Anspruch 15 immer in Verbindung mit weiteren Merkmalen genannt, die Kammer stimmt jedoch der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) zu, dass der Formulierung in Absatz [0030] eine implizierte Offenbarung eines Einpresswerkzeugs entnommen werden kann. Ist die Buchse in das Pleuelauge eingepresst, liest der Fachmann ein Einpresswerkzeug mit, da ein solches Einpressen i.d.R. nicht mit der Hand erfolgt.

6.4 Selbst wenn keine implizite Offenbarung vorläge, ist die Isolation des Merkmals "Einpresswerkzeug" zulässig. Das Ergebnis der in das Pleuelauge eingepressten Buchse ist weder strukturell noch funktionell damit verbunden, ob das Einpresswerkzeug an einer Maschine angeordnet ist oder nicht und ob es bewegbar zum Pleuelauge angeordnet ist oder nicht.

7. **Artikel 56 EPÜ**

7.1 Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass Anspruch 1 (dort als Anspruch 2 des Hilfsantrags) gegenüber der Kombination einer der Dokumente D1-D4 oder D8 mit einem der Dokumente D6, D7 oder D11-D14 erfinderisch sei. Dem stimmt die Kammer zu.

7.2 Nächstliegender Stand der Technik

7.2.1 Die Kammer geht von D8 als nächstliegenden Stand der Technik aus. D8 aus dem Jahr 1923 offenbart ein Kalibrierverfahren für zu damaliger Zeit übliche Buchsen ohne Teilkreisbereiche (Figur 1 und 2). Das Kalibrieren der Buchse 3 erfolgt nach dem Einpressen in eine Bohrung 2 des Objekts 1, in dem die Buchse verwendet werden soll (Seite 2, Zeilen 10 bis 13). Somit ist das Kalibrierverfahren zunächst für in Pleuelaugen eingepresste Buchsen geeignet.

Mit dem technischen Fortschritt wurden Buchsen mit einem Teilkreisbereich oder mit zwei sich axial benachbarten Teilkreisbereichen entwickelt wie sie beispielsweise in D11 bis D14 offenbart sind. Daraus stellt sich für den Fachmann die Aufgabe, wie diese Buchsen mit Teilkreisbereichen ausgehend von dem bekannten Kalibrierverfahren kalibriert werden können.

- 7.2.2 Eine vergleichbare Aufgabenstellung ergibt sich, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, auch ausgehend von einem der Dokumente D11 bis D14, aus denen die Buchsen mit Teilkreisbereichen in Pleuelaugen eingepresst sind. Da der Fachmann weiß, dass derartige Buchsen in Pleuelaugen eine gewisse Präzision erfordern, stellt er sich die Frage, wie die Kalibrierung dieser Buchsen erfolgen kann.
- 7.2.3 D1 bis D4, die sich alle auf Geometrien ohne Teilkreisbereiche beziehen, stellen entsprechend den Ausführungen der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) einen weniger vielversprechenden Ausgangspunkt dar als D8. In D1 und D4 werden keine Buchsen in einem Bauteil kalibriert, sondern die Bauteile selbst. In D2 werden Projektilhülsen kalibriert. Die in D3 (Fig. 2) offenbarte Welle 21 ist kein Kalibrierwerkzeug im Sinne der Streitschrift, sondern eine Welle eines Verteilers eines Verbrennungsmotors (D3, Sp. 2, Z. 30-33). Ebenso wenig ist D6 oder D7 entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) als nächstliegender Stand der Technik anzusehen. D6 befasst mit der Herstellung von Lagerbuchsen und einem Kalibrierverfahren während der Herstellung, nicht mit einem Kalibriervorgang nach dem Einpressen in das Pleuelauge (S. 1, Absatz 2, S. 4, Absatz 1). In der D7 wird das Pleuelauge 12a selbst, ohne Buchse, kalibriert (vgl. Absätze [0052, 0053] mit Figuren 1 und 2).

7.3 Erfinderische Tätigkeit

- 7.3.1 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin insoweit zu, dass der Fachmann von der D8 ausgehen bzw. die D8 für die Kalibrierung von Buchsen mit Teilkreisbereichen in Betracht ziehen würde, da daraus ein Kalibrierverfahren mit einem einfach aufgebauten Kalibrierwerkzeug für in

das Verwendungsobjekt eingepresste Buchsen bekannt geworden ist.

7.3.2 Keines der aus dem Stand der Technik zitierten Entgegenhaltungen beschäftigt sich mit der Thematik des Kalibrierens speziell für Buchsen mit Teilkreisbereichen am Ort ihrer Verwendung. Demnach gibt es keinen Anhaltspunkt, dass diese Buchsentypen besondere Probleme beim Kalibrieren bereiten. Dem Stand der Technik ist entgegen der Argumentation der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auch kein Vorurteil entnehmbar, warum das traditionell bewährte Kalibrierwerkzeug der D8 nicht auch bei Buchsen mit Teilkreisbereichen eingesetzt werden könnte. Der Fachmann stellt bei Verwendung des Kalibrierwerkzeug der D8 für die aus D11 bis D14 bekannt gewordenen Buchsen fest, dass sich der Effekt der Abstützung der Stange über das Kalibriersegment im Vollkreisbereich von selbst ergibt. Weiterhin stellt der Fachmann fest, dass sich die Verfahrensschritte

- Einfahren des dritten (ein unteres, z.B. 6, 7, 8 in Fig. 7) Kalibriersegments in den ersten Teilkreisbereich;
- Einfahren des dritten Kalibriersegments in den Vollkreisbereich;
- Einfahren des ersten (ein mittleres, z.B. 8, 9, 10 in Fig. 7) Kalibriersegments in den ersten Teilkreisbereich mit gleichzeitigem Abstützen der Stange (5) über das dritte Kalibriersegment;
- Einfahren des ersten (mittleren) Kalibriersegments in den Vollkreisbereich;

automatisch ergeben.

Der darauf folgende Verfahrensschritt

- Einfahren des dritten (untere) Kalibriersegments in den zweiten Teilkreisbereich und Einfahren des zweiten (ein oberes, z.B. 10, 11, 12 in Fig. 7)

Kalibriersegments in den ersten Teilkreisbereich bei gleichzeitigem Abstützen der Stange (5) über das erste (mittlere) Kalibriersegment

ergibt sich entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers jedoch nicht unmittelbar.

Der letzte Verfahrensschritt impliziert eine geometrische Anpassung des Kalibrierwerkzeugs an die Buchse. Bei Buchsen mit geringer Höhe kann sich z.B. auch ergeben, dass das dritte (untere) Kalibriersegment bereits vollständig aus dem zweiten Teilkreisbereich ausgetreten ist, bevor das zweite (obere) Kalibriersegment in den ersten Teilkreisbereich einfährt. Somit sind weitere Überlegungen und Modifikation erforderlich, um zum beanspruchten Verfahren zu gelangen.

Das Verfahren nach dem Anspruch des Hauptantrag beinhaltet daher eine erfinderische Tätigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in der Fassung gemäß dem einzigen Anspruch des Hauptantrags,

eingereicht in der mündlichen Verhandlung, und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt