

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 30. April 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0060/22 - 3.2.07

Anmeldenummer: 16165731.7

Veröffentlichungsnummer: 3088567

IPC: C23C22/74, B05D7/00, C09D5/08,
B05D7/16, C23C22/24, C23C22/82,
C23C28/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
MULTILAYERBESCHICHTUNG

Patentinhaberin:
Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

Einsprechende:
Ewald Dörken AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 83, 56
VOBK 2020 Art. 12(6) Satz 2, 15(1)

Schlagwort:

Ausreichende Offenbarung - Ausführbarkeit (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Spät eingereichte Einwände - wären bereits im
erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen gewesen (ja) -
zugelassen (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 0060/22 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 30. April 2024

Beschwerdeführerin: Ewald Dörken AG
(Einsprechende) Postfach 163
Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke (DE)

Vertreter: Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB
Rüttenscheider Straße 62
45130 Essen (DE)

Beschwerdegegnerin: Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
(Patentinhaberin) Pfänderstrasse 50-52
88161 Lindenberg/Allgäu (DE)

Vertreter: Herrmann, Uwe
Lorenz Seidler Gossel
Rechtsanwälte Patentanwälte
Partnerschaft mbB
Widenmayerstraße 23
80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3088567 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 2. Dezember 2021.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Patton
Mitglieder: A. Beckman
Y. Podbielski

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der das europäische Patent Nr. 3 088 567 in geänderter Fassung gemäß Hilfsantrag 4 aufrechterhalten wurde.
- II. Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesamten Umfang und stützte sich auf die Einspruchsgründe mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) EPÜ sowie unzureichender Offenbarung gemäß Artikel 100 b) EPÜ.
- III. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 25. Januar 2024 teilte die Beschwerdekammer den Beteiligten ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, zu der die Einsprechende mit Schriftsatz vom 29. Februar 2024 und die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 2. April 2024 inhaltlich Stellung nahmen.
- IV. Am 30. April 2024 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen. Die Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung verkündet.
- V. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.
- VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte

die Zurückweisung der Beschwerde, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Fassung gemäß Hilfsantrag 4, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der Anspruchssätze gemäß Hilfsanträgen 5 bis 7 bzw. 4a bis 7a, wobei der Hilfsantrag 5 mit Schriftsatz vom 8. April 2020 und die Hilfsanträge 6, 7, 4a, 5a, 6a und 7a mit Schriftsatz vom 14. Januar 2021 im Einspruchsverfahren eingereicht wurden.

Die Hilfsanträge sind für die Entscheidung irrelevant.

VII. Die vorliegende Entscheidung nimmt auf folgende Dokumente Bezug:

D3: EP 0 508 306 A1,

D11: US 2005/0118337 A1,

D14: US 2008/0131721 A1,

D15: US 4 765 871 A,

D21: Belz, H. W., "DELTA - TONE, eine anorganische Beschichtung mit hohen Korrosionsschutzseigenschaften", Sonderdruck aus Heft Nr. 6, Band 83 (1992), Galvanotechnik, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau, Seiten 3-8,

D22: Belz, H.W., "Hochvernetzte organische Microschicht Delta-Seal", Sonderdruck aus Heft Nr. 10, Band 85 (1994), Galvanotechnik, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau, Seiten 3-8,

D23: Screenshot aus der Suchmaske der IMDS-Datenbank zum Produkt Magni-Top Silver P 35,

D24: MDB-Bericht zum Produkt Magni-Top Silver.

VIII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 (Patent in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung) lautet:

"Bauteil in einem Luftfahrzeug, das mit einer Multilayerbeschichtung versehen ist, die erhalten worden ist durch Ausführen der Schritte:

(1) Aufbringen einer Low Hydrogen Embrittlement-ZnNi-Schicht, i.e. LHE-ZnNi-Schicht, auf einem hochfesten Stahl,

(2) Vornehmen einer ersten Wärmebehandlung in einem Temperaturbereich von 185-220°C, für einen Zeitraum von mindestens 23 Stunden, und

(3) Aufbringen eines metallpigmentierten Topcoats auf die LHE-ZnNi-Schicht, gekennzeichnet durch

(4) Vornehmen einer zweiten Wärmebehandlung in einem Temperaturbereich von 180-200°C, für einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten, wobei

die Schritte in der angegebenen Reihenfolge (1), (2), (3), (4) ausgeführt werden, und

der Topcoat aus einer Mischung von Zink- und Aluminiumlamellen, die durch eine anorganische oder organische Matrix verbunden sind, besteht."

IX. Anspruch 7 gemäß Hilfsantrag 4 (Patent in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung) lautet:

"Verfahren zur Herstellung einer Multilayerbeschichtung auf einem hochfesten Stahl, umfassend die Schritte:

(1) Aufbringen einer LHE-ZnNi-Schicht, i.e. LHE-ZnNi-Schicht, auf den hochfesten Stahl,

(2) Vornehmen einer ersten Wärmebehandlung in einem Temperaturbereich von 185-220°C, für einen Zeitraum von mindestens 23 Stunden, und

(3) Aufbringen eines metallpigmentierten Topcoats auf die LHE-ZnNi-Schicht, gekennzeichnet durch

(4) Vornehmen einer zweiten Wärmebehandlung in einem Temperaturbereich von 180-200°C, für einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten, wobei die Schritte in der Reihenfolge (1), (2), (3), (4) ausgeführt werden, und der Topcoat aus einer Mischung von Zink- und Aluminiumlamellen, die durch eine anorganische oder organische Matrix verbunden sind, besteht."

- X. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten, das sich darauf bezog,
- ob das Streitpatent die Erfindung gemäß Hilfsantrag 4 ausreichend offenbart,
 - ob der jeweilige Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 7 gemäß Hilfsantrag 4 ausgehend von D11 als nächstliegendem Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, und
 - ob die Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D14 oder D3 als nächstliegendem Stand der Technik in das Verfahren zuzulassen sind,
- wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

Hilfsantrag 4 (aufrechterhaltene Fassung des Patents)

1. *Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ)*

- 1.1 Die Kammer wies in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK unter Punkt 7 auf die folgende Sach- und Rechtslage zur Ausführbarkeit der Erfindung gemäß Hilfsantrag 4 hin, die von den Beteiligten weder in Frage gestellt noch kommentiert wurde. Die Kammer sieht keinen Grund, von ihrer diesbezüglichen vorläufigen Meinung abzurücken und bestätigt diese wie folgt.

1.2 Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen die begründeten Feststellungen unter Punkt II.3 der angefochtenen Entscheidung, dass das Streitpatent die Begriffe "Low Hydrogen Embrittlement-ZnNi-Schicht", "hochfester Stahl" und "metallpigmentierter Topcoat" von Anspruch 1 ausreichend offenbare und somit der beanspruchte Gegenstand ausführbar sei.

1.3 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern setzt ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung voraus, dass ernsthafte Zweifel bestehen, die durch nachprüfbare Fakten untermauert werden (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage 2022, III.G.5.1.2 c)). Dies gilt in dem gegebenen Fall umso mehr, da die Einspruchsabteilung bereits die Ausführbarkeit des Streitpatents und der zugrundeliegenden Erfindung anerkannt hat.

Die Beweislast für eine geltend gemachte unzureichende Offenbarung liegt demnach bei der Beschwerdeführerin, die nachweisen muss, dass sie trotz aller angemessenen Maßnahmen nicht in der Lage war, die Erfindung auszuführen.

1.4 Die Beschwerdeführerin legte jedoch keine Beweismittel oder Tatsachen vor, die einer Ausführbarkeit des Gegenstands von Anspruch 1 entgegenstünden, sondern berief sich allein auf angebliche Unklarheiten, Mängel und Lücken in der Offenbarung des Streitpatents.

Der Vortrag der Beschwerdeführerin ist daher unvollständig und nicht geeignet, die Unrichtigkeit der Feststellungen der Einspruchsabteilung zur Ausführbarkeit des beanspruchten Gegenstands hinreichend darzulegen.

- 1.5 Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass D21, D22, D23 und D24 keine Relevanz hinsichtlich der Ausführbarkeit des metallpigmentierten Topcoats haben und nicht eindeutig als Nachweis für Inhaltsstoffe des in der Beschreibung des Streitpatents explizit als metallpigmentierter Topcoat genannten Topcoats vom Typ P35 der Firma Magni herangezogen werden können.
- 1.6 Die Erfindung gemäß Hilfsantrag 4 ist daher ausreichend offenbart und genügt den Erfordernissen von Artikel 83 EPÜ.
2. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*
 - 2.1 Die Beschwerdeführerin bemängelte die Feststellung unter den Punkten II.E.2 und II.E.3 der Entscheidungsgründe, dass der Gegenstand von Anspruch 1 ausgehend von D11 als nächstliegendem Stand der Technik allein oder in Kombination mit der Lehre von D3 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.
 - 2.2 Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 von der Offenbarung von D11 durch den ersten Wärmebehandlungsschritt und die Zusammensetzung des Topcoats unterscheide.
 - 2.2.1 Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern können nicht vorbeschriebene Verfahrensmerkmale nur dann die Neuheit eines beanspruchten Produkts begründen, wenn sie bewirken, dass es andere Eigenschaften aufweist als die vorbekannten Produkte. Das Verfahrensmerkmal trägt nur insoweit zur Neuheit eines Erzeugnisanspruchs bei, als es eine eindeutige und identifizierbare Eigenschaft des Erzeugnisses hervorbringt (siehe RdB, a.a.O., I.C.5.2.7).

2.2.2 Der im Anspruch 1 definierte erste Wärmebehandlungsschritt ist ein die Herstellungsweise des beanspruchten Bauteils betreffendes Merkmal, das als Unterscheidungsmerkmal im beanspruchten Produkt gegenüber der Offenbarung von D11 nur Relevanz erlangte, wenn es durch entsprechende Strukturmerkmale untermauert wäre (siehe auch Seite 6, zweiter Absatz, der Entscheidungsgründe). Entsprechende Strukturmerkmale, aus denen eine Unterscheidungsfähigkeit des Anspruchsgegenstands gegenüber D11 erwüchse, sind im Anspruch 1 jedoch nicht angegeben und wurden von der Beschwerdegegnerin auch nicht überzeugend dargelegt.

2.3 Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich daher von der Offenbarung von D11 lediglich dadurch, dass der Topcoat aus einer Mischung von Zink- und Aluminiumlamellen besteht, die durch eine anorganische oder organische Matrix verbunden sind.

2.4 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass mit dem nach der angefochtenen Entscheidung gesehenen Unterscheidungsmerkmal des Gegenstands von Anspruch 1 gegenüber der Offenbarung von D11, nämlich der Zink- und Aluminiumlamellen in dem Topcoat, kein technischer Effekt verbunden sei.

Damit der Topcoat durch die Zink- und Aluminiumlamellen elektrochemisch aktiv sei, wie von der Beschwerdegegnerin ausgeführt, müsse dieser mit Zink- und Aluminiumlamellen hoch gefüllt sein und ein anorganisches Bindemittel aufweisen. Nur derartige anorganische Bindemittelsysteme seien nach dem Aushärten porös und diffusionsoffen und erlaubten somit eine elektrochemische Aktivität sowohl der

Deckbeschichtung als auch des Basecoats. Ein derartiger Topcoat entspräche jedoch einem klassischen Zinklamellenprimer und wäre damit ein Basecoat. Ein Topcoat, insbesondere ein organischer Topcoat, der neben Aluminiumlamellen auch Zinklamellen enthalte, sei der Beschwerdeführerin unbekannt und sei auch nicht sinnvoll, da die Zinklamellen im Vergleich zu den Aluminiumlamellen deutlich schneller zur Korrosion neigten. Die Wahl von Zink- und Aluminiumlamellen für die Deckbeschichtung sei rein willkürlich, insbesondere da es sich aufgrund der Weißrostanfälligkeit der Zinklamellen um eine gegenüber dem Stand der Technik verschlechterte Ausführungsformen handele. Wenn die Fachperson bereit sei, die Nachteile beispielsweise einer Weißrostbildung hinzunehmen, werde sie zumindest einen Teil der Aluminiumlamellen durch die günstigeren Zinklamellen ersetzen. Würde die Fachperson auf einen verbesserten kathodischen Korrosionsschutz abzielen, zöge sie die Verwendung eines Zinklamellenprimers, der üblicherweise auch Aluminiumlamellen enthalte, auch als Topcoat in Betracht.

Dokument D11 beschreibe ein mit einem organischen Topcoat beschichtetes Erzeugnis, wobei der organische Topcoat auch Aluminiumpigmente aufweise. Für die Fachperson sei es ausgehend von D11 naheliegend, die zweite Beschichtung in Erwartung einer weiteren Verbesserung des kathodischen Korrosionsschutzes mit Zinkpigmenten bzw. -lamellen zu versehen, insbesondere da Zink bzw. partikuläres Zink regelmäßig zum Korrosionsschutz von Stahlbauteilen verwendet werde.

Dokument D3 lehre die Verwendung einer Schicht mit metallischen Bestandteilen, die etwa 85 % Zink und vorzugsweise etwa 2 bis 3 % Aluminium umfasse, und Bindemitteln, wobei die Schicht dem Zweck diene, den

Korrosionsschutz für ein Werkstück zu verbessern, und im Rahmen von Multilayerbeschichtungen eingesetzt werde. Insbesondere werde nach D3 ein Zinklamellenprimer auf einer chemo-mechanischen abgeschiedenen Zinkschicht eingesetzt (siehe Spalte 3, Zeilen 37 bis 51). Daher sei das Unterscheidungsmerkmal auch durch eine Kombination mit D3 nahegelegt.

- 2.5 Die Kammer ist von der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht überzeugt, sondern folgt der Beschwerdegegnerin, dass das Unterscheidungsmerkmal des Vorhandenseins von Zink- und Aluminiumlamellen eine elektrochemische Aktivität des Topcoats bewirkt. Das Vorhandensein von Zink- und Aluminiumlamellen führt zu Störstellen in der anorganischen oder der organischen Bindematrix, so dass die Bildung eines porösen oder diffusionsoffenen Topcoats erzeugt wird (siehe Streitpatent, Absatz [0011]). Die poröse und diffusionsoffene Struktur des Topcoats ist in Figur 2c des Streitpatents zu erkennen.

Der technische Effekt des Unterscheidungsmerkmals des metallpigmentierten Topcoats kann somit darin gesehen werden, eine elektrochemische Aktivität aufzuweisen und das beschichtete Metall galvanisch zu schützen (siehe Streitpatent, Absatz [0011]).

Dass mit dem Unterscheidungsmerkmal kein technischer Effekt verbunden sei, beruht hingegen auf bloßen Behauptungen der Beschwerdeführerin.

- 2.6 Die technische Aufgabe kann somit darin gesehen werden, die Korrosionsresistenz der aus D11 bekannten Multilayerbeschichtung und somit den Korrosionsschutz zu verbessern (siehe Streitpatent, Absätze [0006] und [0011]).

2.7 Bei der Beurteilung der Frage, ob der beanspruchte Gegenstand eine naheliegende Lösung für eine technische Aufgabe darstellt, wenden die Beschwerdekammern nach gefestigter Rechtsprechung den "could-would approach" an. Danach ist es nicht ausschlaggebend, ob eine Fachperson den Gegenstand des Streitpatents hätte ausführen können, sondern vielmehr, ob sie in der Erwartung, die Aufgabe zu lösen, die Lehre des nächstliegenden Standes der Technik so abgewandelt hätte, dass sie zu der beanspruchten Erfindung gelangt wäre, weil dem Stand der Technik Anregungen für die Erfindung zu entnehmen waren (siehe RdB, a.a.O., I.D. 5).

2.8 Dokument D11 betrifft die Verarbeitung eines vorbeschichteten Stahls zur Verwendung in einem Luftfahrzeug. Dabei wird über eine Dünnschichtgalvanisierung ("flash plating") beispielsweise eine Schicht einer Zink-Nickel-Legierung auf eine Eisenlegierung aufgebracht und abschließend ein Coating aufgetragen.

Dokument D11 beschreibt in Absatz [0047] ein mit einem organischen Topcoat beschichtetes Erzeugnis, der unter anderem Aluminiumpigmente enthält.

2.9 Dokument D3 ist zwar die Lehre zu entnehmen, einen Topcoat mit Zink und Aluminium vorzusehen. Dieser Topcoat ist jedoch auf einer chromatierten chemo-mechanischen Schicht vorgesehen. Eine Nutzung des Topcoats zusammen mit einer Zink-Nickel-Schicht als Basecoat geht aus D3 hingegen nicht hervor. Die Fachperson hätte daher keine Veranlassung, den Topcoat aus D3 auf der Zink-Nickel-Schicht von D11 einzusetzen. Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdeführerin würde

die Fachperson Spalte 1, Zeilen 10 bis 23, von D3 nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass die untere Schicht eine Zink-Nickel-Schicht sein könne, weil eine Zink-Schicht dort offenbart sei. In der Tat stellt diese Äquivalenz zwischen unteren Schichten eine bloße Behauptung der Beschwerdeführerin dar.

Es findet sich keine Lehre, die die Fachperson dazu hinführte, dass eine Zink-Nickel-Schicht als Basecoat in Verbindung mit einem Topcoat, der aus Aluminium- und Zinklamellen besteht, zu einer besonders vorteilhaften Multilayerbeschichtung hinsichtlich des Korrosionsschutzes führen könnte.

- 2.10 Zudem wird gemäß D11 nach dem Aufbringen der ZnNi-Schicht auf den Stahl das Coating aufgetragen und der so erhaltenen mehrfach beschichteten Stahl einer einzigen Wärmebehandlung unterzogen (siehe Figur 1 von D11). Zwischen dem Aufbringen der ZnNi-Schicht und dem Aufbringen des Coatings ist nach D11 kein (erster) Wärmebehandlungsschritt vorgesehen, sondern beide auf die Eisenlegierung aufgebrachten Schichten (ZnNi-Schicht und Coating) werden in einem einzigen, gemeinsamen Wärmebehandlungsschritt erhitzt, und zwar für 4 bis 5 Stunden (siehe Absätze [0019], [0022] und [0023] von D11). Der Stahl wird in D11 gleichzeitig mit der Beschichtung wärmebehandelt. Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdeführerin offenbart Absatz [0037] von D11 unmittelbar und eindeutig nicht, dass es anders als die Durchführung einer vollständigen Wärmebehandlung ("full temper") des Stahls nach dessen Beschichtung sein könnte.

Dokument D3 lehrt eine zu D11 unterschiedliche Wärmebehandlung, nämlich dass die weitere Schicht mit

Zink und Aluminium ausgehärtet wird, und zwar lediglich für ungefähr 15 bis 20 Minuten.

2.11 Warum die Fachperson die in der Art der Wärmebehandlung und der Beschichtungen unterschiedlichen in sich abgeschlossenen Lehren von D11 und D3 auf eine spezifische Art und Weise miteinander vermengen sollte, ist nicht ersichtlich, da es hierfür keine Anregung gibt.

2.12 Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher ausgehend von D11 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen oder mit der Lehre von D3 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.13 Der Gegenstand von Anspruch 7 umfasst das zum Anspruch 1 korrespondierende Unterscheidungsmerkmal, dass der Topcoat aus einer Mischung von Zink- und Aluminiumlamellen besteht, die durch eine anorganische oder organische Matrix verbunden sind. Daher ist der Gegenstand von Anspruch 1 entsprechend den oben unter Punkt 2 angegebenen Gründen erfinderisch.

3. *Zulassung in das Verfahren der Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D14 oder D3*

3.1 Die Beschwerdeführerin erhob Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit

- ausgehend von D14 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit der Lehre von D3 und
- ausgehend von D3 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit der Lehre von D15

erstmalig mit der Beschwerdebegründung.

3.2 Mit Schriftsatz vom 29. Februar 2024 brachte die Beschwerdeführerin vor, dass keiner dieser Einwände

unerwartet oder gar neu sei. Bereits mit der Einspruchsschrift sei die Kombination von D3 mit D15 im Hinblick auf mangelnde erfinderische Tätigkeit der Gegenstände der erteilten Ansprüche 1 und 7 erörtert worden. Ferner sei in ihrer Einspruchsreplik vom 15. Januar 2021 mangelnde erfinderische Tätigkeit des erteilten Anspruchs 1 gegenüber der Kombination von D14 mit D3 dargelegt worden.

3.3 Diese Einwände aus dem Einspruchsverfahren wurden jedoch lediglich gegen den Gegenstand von Anspruch 1 bzw. 7 des Patents in der erteilten Fassung erhoben. Da Anspruch 1 bzw. 7 des Hilfsantrags 4 gegenüber Anspruch 1 bzw. 7 der erteilten Fassung zusätzliche Merkmale enthält, kann der Angriff mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen das Patent wie erteilt nicht auf Hilfsantrag 4 übertragen werden. Insofern laut der Beschwerdeführerin in ihrer Einspruchsreplik zum Hilfsantrag 4 Stellung genommen worden sei, betraf diese Stellungnahme nicht die strittigen Einwände.

Somit zeigte die Beschwerdeführerin nicht auf, dass die unter obigem Punkt 3.1 angegebenen Einwände gegen Hilfsantrag 4 bereits im Einspruchsverfahren vorgebracht wurden. Diese Einwände gelten daher als zum ersten Mal mit der Beschwerdebeurteilung eingereicht.

3.4 Gemäß Artikel 12 (6), zweiter Satz VOBK lässt die Kammer Einwände, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wären nicht zu, es sei denn, die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

3.5 Die Beschwerdeführerin brachte keine das verspätete Vorbringen zum ersten Mal mit der Beschwerdebeurteilung rechtfertigenden Gründe vor. Die Kammer erkennt auch

keinen Umstand der Beschwerdesache, der eine Zulassung dieser Einwände in das Verfahren rechtfertigte.

Hilfsantrag 4 wurde bereits mit Schriftsatz vom 8. April 2020 eingereicht. Somit waren die Änderungen gemäß Hilfsantrag 4 gegenüber der erteilten Fassung der Beschwerdeführerin zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung rechtzeitig nach Regel 116 (1) EPÜ bekannt. Die Beschwerdeführerin hätte daher bereits im Einspruchsverfahren, spätestens jedoch während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 17. März 2021, diese Einwände vorbringen können und müssen.

- 3.6 Die Kammer sieht daher keinen Grund, die Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D3 oder D14 als nächstliegendem Stand der Technik in Anwendung von Artikel 12 (6), zweiter Satz VOBK, in das Verfahren zuzulassen.

4. *Schlussfolgerung*

Im Ergebnis zeigt keiner der seitens der Beschwerdeführerin in zulässiger Weise erhobenen Einwände überzeugend die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß Hilfsantrag 4 auf.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

G. Patton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt