

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Mai 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1831/20 - 3.4.02

Anmeldenummer: 12713003.7

Veröffentlichungsnummer: 2694927

IPC: G01F1/84

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUM TRIMMEN EINES ROHRS

Anmelder:

Endress + Hauser Flowtec AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1), 84

VOBK 2020 Art. 11

Schlagwort:

Patentansprüche - Klarheit - Hauptantrag (ja)

Zurückverweisung - (ja)

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 1831/20 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 17. Mai 2021

Beschwerdeführer: Endress + Hauser Flowtec AG
(Anmelder) Kägenstrasse 7
4153 Reinach (CH)

Vertreter: Andres, Angelika Maria
Endress+Hauser Group Services
(Deutschland) AG+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 14. Mai 2020
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 12713003.7
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Bekkering
Mitglieder: A. Hornung
B. Müller

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 12713003.7 Beschwerde eingelegt. Die Prüfungsabteilung war zur Auffassung gekommen, dass der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und den beiden Hilfsanträgen den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ nicht genügten. Ein weiterer, während der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung gestellter Hilfsantrag wurde von der Prüfungsabteilung "in Übereinstimmung mit Regel 116(1) EPÜ" nicht zum Verfahren zugelassen.

II. Gemäß Beschwerdeschrift beantragt die Anmelderin, "die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent gemäß dem in der mündlichen Verhandlung am 5. Mai 2020 gestellten Hauptantrag, hilfsweise ein Patent gemäß den Hilfsanträgen I oder II (eingereicht mit Schreiben vom 6. April 2020) zu erteilen".

In der Beschwerdebegründung gibt die Anmelderin den genauen Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß vorliegendem Hauptantrag wieder. Demnach ist der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß vorliegendem Hauptantrag identisch mit dem Wortlaut des mit Schreiben vom 14. Februar 2019 eingereichten Anspruchs 1.

III. Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Verfahren zum Trimmen eines, insb. aus Metall bestehenden und/oder als Meßrohr eines Meßwandlers vom Vibrationstyp dienenden, Rohrs (11) mit einer, insb. aus Metall bestehenden und/oder zumindest abschnittsweise kreiszylindrischen, Rohrwand und mit wenigstens einem, insb. aus Metall und/oder einem mit dem Material des Rohrs

stoffschlüssig verbindbarem Material bestehenden und/oder plättchenförmigen, an der Rohrwand, insb. auf einer äußeren Mantelfläche der Rohrwand und/oder stoffschlüssig, angebrachten Versteifungskörper (151), auf eine Ziel-Biegesteifigkeit, wobei das Rohr eine Interim-Biegesteifigkeit aufweist, die größer als die Ziel-Biegesteifigkeit ist, welches Verfahren einen Schritt des Abtragens eines Teilvolumens (151') des Versteifungskörpers (151) zum Reduzieren der Interim-Biegesteifigkeit des Rohrs auf die Ziel-Biegesteifigkeit umfaßt."

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag - Klarheit
 - 1.1 Laut angefochtener Entscheidung, Seite 6, dritter Absatz, erfüllt Anspruch 1 nicht das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ weil "eine eindeutige Verortung der Biegefestigkeit [...] dem Anspruch 1 nicht entnommen werden [kann], wodurch die Begriffe 'Interim-Biegesteifigkeit' und 'Ziel-Biegesteifigkeit', die sich auf das Rohr in seiner Gesamtheit beziehen, unklar sind".
 - 1.2 Die Kammer kann zwar das Argument der Prüfungsabteilung, wonach die Biegefestigkeit nicht genau im Anspruch 1 definiert ist, nachvollziehen. Wie die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, Seiten 5 bis 7, ausgeführt hat, ist die Biegefestigkeit "allgemein definiert als das Produkt aus dem Elastizitätsmodul E eines Werkstoffs und dem Flächenträgheitsmoment I des Querschnitts". Da "[a]us dem Anspruch 1 [...] nicht hervor [geht], auf welchen Querschnitt sich die Biegesteifigkeiten beziehen soll", ist die Biegefestigkeit

als solche sowie deren Verortung nicht eindeutig im Anspruch 1 definiert.

1.3 Jedoch ist diese nicht eindeutige Definition der Biegefestigkeit im Anspruch 1 nicht nach Artikel 84 EPÜ zu beanstanden. Wie die Anmelderin in der Beschwerdebegründung, Seiten 4 und 5, vorträgt, müssen "die betrachteten Biegesteifigkeiten hinsichtlich sowohl ihrer (Bezugs-)Ebene als auch ihrer (Bezugs-)Raumkoordinate gleich [...] verortet sein. [...] Im übrigen können sowohl die vorbezeichneten (Bezugs-)Ebene-Paare als auch die vorbezeichneten (Bezugs-)Raumkoordinaten-Paare [...] beliebig verortet sein".

1.4 Solange der beanspruchte Schritt des Abtragens eines Teilvolumens des Versteifungskörpers zum Reduzieren der Interim-Biegesteifigkeiten des Rohrs auf die Ziel-Biegesteifigkeit effektiv durchgeführt wird, ist es im Hinblick auf das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ nicht relevant, dass die genaue Verortung der Biegesteifigkeit im Anspruch 1 offen gelassen wird. Es geht für den Fachmann ausreichend klar aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 hervor, dass die Interim- und die Ziel-Biegesteifigkeit an derselben Stelle verortet sind und dass diese Stelle sich irgendwo entlang des Rohrs befinden kann, mit der Maßgabe, dass die Reduzierung der Interim-Biegesteifigkeit auf die Ziel-Biegesteifigkeit tatsächlich wie beansprucht stattfindet. Die Kammer schließt sich der Ansicht der Anmelderin an, wonach "[i]m Ergebnis weder das Fehlen einer spezifischen Form des Versteifungskörpers noch das Fehlen eines näher spezifizierten Orts für das Abtragen aus dem Versteifungskörper dazu [führt], dass die Begriffe 'Interim-Biegesteifigkeit' und 'Ziel-Biegesteifigkeit' unklar sind".

1.5 Die Kammer ist der Auffassung, dass Anspruch 1 zwar nicht ausdrücklich definiert, dass das beanspruchte Verfahren zum Trimmen eines Rohrs eigentlich ein Verfahren zum Trimmen eines Rohrs, an dessen Rohrwand ein Versteifungskörper angebracht ist, betrifft. Wie jedoch von der Prüfungsabteilung erläutert, geht "[a]us der Offenbarung der Anmeldung, insbesondere Fig. 6, [...] hervor, dass Rohr 11 und Versteifungskörper 151 eine Einheit bilden" (angefochtene Entscheidung, Seite 5, vierter Absatz). Des Weiteren bemerkt die Prüfungsabteilung, dass die Begriffe 'Interim-Biegesteifigkeit' und 'Ziel-Biegesteifigkeit' sich auf das Rohr in seiner Gesamtheit beziehen" (angefochtene Entscheidung, Seite 6, dritter Absatz).

1.6 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass Anspruch 1 zwar einen sehr breiten Schutzzumfang aufweist, jedoch ausreichend klar ist (Artikel 84 EPÜ).

2. Zurückverweisung

2.1 Artikel 111 (1) EPÜ bestimmt:

Nach der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, entscheidet die Beschwerdekammer über die Beschwerde. Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück

Der einzige Zurückweisungsgrund gemäß der angefochtenen Entscheidung, nämlich fehlende Klarheit des Anspruchs 1, überzeugt die Kammer nicht. Somit hat die angefochtene Entscheidung keinen Bestand mehr und muss aufgehoben werden.

2.2 Die Kammer übt ihr Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ dahingehend aus, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen. Verfahren vor dem EPA sind

grundsätzlich so ausgelegt, dass über Streitfragen in zwei Instanzen entschieden wird, d.h. durch eine erstinstanzliche Verwaltungsinstanz und, bei gerichtlicher Überprüfung, die Beschwerdekammern. Die Kammer hält es vorliegend für sachgerecht, diesen Grundsatz anzuwenden, da die erste Instanz ihre Entscheidung auf der Basis eines nicht erfüllten spezifischen Erfordernisses des EPÜ (hier fehlende Klarheit) getroffen, jedoch über die Einhaltung der anderen Erfordernisse des EPÜ (wie z.B. Neuheit und erfinderische Tätigkeit) nicht entschieden hat.

2.3 Die Kammer entscheidet hiermit nur, dass das beanspruchte Verfahren zum Trimmen eines Rohrs nach den obigen Ausführungen lediglich das Erfordernis der Klarheit erfüllt. Weitere Aspekte, wie die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, sind im Lichte des sehr breiten Schutzzumfangs des Anspruchs 1 ungeprüft geblieben. Unterschiedliche Einwände nach Artikel 54 (1) und 56 EPÜ aufgrund mehrerer Dokumente wurden von der Prüfungsabteilung während des Prüfungsverfahrens erhoben und kurz erläutert, jedoch ohne dass diesbezüglich ein ausführlicher Austausch zwischen der Prüfungsabteilung und der Anmelderin stattgefunden hätte, der zu für die Kammer erkennbar abschließenden Stellungnahmen der Prüfungsabteilung und der Anmelderin geführt hätten.

2.4 Angesichts des bedeutenden Ausmaßes der ausstehenden Überprüfung liegen "besondere Gründe" im Sinne des Artikels 11 VOBK 2020 vor, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



L. Gabor

R. Bekkering

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt