

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. April 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 3172/19 - 3.2.07

Anmeldenummer: 15174952.0

Veröffentlichungsnummer: 2977145

IPC: B25B1/24, B25B1/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
ZENTRISCH-SPANNVORRICHTUNG

Patentinhaberin:
Gressel AG

Einsprechende:
Engineering Data

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56
VOBK 2020 Art. 12(2), 12(6) Satz 2

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Spät eingereichte Tatsachen und darauf beruhende Einwände -
Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen Zulassung (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 3172/19 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 27. April 2022

Beschwerdeführerin: Engineering Data
(Einsprechende) Rue Claude Chappe
ZA de la Haute Limougière
37230 Fondettes (FR)

Vertreter: Ipside
29, rue de Lisbonne
75008 Paris (FR)

Beschwerdegegnerin: Gressel AG
(Patentinhaberin) Schützenstrasse 25
8355 Aadorf (CH)

Vertreter: Charrier Rapp & Liebau
Patentanwälte PartG mbB
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2977145 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 9. Oktober 2019.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: B. Paul
A. Pieracci

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit welcher festgestellt wurde, dass unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent Nr. 2 977 145 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen.
- II. Der Einspruch richtete sich gegen das erteilte Patent im gesamten Umfang und stütze sich auf die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 und 56 EPÜ und auf den Einspruchsgrund der mangelnden Offenbarung nach Artikel 100 b) und 83 EPÜ.
- III. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 15. Oktober 2021 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, wonach die Beschwerde voraussichtlich erfolglos sein werde, worauf keine der Parteien schriftlich inhaltlich Stellung nahm.
- IV. Am 27. April 2022 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen. Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung verkündet.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte zuletzt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den vollständigen Widerruf des europäischen Patents Nr. 2 977 145.

VI. Die Beschwerdegegnerin beantrage zuletzt die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen und das Patent in geänderter Fassung gemäß der angefochtenen Entscheidung aufrechtzuerhalten.

VII. In dieser Entscheidung werden die folgenden Dokumente erwähnt:

D1: US 2014/0131933 A1;
D12: EP 1607183 A2;
D13: EP 2143526 A1;
D14: EP 1813389 A2
D15: US 4932643;
D16: DE 19717467;
D17: FR 263259 B1;
D18: AT003049U1.

VIII. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Zentrisch-Spannvorrichtung,
die einen Grundkörper (1),
zwei am Grundkörper (1) verschiebbar geführte
Spannbacken (2, 3) und
eine mittels einer Spindellagerung (18) drehbar am
Grundkörper (1) gelagerte Verstellspindel (6) zur
gegenläufigen Verstellung der beiden Spannbacken (2, 3)
enthält,
wobei die Spindellagerung (18) in einem Lagerblock (16)
untergebracht ist und zwei innerhalb des Lagerblocks
(16) axial verstellbare Lagerhülsen (28, 29) enthält
und

wobei die beiden Spannbacken (2, 3) über in dem Grundkörper (1) verschiebbar geführte Schieber (4, 5) verstellbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

die beiden Schieber (4, 5) an den einander zugewandten Stirnseiten eine Ausnehmung (17) zur Aufnahme des Lagerblocks (16) und zur Abdeckung der Verstellspindel (6) aufweisen."

- IX. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. *Neue Dokumente*

- 1.1 Mit der Beschwerdebegründung legte die Beschwerdeführerin erstmalig die Dokumente D13 und D14 vor und erhob zugleich Einwände mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 gemäß der aufrechterhaltenen Fassung, die sich auf die genannten Dokumente stützen (vgl. Beschwerdebegründung, Tabelle auf Seite 2 und Seite 7, Absätze 6 und 7, sowie Punkt 2.1.2).
- 1.2 Zugleich nannte die Beschwerdeführerin erstmalig mit der Beschwerdebegründung die Dokumente D15 bis D18, ohne diese im Detail für die von ihr geltend gemachten Einwände in substantiiertes Weise zu verwenden (vgl. Tabelle auf Seite 2 der Beschwerdebegründung).
- 1.3 Als Rechtfertigung für das verspätete Vorbringen der Dokumente D13 bis D18 erstmalig im Beschwerdeverfahren trug die Beschwerdeführerin in der mündlichen

Verhandlung vor der Kammer vor, dass aus ihrer Sicht ihr Vortrag zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend vom Dokument D12 in Zusammenschau mit dem Dokument D1 vollständig gewesen und sie durch die Feststellungen der angefochtenen Entscheidung überrascht gewesen sei. Daher sah sie sich in Vorbereitung der Beschwerde in Hinblick einer Ergänzung des Vortrages zur Durchführung einer weiteren Recherche veranlasst. Zudem wurde von der Beschwerdeführerin insbesondere die Lehre des im Rahmen dieser Recherche aufgefundenen Dokuments D14 als *prima facie* besonders relevant hinsichtlich der Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 gemäß der aufrechterhaltenen Fassung des Patents hervorgehoben.

- 1.4 Die Beschwerdegegnerin wendete dagegen ein, dass die aufrechterhaltene Fassung auf dem alleinigen Antrag beruht, mit dem die Beschwerdegegnerin in ihrer Einspruchserwiderung und damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf den Einspruch reagierte. Weiter bestritt sie eine besondere Relevanz der Lehre des Dokuments D14.
- 1.5 Gemäß Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020 lässt die Kammer Tatsachen, die im Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wären, nicht zu, es sei denn, die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigten eine Zulassung.
- 1.6 Es blieb zwischen den Parteien unstreitig, dass die Dokument D13 bis D18 angesichts des frühen Zeitpunkts der Vorlage des Anspruchsatzes, der im Einspruchsverfahren zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung führte, bereits früher hätten vorgelegt werden können.

- 1.7 Die Beschwerdeführerin hätte die Dokumente D13 bis D18 auch bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorlegen müssen, denn die aufrechterhaltene Fassung war bereits mit Einspruchserwiderung der Beschwerdegegnerin alleiniger Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Die Beschwerdeführerin hätte deshalb bei einer sorgfältigen Verfahrensführung berücksichtigen müssen, dass die Einspruchsabteilung ihrem Vorbringen nicht folgte und zu einer gegenteiligen, ihr nachteiligen Überzeugung bei der Beurteilung der vorgebrachten Einspruchsgründe gelangte. Jedenfalls stellen bei objektiver Betrachtung die für die Beschwerdeführerin nachteiligen Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung keine Überraschung dar, so dass bereits deshalb keine besonderen Umstände der Beschwerdesache vorliegen, die eine Zulassung neuer Tatsachen, d.h. der Dokumente D13 und D18, nach Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020 rechtfertigten.
- 1.8 Vor dem Hintergrund, dass auch das Dokument D14 bereits im Einspruchsverfahren hätte vorgebracht werden müssen, kann auch das Argument der *prima facie* besonderen Relevanz der dortigen Offenbarung für die Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht als besonderer Umstand der Beschwerdesache im Sinne des Artikels 12 (6) Satz 2 VOBK 2020 angesehen werden, der eine Zulassung des Dokuments D14 ins Verfahren rechtfertigen könnte.
- 1.9 Durch das im Beschwerdeverfahren erfolgte, erstmalige Vorbringen der Dokumente D13 bis D18 sowie der auf die Dokumente D13 und D14 beruhenden Einwände der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit hat die Beschwerdeführerin vielmehr im Ergebnis verhindert, dass die Einspruchsabteilung über diese Einwände eine Entscheidung treffen und die Beschwerdegegnerin im Einspruchsverfahren dazu Stellung

nehmen konnte. Dies widerspricht dem vorangigen Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (siehe Artikel 12 (2) VOBK 2020).

1.10 Es liegen deshalb keine besonderen Umstände der Beschwerdesache vor, die eine Zulassung der Dokumente D13 bis D18 und der mit ihnen verbundenen Einwände rechtfertigen könnten, so dass diese Dokumente sowie die auf die Dokumente D13 und D14 beruhenden Einwände mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020 nicht zum Verfahren zuzulassen und nicht zu berücksichtigen sind.

2. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 100 a) und 56 EPÜ)*

2.1 Die Einspruchsabteilung stellte in Punkt 5.4.1 der Entscheidungsgründe fest, dass das Dokument D12 so wie der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß der aufrechterhaltenen Fassung eine Zentrisch-Spannvorrichtung offenbart und sich die Lehre des Dokuments D12 von Anspruch 1 gemäß der aufrechterhaltenen Fassung nur durch das Merkmal M5 unterscheidet, nämlich dass

"die Spindellagerung (18) in einem Lagerblock (16) untergebracht ist und zwei innerhalb des Lagerblocks (16) axial verstellbare Lagerhülsen (28, 29) enthält".

2.2 Die Einspruchsabteilung stellte weiter in Punkt 5.4.2, zweiter Absatz, der Entscheidungsgründe fest, dass die objektive technische Aufgabe darin zu sehen ist, eine alternative verbesserte axiale Verstellbarkeit der Spindellagerung bezüglich des Lagerblocks zu ermöglichen.

- 2.3 Sie stellte ferner fest, dass die in den Dokumenten D12 und D1 offenbarten Spindellagerungen jeweils ihnen eigene Vor- und Nachteile haben. Entsprechend könne der Fachmann zwar zum Gegenstand von Anspruch 1 gemäß der aufrechterhaltenen Fassung gelangen, würde dies aber mangels Veranlassung nicht tun.
- 2.4 Die Beschwerdeführerin begegnete den Feststellungen der Einspruchsabteilung zunächst mit dem Vortrag, dass aus dem Dokument D12 auch zu entnehmen sei, dass die Spindellagerung in einem Lagerblock untergebracht ist, so dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß der aufrechterhaltenen Fassung allein durch den zweiten Teilsatz des Merkmals M5 von dem Dokument D12 unterscheide, nämlich dass
- "die Spindellagerung (18) zwei innerhalb des Lagerblocks (16) axial verstellbare Lagerhülsen (28, 29) enthält".*
- 2.5 Weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdegegnerin widersprachen dieser Auffassung. Auch die Kammer schließt sich diesem Vortrag an.
- 2.6 Soweit die Beschwerdeführerin weiter einwendete, dass die objektive technische Aufgabe entgegen der begründeten Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung in einer Verbesserung der axiale Verstellgenauigkeit der Stellspindel 5 in Dokument D12 liege, besteht nur ein unwesentlicher Unterschied zu der von der Einspruchsabteilung formulierten objektiven technischen Aufgabe, *"eine alternative, verbesserte axiale Verstellbarkeit der Spindellagerung bezüglich des Lagerblocks zu ermöglichen"*. Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin besteht die von der Einspruchsabteilung formulierte objektive technische Aufgabe nicht nur in der Suche einer einfachen

Alternative für die axiale Verstellbarkeit sondern auch in einer Verbesserung der axialen Verstellbarkeit (vgl. Punkt 5.4.2 der Entscheidungsgründe, Absatz 2).

- 2.7 In Punkt 5.4.2 der Entscheidungsgründe hatte die Einspruchsabteilung weiter festgestellt, dass der Fachmann die Dokument D12 offenbarte Spindellagerung durch die in D1 offenbarte Spindellagerung ersetzen könnte. Der dazu erfolgte Einwand der Beschwerdegegnerin, dass konstruktive Hindernisse einen solchen Austausch der Spindellagerungen entgegenständen (vgl. Beschwerdeerwiderung, Seiten 3 und 4, übergreifender Absatz, bis Seite 4, Absatz 3) kann dabei jedoch dahingestellt bleiben.
- 2.8 Es kommt nämlich nicht allein darauf an, ob der Fachmann durch Modifikation des Stands der Technik zur Erfindung hätte gelangen können; zu fragen ist vielmehr, ob er in Erwartung der tatsächlich erzielten Vorteile, d.h. im Lichte der bestehenden objektiven Aufgabe, so vorgegangen wäre, weil dem Stand der Technik Anregungen für die Erfindung zu entnehmen waren (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, Kapitel I.D.5, erster Absatz)
- 2.9 In der angefochtenen Entscheidung wurde dazu begründet festgestellt, dass der Fachmann aus dem angeführten Stand der Technik nicht eindeutig zu einem Ersetzen der in Dokument D12 offenbarten Spindellagerung durch die in D1 offenbarte Spindellagerung angeleitet wird, weil sowohl die in Dokument D1 als auch die in Dokument D12 offenbarten Spindellagerungen jeweils ihnen eigene Vor- und Nachteile haben.
- 2.10 Es bleibt unklar, weshalb der Fachmann angesichts der von der Beschwerdeführerin angeführten Offenbarung der

Figur 9 in Dokument D1 (vgl. Beschwerdebegründung, Seite 7, Absatz 3) eine Anregung gefunden habe, die dort offenbarten spezifischen Spindellagerung durch die in Dokument D1 offenbarte Spindellagerung zu ersetzen, weil die in Dokument D1 gezeigte Spindellagerung gegenüber der in Dokument D12 offenbarten Spindellagerung eine höhere Genauigkeit der axialen Verstellbarkeit ermöglicht. Dieses Vorbringen stellt lediglich eine nicht weiter belegte Behauptung dar und ist bereits deswegen nicht überzeugend, weil grundsätzlich jeder Verfahrensbeteiligter für die von ihm behaupteten und für ihn günstigen Tatsachen beweispflichtig ist. Weiter hat die Beschwerdeführerin aber zu einer möglichen Anregung für eine Kombination der jeweiligen Lehren der Dokumente D12 und D1 weder schriftlich noch mündlich vorgetragen.

- 2.11 Im Ergebnis kann die Beschwerdeführerin daher nicht hinreichend darlegen, weshalb der Fachmann veranlasst gewesen wäre, die aus Dokument D12 bekannte durch die in Dokument D1 offenbarte Spindellagerung zu ersetzen, und folglich die Feststellung der Einspruchsabteilung zur fehlenden Veranlassung des Fachmanns fehlerhaft gewesen wäre.
- 2.12 Der Beschwerdeführerin gelingt es somit nicht, die Unrichtigkeit der Feststellungen der Einspruchsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag in überzeugender Weise darzulegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt