

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. Juni 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0920/20 - 3.2.01

Anmeldenummer: 09776027.6

Veröffentlichungsnummer: 2307162

IPC: B23B27/06, B23B27/14,
B23B29/034, B23B41/12,
C23C4/02, F16J10/04, B24B33/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
VERFAHREN UND WERKZEUG ZUR ERZEUGUNG EINER OBERFLÄCHE
VORBESTIMMTER RAUHEIT

Patentinhaber:
Martinrea Honsel Germany GmbH
Gühring KG

Einsprechende:
Walter AG
KS HUAYU AluTech GmbH

Stichwort:
Schwalbenschwanzzahn/MARTINREA HONSEL GERMANY GMBH

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2)
VOBK 2020 Art. 13(1), 13(2)

Schlagwort:

Änderungen - Zwischenverallgemeinerung Hauptantrag (ja) -
Zwischenverallgemeinerung Hilfsanträge 2 bis 4 (ja)
Änderung nach Ladung - Hilfsantrag 1 - außergewöhnliche
Umstände (nein)
Änderung des Beschwerdevorbringens (ja) - Änderung der
Verfahrensökonomie abträglich (ja) - Eignung der Änderung zur
Lösung der aufgeworfenen Fragen (nein) - Änderung gibt Anlass
zu neuen Einwänden (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0752/16, T 0989/15

Orientierungssatz:

Artikel 12(4) VOBK 2020 enthält keine Einschränkung dahin, dass sich jede Partei in der Beschwerde nur auf diejenigen Gegenstände des Vorverfahrens beziehen dürfte, die sie selbst dort "in zulässiger Weise vorgebracht" hat. Daher erscheint es legitim, sich auch auf Angriffslinien zu beziehen, die von anderen Beteiligten ins Einspruchsverfahren eingeführt worden waren. Geschieht dies, liegt insoweit daher keine zulassungsbedürftige Änderung des Vorbringens vor (siehe Punkt 4.4).



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 0920/20 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 23. Juni 2022

Beschwerdeführer:
(Einsprechender 1)

Walter AG
Derendinger Straße 53
72072 Tübingen (DE)

Vertreter:

WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB
Kaiser-Friedrich-Ring 98
65185 Wiesbaden (DE)

Beschwerdeführer:
(Einsprechender 2)

KS HUAYU AluTech GmbH
Hafenstrasse 25
74172 Neckarsulm (DE)

Vertreter:

terpatent Patentanwälte ter Smitten
Eberlein-Van Hoof Rütten Daubert
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Burgunderstraße 29
40549 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber 1)

Martinrea Honsel Germany GmbH
Fritz-Honsel-Straße 30
59872 Meschede (DE)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber 2)

Gühring KG
Herderstrasse 50-54
72458 Albstadt (DE)

Vertreter:

Winter, Brandl - Partnerschaft mbB
Alois-Steinecker-Straße 22
85354 Freising (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents**

Nr. 2307162 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 7. Februar 2020.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo

Mitglieder: V. Vinci

P. Guntz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) haben gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 2 307 162 in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde, Beschwerde eingelegt.
- II. Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass das Patent gemäß dem während der mündlichen Verhandlung eingereichten geänderten Hauptantrag allen Erfordernissen des EPÜ genügte.
- III. In der am 26. Mai 2021 versandten Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK 2020 (im Folgenden: VOBK) legte die Kammer ihre vorläufige Meinung dar.

Mit Schreiben vom 30. September 2021 brachte die Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) weitere Argumente vor.

Eine mündliche Verhandlung fand am 23. Juni 2022 per Videokonferenz (VICO) mit der Zustimmung aller Parteien statt.

- IV. Die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) beantragten die Zurückweisung der Beschwerden und damit die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in der Fassung vom 7. November 2019, hilfsweise die Aufrechterhaltung in geänderter Form auf der Basis des in der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen

Hilfsantrags 1, weiter hilfsweise auf der Basis eines der im Einspruchsverfahren mit Schreiben vom 5. September 2019 eingereichten Hilfsanträge 2 bis 4.

V. Der unabhängige Anspruch 1 in der aufrechterhaltenen Fassung vom 7. November 2019 gemäß Hauptantrag, der dem erteilten Anspruch 1 entspricht, lautet wie folgt (Merkmalsgliederung wie in der angefochtenen Entscheidung):

- a) *"Verfahren zur Erzeugung einer zylindrischen Oberfläche, die eine für das Auftragen von Material durch thermisches Spritzen geeignete Oberflächenstruktur vorbestimmter Geometrie hat,*
- b) *bei dem in eine vorzugsweise auf Maß vorbearbeitete Substrat-Oberfläche (60) eine geometrisch bestimmte wendelförmig mit einer bestimmten Rillensteigung (S) verlaufende Mikro-Rillenstruktur (52) geringer Tiefe (T) und Breite (B) mittels eines Werkzeugs eingebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass*
- c) *das Werkzeug als Folgewerkzeug ausgebildet ist, und*
- d) *die Rillenstruktur in die zylindrische Substrat-Oberfläche (60) eingearbeitet wird, indem ein Rillenquerschnitt sukzessive auf ein Endmaß bearbeitet wird,*
- e) *wobei zunächst eine einen Rillengrund und zwei Rillenflanken aufweisende Basisrille (52B) mit einer Rillengrund-Breite (B₅₄₋₂), die geringer ist als die Rillengrund-Breite (B) der fertigen Rille, in die Substrat-Oberfläche (60) eingearbeitet wird,*

- f) und dass anschließend die Rille, beispielsweise zumindest eine Flanke (52-1,52-2) der Basisrille (52B), zur Erzeugung eines hinterschnittenen Rillenquerschnitts, spanlos- oder spanabhebend mit dem gleichen Werkzeug,
- g) welches mehrere um die Rillensteigung (S) zueinander versetzte Formzähne (54-2 bis 54-8) trägt, in einem Arbeitsgang in verschiedenen Schneid- und/oder Deformationsoperationen bearbeitet wird."

Der unabhängige Anspruch 1 des in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten neuen Hilfsantrags 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Erzeugung einer zylindrischen Oberfläche, die eine für das Auftragen von Material durch thermisches Spritzen geeignete Oberflächenstruktur vorbestimmter Geometrie hat,

bei dem in eine vorzugsweise auf Maß vorbearbeitete Substrat-Oberfläche (60) eine geometrisch bestimmte wendelförmig mit einer bestimmten Rillensteigung (S) verlaufende Mikro-Rillenstruktur (52) geringer Tiefe (T) und Breite (B) mittels eines Werkzeugs eingebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass

das Werkzeug als Folgewerkzeug ausgebildet ist und die Rillenstruktur in die zylindrische Substrat-Oberfläche (60) eingearbeitet wird, indem ein Rillenquerschnitt sukzessive auf ein Endmaß bearbeitet wird,

wobei zunächst eine einen Rillengrund und zwei

Rillenflanken aufweisende Basisrille (52B) mit einer Rillengrund-Breite (B54-2), die geringer ist als die Rillengrund-Breite (B) der fertigen Rille, in die Substrat-Oberfläche (60) eingearbeitet wird, und dass anschließend die Rille, beispielsweise zumindest eine Flanke (52-1, 52-2) der Basisrille (52B), zur Erzeugung eines hinterschnittenen Rillenquerschnitts, spanlos- oder spanabhebend mit dem gleichen Werkzeug, welches mehrere um die Rillensteigung (S) zueinander versetzte Formzähne (54-2 bis 54-8) trägt, in einem Arbeitsgang in verschiedenen Schneid- und/oder Deformationsoperationen bearbeitet wird,

wobei das Werkzeug einen Trägerteil (12) aufweist, auf dem zumindest eine beispielsweise im Wesentlichen quaderförmige Form- und Schneidplatte (34) angebracht ist, die an einer parallel zu der zu bearbeitenden zylindrischen Substrat-Oberfläche ausrichtbaren Seitenkante (38) zumindest drei kammartig hintereinander liegende Zähne (54-1, 54-2, 54-4) hat, von denen ein erster Zahn einen Vorbearbeitungs- und Sicherheitszahn (54-1) mit einem ersten Zahnquerschnitt und einem ersten Überstandsmaß (V54-1), zumindest ein zweiter, benachbarter Zahn einen Nut-Vorbearbeitungszahn (54-2) mit einem zweiten Zahnquerschnitt, der höher als der erste Querschnitt ist, und einem zweiten Überstandsmaß (V54-2), das größer als das erste Überstandsmaß (V54-1) ist, und mehrere dem zweiten Zahn (54-2) benachbarte Formzähne (54-4 bis 54-7) vorgesehen sind, die mit zumindest einer seitlichen schrägen Flanke (55) ausgebildet sind, über die sich der Zahnkopf zu einer Breite (B) vergrößert, die größer als die Zahnkopfbreite (B54-2, B54-3) des zuvor im Eingriff befindlichen Zahns (54-2) ist,

wobei benachbart zu den als Schwalbenschwanzzähnen ausgebildeten Formzähnen (54-4 bis 54-7) auf der dem Sicherheitszahn (54-1) abgewandten Seite zusätzlich ein Verdrängungszahn (54-10) ausgebildet ist, der über eine vorbestimmte Länge (B54-10) ein dem Sicherheitszahn (54-1) entsprechendes Überstandsmaß (V54-10) hat und vorzugsweise in seinem Mittelabschnitt eine vorzugsweise abgerundete Erhöhung (58) hat."

Der unabhängige Anspruch 1 der Hilfsanträge 2 bis 4 basiert auf dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und enthält, neben zusätzlichen Einschränkungen, das Merkmal des aufrechterhaltenen Anspruchs 1, wonach das Werkzeug "mehrere um die Rillensteigung (S) zueinander versetzte Formzähne (54-2 bis 54-8) trägt" (im Folgenden als Merkmal g1, im Protokoll aber als Merkmal V7 bezeichnet).

Entscheidungsgründe

HAUPTANTRAG

Unzulässige Erweiterung: Artikel 123(2) EPÜ

1. Die Kammer stellt fest, dass entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung, der Anspruch 1 des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung nicht den Erfordernissen von Artikel 123(2) EPÜ genügt.
2. Mit ihren Beschwerdebegründungen widersprachen die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2), unter anderem, der Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung, dass die Einführung des Merkmals g1, wonach das Werkzeug

"mehrere um die Rillensteigung (S) zueinander versetzte Formzähne (54-2 bis 54-8) trägt",

in den Anspruch 1 keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung im Sinne von Artikel 123(2) EPÜ darstelle.

3. Die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) widersprachen insbesondere der Einschätzung der Einspruchsabteilung, dass die Passage auf Seite 15, dritter Absatz der ursprünglichen Beschreibung die Einführung des Merkmals 7 eindeutig und unmittelbar stütze. Diesbezüglich führten sie aus, dass sich die Ausgestaltung des im beanspruchten Verfahren zu verwendenden Werkzeugs aus der spezifischen Ausführungsform ergebe, die als ganze ab Seite 14, letzter Absatz bis Seite 16, dritter Absatz in Kombination mit der Figur 5 präsentiert sei. Es sei somit bei der Feststellung der tatsächlichen ursprünglichen Offenbarung - entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung - nicht zulässig, den Inhalt des dritten Absatzes der Seite 15 isoliert vom Inhalt der vorherigen bzw. nachfolgenden Absätze zu betrachten, die weitere wesentliche und somit nicht fakultative Merkmale des Werkzeugs offenbaren. Die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) trugen diesbezüglich vor, dass das Werkzeug gemäß dem oben genannten spezifischen Ausführungsbeispiel nicht lediglich mehrere um die Rillensteigung zueinander versetzte Formzähne träge, sondern zwingend auch einen den Formzähnen vorgelagerten Sicherheitszahn, gefolgt von zwei Vorbearbeitungszähnen, sowie einen den Formzähnen nachgelagerten Säuberungszahn, dieser nacheinander gefolgt von einem Aufrauzahn, einem Säuberungszahn, und einem abschließenden

Verdrängungszahn. Die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) wiesen darauf hin, dass in der Beschreibung für den Fachmann keinerlei Hinweis darauf zu finden sei, dass die in diesem spezifischen Ausführungsbeispiel vorhandenen, den Formzähnen vor- bzw. nachgelagerten weitere Arten von Zähnen (oder einige davon) weggelassen werden können, wie jetzt im Anspruch 1 infolge der Einführung des Merkmals g1 beansprucht wird, und dass statt des konkret beschriebenen auch ein Werkzeug bestehend lediglich aus einer Mehrzahl von in ihrer Form und Funktionalität nicht näher bestimmten Formzähnen verwendet werden könne. In diesem Zusammenhang führten die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) weiterhin aus, dass im Rahmen desselben Ausführungsbeispiels eine einzige und spezifische Ausgestaltung für die Formzähne zur Einarbeitung des gemäß dem aufrechterhaltenen Anspruch 1 zwangsläufig herzustellenden hinterschnittenen Rillenquerschnitts offenbart sei, und zwar eine Reihe von vier als Schwalbenschwanzzähne ausgebildeten Formzähnen. Auch diese erfindungswesentliche Lehre sei aber im Anspruch 1 weggelassen worden oder zumindest durch die Verwendung des allgemeineren Begriffes "*Formzähne*" unzulässigerweise verallgemeinert. Die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) kamen somit zum Schluss, dass die Einführung des Merkmals g1 - entgegen der Einschätzung der Einspruchsabteilung - doch zu einer im Sinne von Artikel 123(2) EPÜ unzulässigen Zwischenverallgemeinerung eines spezifischen Ausführungsbeispiels führe.

4. Die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) traten der Zulassung dieser Einwände unter Artikel 12(6) bzw. 13(2) VOBK entgegen.

- 4.1 Hinsichtlich des beanstandeten Weglassens des Vorhandenseins zusätzlicher Arten von Zähnen in verschiedenen Formen, behaupteten die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen), dass dieser Einwand erstmals mit den Beschwerdebegründungen der Gegenparteien vorgebracht worden sei, und beantragten somit diesen Einwand als verspätet unter Artikel 12(6) VOBK nicht zu berücksichtigen.
- 4.2 Hinsichtlich der angeblichen Verallgemeinerung des ursprünglich offenbarten spezifischen Begriffes "*Schwalbenschwanzzähne*" vertraten die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) die Ansicht, dass dieser Einwand erstmals im Beschwerdeverfahren in der mündlichen Verhandlung erhoben worden sei, und beantragten ihn unter Artikel 13(2) VOBK außen acht zu lassen.
- 4.3 In der Sache argumentierten die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen), dass das Merkmal g1 dem dritten Absatz auf Seite 15 der ursprünglichen Beschreibung wörtlich zu entnehmen sei. In diesem Absatz sei das Vorhandensein von mehreren, um die Rillensteigung (S) zueinander versetzten Formzähnen unabhängig von der Existenz von anderen Arten vorgelagerter bzw. nachgelagerter Zähne präsentiert, so dass eine Isolierung des Merkmals g1 allein gerechtfertigt sei. Weitere Offenbarungsstellen seien auf Seite 16, erster Absatz sowie auf Seite 19, ebenfalls erster Absatz vorhanden. In diesem Zusammenhang argumentierten die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen), dass das Vorhandensein von den Formzähnen vorgelagerten Vorbearbeitungszähnen dem beanspruchten Arbeitsschritt der Einarbeitung der Basisrille (vgl. Merkmal f) implizit zu entnehmen sei. Hinsichtlich der beanstandeten Verallgemeinerung durch die Verwendung

des Begriffes "Formzähne" statt "Schwalbenschwanzzähne" verwiesen die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) wieder auf den dritten Absatz der Seite 15, welcher laute *"..Formzähne, die im Folgenden als Schwalbenschwanzzähne 54-4 bis 54-7 bezeichnet werden"*. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) ergebe sich eindeutig und unmittelbar daraus, das die Begriffe "Formzähne" und "Schwalbenschwanzzähne" im technischen Kontext des angefochtenen Patents als Synonyme anzusehen seien, sodass keine unzulässige Verallgemeinerung zu beanstanden sei.

Zulassungsfrage

- 4.4 Hinsichtlich der erhobenen Zulassungsfrage kann die Kammer der Argumentation der Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) aus folgenden Gründen nicht zustimmen:

Wie von den Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) zutreffend ausgeführt wurde, wurde das Weglassen der Anordnung und der spezifischen Ausgestaltung der verschiedenen Zähne in Anspruch 1 bereits im Einspruchsverfahren beanstandet (vgl. Einspruchsbegründung der Einsprechenden 2, Punkt 1.1).

Die geltend gemachte Verallgemeinerung der spezifischen Schwalbenschwanzzahnform zu bloßen Formzähnen wurde auch in der angegriffenen Entscheidung abgehandelt (vgl. Punkte 3. bis 3.2). Dieser Teil der Angrifflinie, der von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden 1) in ihrer Beschwerdebegründung unter Punkt 3.5, zwar sehr kurz, aber doch ausreichend deutlich, aufgegriffen wurde (*"wobei für die Formzähne noch nicht einmal eine spezielle Form definiert ist" ... "stattdessen völlig*

andere ausgebildete Formzähne verwendet werden können"), ist somit gemäß Artikel 12(2) VOBK von Anfang an Teil des Beschwerdeverfahrens gewesen.

Hinsichtlich des anderen Teils der Angriffslinie, nämlich der beanstandeten unzulässigen Verallgemeinerung durch das alleinige Herausgreifen der "Formzähne" und Weglassen aller weiteren Zähne im Anspruch 1, hatte die Einspruchsabteilung zwar keine Entscheidung getroffen, so dass Artikel 12(2) VOBK nicht direkt eingreift. Es liegt jedoch auch insoweit keine zulassungsbedürftige Änderung des Vorbringens vor, da die Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) zeigen konnte, dass dieser Teil der Angriffslinie aus Punkt 3.5 ihrer Beschwerdebegründung bereits im Einspruchsverfahren gemäß Artikel 12(4) VOBK "in zulässiger Weise vorgebracht" worden war und zwar von der Einsprechenden 2 in deren Einspruchsschrift (siehe oben). Die Kammer kann Artikel 12(4) VOBK keine Einschränkung dahin entnehmen, dass sich jede Partei in der Beschwerde nur auf diejenigen Gegenstände des Vorverfahrens beziehen dürfte, die sie selbst dort in zulässiger Weise eingeführt hat. Daher erscheint es legitim, sich als Beschwerdeführerin auch auf Angriffslinien zu beziehen, die von anderen Einsprechenden ins Einspruchsverfahren eingeführt worden waren.

Prüfung der Einwände in der Sache

5. Die Ausführungen und die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) hinsichtlich der Einführung des Merkmals g1 in den Anspruch 1 können die Kammer aus folgenden Gründen nicht überzeugen:

5.1 Die Kammer schließt sich der Argumentation der Beschwerdeführerin (Einsprechende 1) an, dass - entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) - der dritte Absatz auf Seite 15 der ursprünglichen Beschreibung nicht isoliert von den vorherigen bzw. von den nachfolgenden Absätzen zu lesen sei. Dem Wortlaut dieses Absatzes "*Jeweils um die Steigung S der herzustellenden Rille 52 versetzt folgen sogenannte *Formzähne*, die im Folgenden als „Schwalbenschwanzzähne“ 54-4 bis 54-7 bezeichnet" entnimmt der Fachmann ohne weiteres, dass die hier beschriebenen Formzähne dem im vorherigen zweiten Absatz definierten Vorbereitungszahn auf dem Werkzeug nachgelagert sind und nicht nur mit diesem, sondern auch mit den im weiteren beschriebenen Zähnen in funktionalem Zusammenhang stehen. So besteht für den Fachmann keinerlei Zweifel, dass es sich bei den im vierten Absatz beschriebenen „Schwalbenschwanzzähnen 54 bis 57" um die im dritten Absatz definierten "*Formzähne 54-4 bis 54-7*" handelt, welchen wiederum weitere Zahnarten mit unterschiedlichen Funktionalitäten nachgelagert sind, nämlich ein sogenannter "*Aufrauzahn 54-8*", ein sogenannter "*Säuberungszahn 54-9*" und ein abschließender "*Verdrängungszahn 54-10*" (vgl. diesbezüglich die ersten drei Absätze auf Seite 16). Obwohl den Beschwerdeführerinnen (Patentinhaberinnen) zuzustimmen ist, dass der Bearbeitungsschritt gemäß Merkmal f des Anspruchs 1 das Vorhandensein eines Vorbereitungszahns impliziert, ist den relevanten Passagen der Beschreibung kein Werkzeug eindeutig und unmittelbar zu entnehmen, welches - wie im Anspruch 1 angegeben - lediglich einen Vorbereitungszahn und eine nachfolgende Reihe von in ihrer Form und Funktionalität undefinierten Formzähnen aufweist. Darüber hinaus findet die Kammer in keiner der zitierten Passagen der Beschreibung einen eindeutigen Hinweis darauf, dass man*

bei der Ausbildung eines im Verfahren gemäß Anspruch 1 zu verwendenden Werkzeug auf den "Aufrauzahn", den "Säuberungszahn" sowie den "Verdrängungszahn" auch verzichten kann. Eine solche Offenbarungsstelle für diese Möglichkeit wurde auch von den Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) nicht angegeben.

- 5.2 Auch hinsichtlich der beanstandeten Verallgemeinerung durch die Verwendung im Anspruch 1 des Begriffes "Formzähne" statt "Schwalbenschwanzzähne" schließt sich die Kammer aus folgenden Gründen den Ausführungen der Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) an:

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 sieht die Erzeugung eines hinterschnittenen Rillenquerschnitts vor. Der im Anspruch 1 verwendete allgemeine Begriff "Formzähne" deckt verschiedene mögliche geometrische Ausgestaltungen der Formzähne, die zur Erzeugung eines hinterschnittenen Rillenquerschnitts geeignet wären, z.B. L-förmige oder umgekehrt T-förmige Formzähne. Wie überzeugend von den Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) ausgeführt wurde, offenbart allerdings die Beschreibung im Rahmen des relevanten Ausführungsbeispiels der Figur 5 nur eine einzig und spezifische Ausgestaltung der Formzähne zur Herstellung des hinterschnittenen Rillenquerschnitts, und zwar vier als Schwalbenschwanzzähne ausgebildete Formzähne. Die Verwendung im Anspruch 1 des breiteren Begriffes "Formzähne" führt daher zu einer Verallgemeinerung der einzigen offenbarten konstruktiven Lösung, nämlich Schwalbenschwanzzähnen, die - entgegen der Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung, vom ursprünglichen Anmeldungsinhalt nicht gestützt ist. In diesem Zusammenhang merkt die Kammer an, dass die angefochtene Entscheidung (siehe Punkt 3.2) lediglich

behauptet, dass bei der Einführung des Merkmals g1 keine unzulässige Verallgemeinerung vorlag, ohne diese Schlussfolgerung im Detail zu begründen.

- 5.3 Aus den oben ausgeführten Gründen ist die Kammer davon überzeugt, dass die Einführung des Merkmals g1 in den Anspruch 1 zu einer unzulässigen Verallgemeinerung im Sinne von Artikel 123(2) EPÜ führt.

HILFSANTRAG 1

6. Der Hilfsantrag 1 wurde von den Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und somit nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht. Ihre Zulassung in das Beschwerdeverfahren unterliegt daher Artikel 13(2) der VOBK. Nach Angabe der Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) basiere der Anspruch 1 dieses neuen Hilfsantrags 1 auf den erteilten Vorrichtungsansprüchen 10, 13 und 14.

Zulassungsfrage

- 6.1 Die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) rechtfertigten die Einreichung des neuen Hilfsantrags 1 zu diesem späteren Zeitpunkt mit der Begründung, dass die Kammer ihre vorläufige Auffassung hinsichtlich der Konformität des Merkmals g1 mit den Erfordernissen von Artikel 123(2) EPÜ während der mündlichen Verhandlung überraschenderweise geändert habe, was als außergewöhnlicher Umstand im Sinne von Artikel 13(1) VOBK anzusehen sei. Es wurde zusätzlich vorgebracht, dass im Hinblick auf die Tatsache, dass der unabhängige Anspruch 1 der mit der Erwidern auf die Beschwerden eingereichten Hilfsanträge 1 bis 4 denselben Mangel wie der Anspruch 1 des Hauptantrags

betreffend die Einführung des Merkmals g1 enthalten, die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) sonst keine andere Möglichkeit gehabt hätten, das Patent zu verteidigen. Die Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) beantragten hingegen, den neuen Hilfsantrag 1 als verspätet unter Artikel 13(2) VOBK nicht zuzulassen.

6.2 Bei der Einreichung des neuen Hilfsantrags 1 handelt es sich unstrittig um eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) nach der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung, die gemäß Artikel 13(2) VOBK grundsätzlich unberücksichtigt bleibt, es sei denn, der betroffene Beteiligten stichhaltige Gründe dafür aufzeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

6.3 Gemäß konsolidierter Rechtsprechung der Beschwerdekammer, die auch von den Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) unter Bezugnahme auf die Entscheidung T752/16 erwähnt wurde, ist es im Hinblick auf Artikel 13(2) VOBK unerheblich, ob sich die in der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK geäußerte vorläufige Auffassung der Kammer im Lauf des Beschwerdeverfahrens ändert, zum einen weil die Parteien Vortrag der Gegenseite nicht erst dann beachten sollen, wenn dieser durch eine gleichlaufende Meinung der Kammer bestätigt wird und jeder Beteiligte mit einer für sich ungünstigen vorläufigen Meinung jederzeit in dem Verfahren vor den Beschwerdekammern bis zur Verkündung der endgültigen Entscheidung prinzipiell rechnen muss. Zum anderen ergeht die Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK regelmäßig zusammen mit der Ladung und damit zu dem Zeitpunkt, ab dem neuer Vortrag ohnehin meist nicht mehr berücksichtigt wird; sie stellt daher gerade keine Einladung zu neuem

Vortrag dar und kann daher auch im Falle der Änderung der enthaltenen Meinung der Kammer keinen Anlass zu solchem geben.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ betreffend die Einführung des Merkmals g1 in den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, der nun mit dem geänderten neuen Hilfsantrag 1 behoben werden sollte, bereits mit der Beschwerdebegründungen der Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) erhoben und substantiiert wurden (vgl. Punkt 3.5 oben). Die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) hätten daher bereits mit ihrer Beschwerdeerwiderung auf diesen Einwand der Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) reagieren und gegebenenfalls geänderte Ansprüche einreichen können, die diesen Beanstandungen Rechnung tragen. Mit anderen Worten kann eine Patentinhaberin nicht so lange Änderungen in den Ansprüchen als Reaktion auf die vorgebrachten Einwände eines Einsprechenden zurückhalten bis sie den Eindruck gewinnt oder, wie in diesem Fall, erfährt, dass die Kammer aufgrund der Ausführungen der Parteien in der mündlichen Verhandlung nun beabsichtigt, von einer vorherigen und für die Patentinhaberin günstigen vorläufigen Auffassung abzuweichen.

Eine Änderung der geäußerten vorläufigen Auffassung der Kammer im Lauf des Beschwerdeverfahrens stellt somit - entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) keinen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Artikel 13(2) VOBK dar.

6.4 Darüber hinaus sind nach Auffassung der Kammer auch die Kriterien von Artikel 13(1) VOBK, die bei der Anwendung von Artikel 13(2) VOBK wiederum herangezogen

werden können (siehe z.B. T 989/15, Gründe 16.2), hier nicht erfüllt. Diesbezüglich stimmt die Kammer den Beanstandungen der Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) zu, dass die vorgeschlagene Kombination von erteilten Ansprüchen, auf welcher der neue Anspruch 1 basieren sollte, zu einem völlig neuen und komplexen Sachverhalt führt, bei welchem "*prima facie*" äußerst fraglich bleibt, ob durch die vorgeschlagenen Änderungen die von der Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) und der Kammer aufgeworfenen Fragen ausgeräumt werden könnten, zugleich aber absehbar ist, dass Anlass zu einer ganzen Reihe von neuen Einwänden gegeben wird. Im vorliegenden Fall wäre - wie auch zutreffend von der Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2) ausgeführt wurde - eingehend zu prüfen, inwieweit die Einführung von Merkmalen aus den Vorrichtungsansprüche 10, 13 und 14 in den Verfahrensanspruch 1 zu weiteren Problemen im Hinblick auf Artikel 123(2) und 84 EPÜ führt. Abschließend teilt die Kammer die Auffassung der Beschwerdeführerinnen (Einsprechenden 1 und 2), dass die umfangreiche Diskussion, die zur Klärung der oben genannten Fragen erforderlich wäre, der Verfahrensökonomie abträglich sein würde und daher zu einem so späten Verfahrensstadium schwer zumutbar erscheint, zumal die Beschwerdeführerinnen und die Kammer gezwungen wären, alle denkbaren Einwände *ad hoc* zu entwickeln und zu prüfen, was die Gefahr birgt, dass Wichtiges gegebenenfalls übersehen wird.

- 6.5 Aus den oben angegebenen Gründen wurde der neuen Hilfsantrag 1 nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen (Artikel 13(1) und (2) VOBK).

HILFSANTRÄGE 2 bis 4

7. Die Kammer stellt fest, dass der unabhängige Anspruch 1 von jedem der Hilfsanträge 2 bis 4 denselben Mangel unter Artikel 123(2) EPÜ wie Anspruch 1 gemäß Hauptantrag enthält. Diese Feststellung wurde von den Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen) nicht bestritten. Diese Hilfsanträge sind somit aus denselben Gründen, die hinsichtlich des Hautantrags angegeben wurden, nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Voyé

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt