

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. März 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0584/20 - 3.2.08

Anmeldenummer: 11174531.1

Veröffentlichungsnummer: 2380524

IPC: A61C8/00, A61B17/88, B29C65/06,
B29C65/08, B29C65/56, F16B13/12

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Vorrichtung und Verfahren zur Amelioration von Ausnehmungen

Patentinhaberin:
Nexilis AG

Einsprechende:
Woodwelding AG

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2), 54(2)
VOBK 2020 Art. 12(4), 12(6)

Schlagwort:
Änderungen - zulässig (ja)
Neuheit - (ja)
Spät eingereichter Einwand - wäre bereits im erstinstanzlichen
Verfahren vorzubringen gewesen (ja)



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 0584/20 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 14. März 2024

Beschwerdeführerin: Nexilis AG
(Patentinhaberin) Gräubernstrasse 16
4410 Liestal (CH)

Vertreter: Bremi, Tobias Hans
Isler & Pedrazzini AG
Giesshübelstrasse 45
Postfach 1772
8027 Zürich (CH)

Beschwerdeführerin: Woodwelding AG
(Einsprechende) Mühlebach 2
6362 Stansstad (CH)

Vertreter: Frei Patent Attorneys
Frei Patentanwaltsbüro AG
Hagenholzstrasse 85
8050 Zürich (CH)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2380524 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 19. Dezember 2019.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende P. Acton
Mitglieder: G. Buchmann
F. Bostedt

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einspruchsabteilung entschied, das Patent in geändertem Umfang auf Grundlage des damals geltenden Hilfsantrags 5 aufrechtzuerhalten.

Beide Beteiligten legten Beschwerde gegen diese Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ein.

II. Die Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) beantragte im schriftlichen Verfahren die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und das Patent wie erteilt aufrecht zu erhalten, hilfsweise ein Patent auf der Grundlage von Hilfsanträgen 1 bis 10 - eingereicht mit der Beschwerdebegründung - aufrecht zu erhalten oder die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 zurückzuweisen. In der mündlichen Verhandlung änderte die Beschwerdeführerin 1 die Reihenfolge ihrer Anträge und machte Hilfsantrag 9 zum Hauptantrag.

III. Die Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

IV. Am 14. März 2024 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

V. In dieser Entscheidung werden die folgenden Beweismittel genannt:

D1 WO 2009/052644 A1

D5 WO 2002/069817 A1

D7 WO 2008/034277 A2

VI. Der unabhängige Anspruch des Hauptantrags (eingereicht mit der Beschwerdebegründung als "Hilfsantrag 9") ist identisch mit Anspruch 1 in der erteilten Fassung, und hat den untenstehenden Wortlaut.

Die Merkmalsgliederung wurde durch die Kammer hinzugefügt. Die Änderungen gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung sind unterstrichen.

1.1

"Vorrichtung (1) zur Amelioration einer Ausnehmung (8), insbesondere einer Ausnehmung in einem porösen, löchrigen und durch die Ausnehmung freigelegte Hohlräume aufweisenden Material, umfassend

1.2

ein Element (2) zur Erzeugung oder zur Einkopplung von mechanischer Energie,

1.3

sowie eine zylindrische Manschette (4) mit zylindrischer Mantelfläche mit einem Aussendurchmesser und mit einer zentralen Ausnehmung (26) zur Aufnahme eines Führungsstiftes (3),

1.3a

einen Führungsstift (3) und eine Ameliorationshülse (6),

1.4

wobei der Führungsstift (3)

1.4.1

vor dem Anlegen von mechanischer Energie im wesentlichen bis auf den Boden der Ausnehmung (8) einführbar ausgestaltet ist,

1.4.2

wobei der Führungsstift (3) im Bereich seines dem Boden der Ausnehmung zugewandten Endes von einer Ameliorationshülse (6)

1.5.a

aus einem mit mechanischer Energie verflüssigbaren Material umschlossen wird,

1.5.b

wobei die zylindrische Mantelfläche der Ameliorationshülse (6) im wesentlichen den gleichen Aussendurchmesser aufweist wie die Manschette (4),

1.4.3

wobei der Führungsstift (3) in der zentralen Ausnehmung (26) derart verschieblich aufgenommen ist, dass die Manschette (4) bei Anlegen von mechanischer Energie relativ zum Führungsstift (3) in Richtung zum Boden der Ausnehmung (8) unter Verflüssigung und seitlicher und/oder longitudinaler Verdrängung des Materials der Ameliorationshülse (6) verschiebbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass

1.6

der Führungsstift (3) bis zu einer Anschlagposition, bei welcher der Führungsstift (3) bündig mit dem distalen Ende der Manschette (4) abschliesst, in die Manschette (4) einschiebbar ist."

VII. Die **Beschwerdeführerin 1** (Patentinhaberin) argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Änderungen - Artikel 123 (2) EPÜ

Die Streichung des Wortes "höchstens" (bis zu einer Anschlagposition) in Merkmal 1.6 bewirke nicht, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 über die ursprünglich eingereichte Anmeldung hinausgehe.

Neuheit - Artikel 54 (1) und (2) EPÜ

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei neu gegenüber D1, weil das Merkmal 1.6 dort nicht offenbart sei.

Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ - Zulassung

Der im Beschwerdeverfahren erstmals erhobene Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D5 in Kombination mit D7 wäre bereits im Einspruchsverfahren vorzubringen gewesen und sei daher nicht zuzulassen.

- VIII. Die **Beschwerdeführerin 2** (Einsprechende) argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Änderungen - Artikel 123 (2) EPÜ

Die Streichung des Wortes "höchstens" (bis zu einer Anschlagposition) in Merkmal 1.6 bewirke, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 über die ursprünglich eingereichte Anmeldung hinausgehe.

Neuheit - Artikel 54 (1) und (2) EPÜ

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber D1. Figur 3 der D1 offenbare das Merkmal 1.6 in gleicher Weise wie die Figur 14 des Streitpatents.

Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ - Zulassung

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht erfinderisch ausgehend von D5 in Kombination mit D7. Dieser Einwand sei zuzulassen, da das Beschwerdeverfahren die erste Möglichkeit gewesen sei, diesen Einwand zu erheben.

Entscheidungsgründe

1. Änderungen - Artikel 123 (2) EPÜ
 - 1.1 Das in Anspruch 1 gegenüber der ursprünglichen Fassung hinzugefügte Merkmal 1.6 beruht im Wesentlichen auf Anspruch 5 wie ursprünglich eingereicht.

Dieser besagt, dass
"der Führungsstift (3) *höchstens* bis zu einer Anschlagposition in die Manschette (4) eingeschoben werden kann, wobei bei dieser Anschlagposition der Führungsstift (3) höchstens bündig mit dem distalen Ende der Manschette (4) abschliesst."
 - 1.2 Die Beschwerdeführerin 2 erhob den Einwand, die Streichung des Wortes "höchstens" (im Zusammenhang mit der Anschlagposition) bewirke, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 über die ursprünglich eingereichte Anmeldung hinausgehe.

Sie argumentierte, nach Streichung des Wortes "höchstens" würden Ausführungsformen unter den Anspruch fallen, bei denen der Führungsstift über die Anschlagposition hinaus geschoben werden könne, z. B. wenn mehrere Anschlagpositionen existierten.
 - 1.3 Die Formulierung, dass "der Führungsstift bis zu einer Anschlagposition in die Manschette eingeschoben werden kann", bedeutet im normalen Sprachgebrauch, dass der Anschlag einen Endpunkt der Einschubbewegung darstellt. Mehrere Anschläge, wie von der Beschwerdeführerin 2 vorgeschlagen, würden normalerweise anders bezeichnet werden, z. B. als Rastpositionen oder ähnliches. Außerdem hätten mehrere Anschläge in der vorliegenden Vorrichtung keinen erkennbaren Sinn. Der Fachmann würde

den Anspruch deshalb nicht so breit verstehen wie von Beschwerdeführerin 2 vorgeschlagen.

- 1.4 Die Beschwerdeführerin 2 argumentierte hierzu, das Patent beschreibe Situationen, in denen mehrere Anschläge vorhanden seien. Daher sei davon auszugehen, dass auch der Anspruch diese Situationen umfasse. So sei z. B. in Absatz [0029] beschrieben, dass es zwei Anschläge gebe.

Dort sind jedoch ein proximaler und ein distaler Anschlag genannt, zwischen denen die Manschette verschoben werden kann. Diese Anschläge stellen jeweils das definitive Ende der jeweiligen Verschiebung dar. Ein Weiterschieben nach Erreichen eines solchen Anschlags ist nicht möglich.

Des Weiteren verwies die Beschwerdeführerin 2 auf Absatz [0011], der beschreibt, dass das Material der Ameliorationshülse sukzessive von oben nach unten in die an die Ausnehmung grenzenden porösen Bereiche eingebracht wird. Dies entspreche einem sukzessiven, also stufenweisen Verschieben der Manschette.

Der Begriff "sukzessive" gibt jedoch nicht an, dass der Vorgang in Stufen erfolgt, sondern er gibt lediglich eine Reihenfolge an, im vorliegenden Fall von oben nach unten. Eine Anschlagposition ist in diesem Zusammenhang auch nicht genannt.

- 1.5 Das Patent weist daher nicht auf zusätzlich mögliche Ausführungsformen hin, die der Auslegung der Beschwerdeführerin 2 entsprechen würden. Zudem liefert der Wortlaut des Merkmals 1.6 selbst keine Grundlage dafür, es anders auszulegen als es der normalen

Sprachbedeutung entspricht.

1.6 Daher erfüllt Anspruch 1 des Hauptantrags die Anforderungen von Artikel 123 (2) EPÜ.

2. Neuheit - Artikel 54(1) und (2) EPÜ

2.1 Die Beschwerdeführerin 2 erhob einen Neuheitseinwand gegen Anspruch 1 im Hinblick auf die Offenbarung von D1.

D1 offenbart (Figur 3 und Seite 24, Zeile 13ff) eine
1.1

Vorrichtung zur Amelioration einer Ausnehmung,
umfassend

1.2

ein Element zur Erzeugung oder zur Einkopplung von
mechanischer Energie,

1.3

sowie eine zylindrische Manschette (sonotrode 3) mit
zylindrischer Mantelfläche mit einem Aussendurchmesser
und mit einer zentralen Ausnehmung zur Aufnahme eines
Führungsstiftes (shaft 2.4),

1.3a

einen Führungsstift (shaft 2.4) und eine Ameliorations
hülse (anchoring element 1),

1.4

wobei der Führungsstift

1.4.1

vor dem Anlegen von mechanischer Energie im
wesentlichen bis auf den Boden der Ausnehmung
einführbar ausgestaltet ist,

1.4.2

wobei der Führungsstift (2.4) im Bereich seines dem
Boden der Ausnehmung zugewandten Endes von einer
Ameliorationshülse (anchoring element 1)

1.5.a

aus einem mit mechanischer Energie verflüssigbaren Material (Polymer) umschlossen wird,

1.5.b

wobei die zylindrische Mantelfläche der Ameliorationshülse (1) im wesentlichen den gleichen Aussendurchmesser aufweist wie die Manschette (3) (Figur 3),

1.4.3

wobei der Führungsstift (2.4) in der zentralen Ausnehmung derart verschieblich aufgenommen ist, dass die Manschette (3) bei Anlegen von mechanischer Energie relativ zum Führungsstift (2.4) in Richtung zum Boden der Ausnehmung unter Verflüssigung und seitlicher und/oder longitudinaler Verdrängung des Materials der Ameliorationshülse (1) verschiebbar ist.

- 2.2 Die Offenbarung dieser Merkmale in D1 war weitgehend unstrittig.
- 2.3 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin 2 offenbart D1 auch das Merkmal 1.6, wonach der Führungsstift bis zu einer Anschlagposition, bei welcher der Führungsstift bündig mit dem distalen Ende der Manschette abschliesst, in die Manschette einschiebbar ist.
- 2.4 Das Patent erläutere nicht, welche genaue technische Bedeutung dieses Merkmal besitze. Im Allgemeinen bedeute "bündig" aber, dass zwei Teile (hier der Führungsstift und die Manschette) eine gemeinsame Fläche bildeten. Im Hinblick auf die Gesamtheit der Offenbarung des Patents falle hierunter auch die z. B. in Figur 14 gezeigte Ausführungsform. Dort bilde, in der Anschlagposition, die Mantelfläche des Abstützflansches 50 des Führungsstiftes 3 eine gemeinsame Fläche mit der Mantelfläche des verjüngten

zylindrischen Bereichs 46 der Manschette 4. Das "distale Ende der Manschette" im Sinne des Merkmals 1.6 erstrecke sich dabei zumindest zum Teil über den verjüngten zylindrischen Bereich der Manschette 4. Der Flansch sei ein Teil des Führungsstiftes.

Eine analoge Anordnung sei in D1, Figur 3 gezeigt, wo die Manschette (sonotrode 3) und der Flansch (counter element 2) des Führungsstiftes (shaft 2.4) in der Anschlagposition eine gemeinsame Mantelfläche ausbildeten.

Daher sei auch das Merkmal 1.6 in der D1 offenbart.

2.5 Der Wortlaut des Merkmals 1.6 bedeutet jedoch nicht, dass der Führungsstift und die Manschette aneinander angrenzende Mantelflächen mit gleichem Durchmesser aufweisen. Vielmehr wird durch den Begriff "bündig" in Merkmal 1.6 die Anschlagposition genauer definiert. Die Anschlagposition bezieht sich auf die Verschiebung des Führungsstifts in der zentralen Ausnehmung der Manschette und bildet den Endpunkt dieser Verschiebung. Der Begriff "bündig" muss sich also auf die Längsrichtung dieser Verschiebung beziehen. Das Merkmal 1.6 ist daher so auszulegen, dass in der Anschlagposition die korrespondierenden Endflächen von Führungsstift und Manschette in axialer Richtung bündig, also "auf gleicher Höhe", sind.

2.6 Daher ist zunächst festzustellen, dass die Ausführungsform gemäß Figur 14 des Patents nicht unter den Anspruchswortlaut fällt, weil dort das Ende der Manschette am Anschlag nicht bündig mit dem Führungsstift zu liegen kommt.

2.7 Aus denselben Gründen nimmt auch die D1 das Merkmal 1.6 nicht vorweg.

2.8 Die Beschwerdeführerin 2 wandte ein, dass die beiden Enden bei der obigen Auslegung des Ausdrucks bündig nicht "bündig" sein könnten, wenn die Endfläche des Führungsstiftes nicht eben sei, so wie es in Figur 12 des Patents gezeigt sei. Dies betrifft jedoch allenfalls eine Frage zu Artikel 84 EPÜ, die hier aber ein Merkmal des erteilten Anspruchs 1 betreffe und daher nach G 3/14 nicht zu prüfen wäre.

Für die Frage der Neuheit gegenüber D1 ist dieser Einwand nicht relevant, da dort keine möglicherweise bündigen Endflächen sondern nur aneinander angrenzende Mantelflächen gezeigt sind.

2.9 Die obige Argumentation gilt analog für die auf D6, D7 und D8 gestützten Neuheitseinwände.

D6 zeigt in Figur 1 eine Vorrichtung mit einem Führungsstift 3, der am Ende einen Flansch 3.1 aufweist, der stirnseitig an die Manschette anschlagen kann.

In Bezug auf D7 verwies die Beschwerdeführerin 2 auf Figur 25 in Verbindung mit Figur 4. Auch hier besitzt der Führungsstift 3 einen Flansch 3.5, der stirnseitig an die Manschette anschlägt.

Auch in D8 (Figur 2) besitzt der Führungsstift 6 einen Flansch, der stirnseitig an der Manschette 5' anschlägt.

Also können in keiner dieser Entgegenhaltungen die axialen korrespondierenden Enden von Manschette und

Führungsstift im Sinne des Merkmals 1.6 bündig sein.

2.10 Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags neu (Artikel 54 (1) und (2) EPÜ).

3. Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ - Zulassung

3.1 Die Beschwerdeführerin 2 erhob einen Einwand zur erfinderischen Tätigkeit und ging dabei erstmals im Beschwerdeverfahren von D5 als nächstliegendem Stand der Technik aus.

Dieser Einwand ist daher als eine Änderung im Sinne von Artikel 12 (4) Satz 1 VOBK 2020 zu betrachten. Es steht im Ermessen der Kammer, solche Änderungen zuzulassen. Darüber hinaus ist gemäß Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020, der Einwand nicht zuzulassen, falls er in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wäre, es sei denn, die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

3.2 Anspruch 1 des Hauptantrags ist identisch mit Anspruch 1 in der erteilten Fassung. Daher hätte die Beschwerdeführerin 2 den von D5 ausgehenden Einwand bereits zu Beginn des Einspruchsverfahrens vorbringen können.

3.3 Die Beschwerdeführerin 2 brachte vor, dass Anspruch 1 des Hauptantrags einen anderen Anspruchsumfang besitze als Anspruch 1 in der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Fassung. Die erfinderische Tätigkeit dieses Anspruchsumfangs sei von der Einspruchsabteilung gar nicht behandelt worden. Deshalb sei der Beginn des Beschwerdeverfahrens der erste mögliche Zeitpunkt gewesen, um diesen Einwand zu

erheben.

Die während des Einspruchsverfahrens vorgenommene Änderung des Anspruchs behebt jedoch lediglich einen von der Beschwerdeführerin 2 vorgebrachten Einwand unter Artikel 100 (c) EPÜ. Die Beschwerdeführerin 2 musste im Einspruchsverfahren damit rechnen, dass dieser Einwand durch eine Änderung behoben wird. Entsprechend hätte sie alle relevanten Einwände gegen diesen geänderten Anspruch bereits im Einspruchsverfahren vorbringen können und müssen.

- 3.4 Zusätzlich hatte die Einspruchsabteilung bereits im Ladungsbescheid vom 12. Februar 2019 (Punkt 19) darauf hingewiesen, dass sie die Dokumente D5 und D7 in Bezug auf erfinderische Tätigkeit als besonders relevant erachtete. Die Beschwerdeführerin 2 hatte dies jedoch nicht zum Anlass genommen, einen entsprechenden Einwand zu erheben, was sie unter den gegebenen Umständen hätte tun müssen.
- 3.5 Die Kammer merkt ferner an, dass das Merkmal 1.6 aus den Dokumenten D5 und D7 *prima facie* nicht hervorgeht. Daher greift ein darauf beruhender Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit auch *prima facie* nicht durch.
- 3.6 Daher wird der im Beschwerdeverfahren erstmals erhobene Einwand ausgehend von D5 nicht in das Verfahren zugelassen (Artikel 12 (4) und (6) Satz 2 VOBK 2020).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent in geändertem Umfang in folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

Ansprüche:

Nr.: 1 bis 11 eingereicht als Hilfsantrag 9 mit der Beschwerdebegründung vom 17. April 2020

Beschreibung:

Absätze: 2-9, 11, 13-17, 20, 22-27, 32-34, 36-48, 50-57, 59-68 der Patentschrift

Absätze: 1, 10, 12, 21, 35, 49, 58, 73 eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer

Figuren: 1-13 der Patentschrift

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



D. Hampe

P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt