

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 7. März 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1883/20 - 3.2.05

Anmeldenummer: 10014789.1

Veröffentlichungsnummer: 2335898

IPC: B29B7/48, B29C47/38, B29C47/42,
B29C47/64, B30B11/24

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Planetwalzenextruder und Verfahren zu seiner Herstellung

Anmelderin:
Entex Rust & Mitschke GmbH

Relevante Rechtsnormen:
VOBK 2020 Art. 11, 12(8)
EPÜ Art. 111(1), 116(1), 123(2)

Schlagwort:
Entscheidung im schriftlichen Verfahren
Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der
eingereichten Fassung hinaus (nein)
Zurückverweisung (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 1883/20 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 7. März 2023

Beschwerdeführerin: Entex Rust & Mitschke GmbH
(Anmelderin) Heinrichstrasse 67a
44805 Bochum (DE)

Vertreter: Kaewert, Klaus
Rechtsanwalt
Gänsestrasse 4
40593 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 26. März 2020
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 10014789.1
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: T. Vermeulen
C. Brandt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 10014789.1 (nachstehend "die Anmeldung") zurückzuweisen.
- II. In einem Prüfungsbescheid vom 1. Oktober 2018 erhob die Prüfungsabteilung Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ gegen die Ansprüche eines mit Schreiben vom 28. Januar 2014 eingereichten Anspruchssatzes (s. Punkte 4.1.1, 4.2 und 4.4). Bezüglich der Ansprüche 1 bis 3 dieses Anspruchssatzes hat sie außerdem einen Verstoß gegen "Artikel 137(5) EPÜ [*sic*]" gesehen (s. Punkte 4.1.2, 4.2 und 4.3). Gestützt auf folgende Dokumente:

D1 EP 1 533 101 A1;
D2 EP 0 340 407 A2;
D3 EP 1 997 608 A2;
D4 EP 1 844 917 A2;
D5 US 3,913,897;
D6 DE 43 08 098 A1;

hat sie ihre Auffassung dargelegt, dass "der Gegenstand des vorliegenden Anspruchssatz [*sic*] im Licht von D1-D6 mindestens nicht als erfinderisch anzusehen " (s. Punkt 6) bzw. "der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 4-12 beispielsweise im Licht von D1 (vgl. Ansprüche 2-10) mindestens als nicht erfinderisch anzusehen ist" (s. Punkt 5).

- III. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) nahm in ihrem Schreiben vom 1. Januar 2019 zu den erhobenen Einwänden der Prüfungsabteilung Stellung und reichte einen neuen Anspruch 1 als Hauptantrag sowie einen neuen Anspruch 1 als Hilfsantrag ein. Einen Antrag auf mündliche Verhandlung stellte sie nicht.
- IV. Die Prüfungsabteilung wies daraufhin die Anmeldung ohne Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurück. Als Begründung hat sie die im Prüfungsbescheid vom 1. Oktober 2018 hinsichtlich des Anspruchs 1 erhobenen Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ wiederholt. Einerseits sei der "einlaufseitige" Bereich nicht in Kombination mit den restlichen Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag ursprünglich offenbart. Andererseits sei weder der ursprüngliche Anspruch 3 noch der ursprüngliche Anspruch 4 vom ursprünglichen Anspruch 1 abhängig, sodass die Kombination der Merkmale des geänderten Anspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag nicht in den Anmeldungsunterlagen offenbart sei.
- V. Die Beschwerdeführerin legte gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde ein und beantragte mit ihrer Beschwerdebegründung die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 12 gemäß der mit der Beschwerdebegründung eingereichten 'Anlage 1' (Hauptantrag) oder hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 11 gemäß der mit der Beschwerdebegründung eingereichten 'Anlage 3' (Hilfsantrag). Außerdem reichte sie eine geänderte Beschreibung als 'Anlage 2' sowie eine Reinschrift der geänderten Beschreibung als 'Anlage 4' ein. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Weiter hilfsweise wurde beantragt, die Sache zur Anpassung der

Beschreibung an die gewährbaren Ansprüche an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

- VI. Mit einer Ladung vom 3. Mai 2022 wurde die Beschwerdeführerin zu einer für den 17. Januar 2023 anberaumten mündlichen Verhandlung geladen.
- VII. In der am 27. Oktober 2022 erlassenen Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in der seit dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung (VOBK 2020, ABl. EPA 2021, A35) brachte die Kammer ihre vorläufige Auffassung zum Ausdruck, dass bezüglich der Ansprüche gemäß Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt seien, sodass die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen wäre.
- VIII. Nachdem die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 30. Oktober 2022 ihre Antragslage klargestellt hatte, wurde der Termin zur mündlichen Verhandlung am 9. November 2022 aufgehoben.
- IX. Die Beschwerdeführerin beantragte als Hauptantrag die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage folgender Unterlagen:
- Ansprüche 1 bis 12 gemäß der mit der Beschwerdebegründung eingereichten 'Anlage 1';
 - Beschreibung, Seiten 1 bis 18 gemäß der mit der Beschwerdebegründung eingereichten 'Anlage 2'.

Hilfsweise beantragte sie die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Ansprüche 1 bis 11 gemäß der mit der Beschwerdebegründung eingereichten 'Anlage 3';
- Beschreibung, Seiten 1 bis 18, gemäß der mit der Beschwerdebegründung eingereichten 'Anlage 2'.

Weiter hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Höchst hilfsweise wurde beantragt, die Sache zur Anpassung der Beschreibung an die gewährbaren Ansprüche an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

- X. Anspruch 1 gemäß der mit der Beschwerdebegründung eingereichten 'Anlage 1' (Hauptantrag) lautet wie folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt):

"[1] Planetwalzenextruder mit einer Zentralspindel, Planetenspindeln (60) und einer innen verzahnten Gehäusebuchse bzw. einem innen verzahnten Gehäuse, [2] wobei die Planetenspindeln (60) mit den in Richtung des Schmelzestromes hinteren Stirnflächen an einem Anlauftring gleiten, [3] wobei die Verzahnung wendelartig an der Zentralspindel und an den Planetenspindeln (60) verläuft und wendelartig in der Gehäusebuchse [*sic*] bzw. in dem Gehäuse verläuft, [4] wobei die Verzahnung rechtsgängig oder linksgängig verläuft [5] wobei insbesondere eine Evolventenverzahnung vorgesehen ist, [6] wobei mindestens eine Planetspindel (60) mit einer gegenläufigen Verzahnung versehen ist dadurch gekennzeichnet, daß [7] der austrittseitige und der eintrittsseitige Bereich (41,45) an den Spindelenden frei von gegenläufiger Verzahnung ist,

[8] wobei der von gegenläufiger Verzahnung freie austrittseitige Bereich (41) eine Länge von 0,5 bis 3 D und [9] der von gegenläufiger Verzahnung freie eintrittsseitige Bereich (45) eine Länge von 2 bis 5D besitzt."

XI. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Das Wort "einlaufseitig" stütze sich auf die Beschreibung. Im Absatz [0102] der Veröffentlichung der Anmeldung sei ein Extrudergehäuse mit einer Einlauföffnung 2 genannt. Außerdem finde sich dieses Wort im Kennzeichen der ursprünglichen Ansprüche 3 und 4 auf "einlaufseitig" [sic]. Einlaufseitig sei nach dem Verständnis eines Fachmannes die der Einlauföffnung zugewandte Seite der erfindungsgemäßen Planetspindel. Eine unzulässige Erweiterung sei deshalb nicht gegeben. Im Übrigen werde die Bezeichnung "Einlauf" synonym mit dem Wort "Eintritt" benutzt. Im Hinblick darauf, dass im ursprünglichen Anspruch das Wort "Austritt" benutzt werde und darauf, dass in den Absätzen [0007] und [0008] der Veröffentlichung der Anmeldung von Ein- und Austritt gesprochen werde, seien die geltenden Ansprüche gemäß Hauptantrag auf "Eintritt" umgestellt worden.

Die Worte "der von gegenläufiger Verzahnung freie einlaufseitige Bereich eine Länge von 2 bis 5D besitzt" fänden sich nicht nur im Kennzeichen der ursprünglichen Ansprüche 3 und 4, sondern auch in den Absätzen [0075], [0080] und [0081] der Veröffentlichung der Anmeldung. Die Auffassung der Prüfungsabteilung, dass sich die beanstandete Formulierung nicht auf die ursprüngliche Seite 10, unten, der Beschreibung stützen könne, werde nicht geteilt. Aus dem dort offenbarten Wortlaut folge,

dass von den beiden Enden einer Planetenspindel immer ein Ende dem Austritt zugewandt sei, während das andere Ende immer dem Einlauf/Eintritt zugewandt sei. Dabei sei unbeachtlich, dass die Einfüllöffnung bzw. der Eintritt nicht ausdrücklich angesprochen seien. Obiger Zusammenhang sei für den hier relevanten Fachmann selbstverständlich. Außerdem werde auf die Hinweise auf Eintritt und Austritt in den Absätzen [0007] und [0008] der Veröffentlichung der Anmeldung Bezug genommen. Ergänzend sei auch zu berücksichtigen, dass das Ausführungsbeispiel nach Figur 6 der ursprünglich eingereichten Anmeldung und der zugehörigen Beschreibung eine Noppenspindel mit zwei herkömmlich/normale verzahnten Enden zeige, vgl. Absätze [0118] bis [0126] der Veröffentlichung der Anmeldung. Dies bestätige die vorstehenden Ausführungen. Die herkömmliche/normale Verzahnung werde vom Fachmann in Bezug auf die Noppenspindel auch als ungenoppt/nicht gegenläufig bezeichnet.

Durch die in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durchgeführte Umstellung auf "Eintritt" seien die Bedenken hinsichtlich Artikel 123 (2) EPÜ hinfällig.

Entscheidungsgründe

Entscheidung im schriftlichen Verfahren

1. Die vorliegende Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung gemäß Artikel 12 (8) VOBK 2020.
2. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung befasst sich ausschließlich mit der Prüfung der Zulässigkeit der Änderungen im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ. Nachdem die Kammer zur vorläufigen Auffassung gelangt war, dass

der Gegenstand der als Hauptantrag mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, hat sie in Punkt 12 der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 ihre Absicht bekundet, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Mit einer Zurückverweisung würde die Kammer allerdings hinter dem (damaligen) Hauptantrag der Beschwerdeführerin, auf der Grundlage der mit der Beschwerdebegründung als 'Anlage 1' eingereichten Ansprüche 1 bis 12 ein Patent zu erteilen, zurückbleiben.

3. Mit ihrem Schreiben vom 30. Oktober 2022 hat die Beschwerdeführerin dann ihre Antragslage geändert, indem sie sich mit einer Zurückverweisung der Angelegenheit an die Prüfungsabteilung ohne mündliche Verhandlung ausdrücklich einverstanden erklärt hat.
4. Daher entfaltet der hilfsweise gestellte Antrag der Beschwerdeführerin auf eine mündliche Verhandlung für den Fall, dass ihrem Antrag auf Erteilung eines Patents auf der Grundlage entweder der mit der Beschwerdebegründung als Hauptantrag oder der als Hilfsantrag eingereichten Ansprüche nicht entsprochen werden kann, keine prozessuale Wirkung (Artikel 116 (1) EPÜ).

Zulässigkeit der Änderungen

Anspruch 1 gemäß der mit der Beschwerdebegründung eingereichten 'Anlage 1' (Hauptantrag)

5. Im Merkmal **9** des Anspruchs 1 ist die von der Prüfungsabteilung bemängelte Änderung "einlaufseitige" durch den Begriff "eintrittsseitige" ersetzt worden. Auch im Merkmal **7** hat die Beschwerdeführerin "einfüllseitige" durch "eintrittsseitige" ersetzt.

6. Auf Seite 1, Absatz 4 der ursprünglichen Anmeldung werden Eintritt und Austritt des Planetwalzenextruders folgendermaßen definiert:

"Der Planetwalzenextruder hat mit anderen Extrudern gemeinsam, daß er am einen Ende mit einer Materialeinspeisung versehen ist und am anderen Ende den Materialaustritt besitzt. Zwischen Ein- und Austritt können zusätzliche Materialien eingespeist werden. Zwischen Ein- und Austritt wirken die Zentralspindel, die Planetspindeln und die Buchse auf das Einsatzmaterial." (Hervorhebung durch die Kammer)

Außerdem ist dort auf Seite 2, Absatz 2 Folgendes angegeben:

"Bei durchgehender Verzahnung benötigt das Einsatzmaterial im Extruder eine von der Verzahnung und von der Drehzahl der Spindeln abhängige Zeit für den Weg vom Eintritt bis zum Austritt." (Hervorhebung durch die Kammer)

Dies kann nur so verstanden werden, dass das Einsatzmaterial zunächst einen Bereich des Planetwalzenextruders durchläuft, der sich auf der Seite des Eintritts, d.h. eintrittsseitig befindet.

7. Auf Seite 11, Absatz 4 der ursprünglichen Anmeldung wird der Begriff "einzugseitige Führungsbereich" im Zusammenhang mit den Planetenspindeln als

"der Bereich, in dem das im Planetwalzenextruder oder Planetwalzenmodul aufzubereitende Material eingefüllt wird"

bezeichnet.
8. Sowohl auf Seite 12, Absätze 2 und 3, als auch in der Beschreibung der Figur 6 auf Seite 16, und in den ursprünglich offenbarten Ansprüchen 3, 4 und 7 werden die Begriffe "einfüllseitige Führungsbereich" bzw. "einfüllseitige Bereich" im Zusammenhang mit dem Begriff "austrittsseitig" verwendet.
9. Daraus entnimmt die Kammer, dass die Begriffe "einzugseitige" und "einfüllseitige" gemäß der ursprünglichen Offenbarung als bedeutungsgleiche Bezeichnungen desselben eintrittsseitigen Bereichs der Planetenspindeln zu betrachten sind.
10. Ähnliches folgt aus der Betrachtung der Figuren 1 und 6 der ursprünglichen Anmeldung. Die in der Figur 1 mit dem Bezugszeichen '2' dargestellte Einlauföffnung ist der Eintritt des Planetwalzenextruders. An der Spitze 12 der Zentralspindel 9 tritt das Einsatzmaterial aus dem Extruder aus. Dazwischen sind mehrere mit der Zentralspindel kämmende Planetenspindeln 10 angeordnet. In der Ausführung nach Figur 6 hat jede dieser Planetenspindeln einen mit dem Bezugszeichen 41 versehenen "austrittsseitigen" Bereich, sowie einen Bereich 45 am anderen Ende, der sich entsprechend der Darstellung in der Figur 1 auf der Seite des Extrudereintritts befinden muss.

11. Folglich geht die Aufnahme des Begriffs "eintrittsseitig" in Anspruch 1 des Hauptantrags nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPÜ).
12. Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, dass die Kombination der Merkmale der voneinander unabhängigen ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 3 nicht offenbart sei.

Dieser Ansicht schließt sich die Kammer aus folgenden Gründen nicht an.

Figur 6 der ursprünglichen Anmeldung zeigt eine erfindungsgemäße Planetenspindel mit gegenläufiger Verzahnung, wobei sowohl der austrittsseitige Bereich 41 als auch der einfüllseitige oder eintrittsseitige Bereich 45 eine Normalverzahnung aufweisen, d.h. frei von gegenläufiger Verzahnung sind (s. Seite 16, Absatz 6 der ursprünglichen Anmeldung). Auch in der Darstellung der Erfindung auf Seite 10, Absatz 4 bis Seite 12, Absatz 3 der ursprünglichen Anmeldung wird ausgeführt, dass die Planetenspindeln mit gegenläufiger Verzahnung jeweils an den beiden Enden mit einer Normalverzahnung versehen sind. Dabei hat der einzugseitige oder eintrittsseitige Bereich der Normalverzahnung eine Länge von mindestens $2D$ und maximal $5D$, wobei D das Maß des Teilkreisdurchmessers der Normalverzahnung ist (s. Seite 11, Absatz 4). Der austrittsseitige Bereich der Normalverzahnung hat eine Länge von mindestens $0,5D$ und maximal $3D$ (s. Seite 12, Absatz 2).

Die Merkmale **7, 8** und **9** sind daher zusammen mit den weiteren Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag ursprünglich offenbart.

Die Tatsache, dass auf Seiten 11 und 12, sowie in der Beschreibung der Figur 6 im direkten Zusammenhang mit den "einzugseitigen" und "austrittsseitigen" Bereichen auch ein "mittiger" Bereich der Normalverzahnung mit einer bestimmten Länge offenbart ist, tut dem keinen Abbruch. Auf Seite 10, Absatz 4 ist nämlich explizit angegeben, dass die Aufgabe, den Verschleiß zu reduzieren, dadurch gelöst wird, dass

"die Noppenspindeln und/oder die Transportspindeln an den Enden und/oder zwischen den Enden mit herkömmlicher Verzahnung versehen sind, also ungenoppt bzw. nicht zahnreduziert sind" (Hervorhebung durch die Kammer).

Daraus schließt die Kammer, dass der ursprünglich in einem weiteren unabhängigen Anspruch 5 unter Schutz gestellte Gegenstand nicht zwingend zusammen mit den Merkmalen, wonach sowohl der eintrittsseitige als auch der austrittsseitige Bereich frei von gegenläufiger Verzahnung ist, offenbart ist.

Abhängige Ansprüche gemäß der mit der Beschwerdebegründung eingereichten 'Anlage 1' (Hauptantrag)

13. Die zusätzlichen Merkmale des abhängigen Anspruchs 2 sind auf den ursprünglichen Anspruch 5 sowie auf Seite 10, Absatz 4 bis Seite 12, Absatz 3 der ursprünglichen Anmeldung gestützt. Die weiteren abhängigen Ansprüche 3 bis 12 entsprechend den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 7 bis 16.

Ergebnis

14. Aus den genannten Gründen ist die Kammer zum Schluss gekommen, dass bezüglich der vorliegenden Ansprüche des Hauptantrags die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt sind. Somit ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung

15. Die Anmeldung wurde wegen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen. Die Prüfungsabteilung hat in der angefochtenen Entscheidung keine Stellung zur Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem zitierten Stand der Technik genommen. Auch im einzigen Prüfungsbescheid vom 1. Oktober 2018 wurde der Gegenstand des damals vorliegenden Anspruchs 1 nicht auf seine Patentfähigkeit gegenüber den im Prüfungsverfahren genannten Dokumenten untersucht, sondern es wurde lediglich pauschal das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bestritten (s. Punkt II oben).
16. Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (s. a. Artikel 12 (2) VOBK 2020), ist es für die Kammer bei der vorliegenden Sachlage nicht zweckmäßig, im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig zu werden und die Prüfung der Patentfähigkeit selbst durchzuführen. Da also besondere Gründe im Sinne des gemäß Artikel 25 (1) VOBK 2020 hier anzuwendenden Artikels 11 VOBK 2020 vorliegen, hält es die Kammer für geboten, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen (Artikel 111 (1)

Satz 2 EPÜ), zumal die Beschwerdeführerin selbst die Zurückverweisung beantragt hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage folgender Unterlagen:
 - Ansprüche 1 bis 12 gemäß der mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten 'Anlage 1';
 - Beschreibung, Seiten 1 bis 18 gemäß der mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten 'Anlage 2'an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



S. Lichtenvort

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt