

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. September 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1839/22 - 3.2.07

Anmeldenummer: 17723941.5

Veröffentlichungsnummer: 3448592

IPC: B21B37/44, B21B45/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUM WALZEN EINES WALZGUTES

Patentinhaber:

Primetals Technologies Austria GmbH

Einsprechende:

SMS group GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83, 56

Schlagwort:

Ausreichende Offenbarung - (ja) - unzumutbarer Aufwand (nein)
- Stützung durch die Beschreibung (ja)
Erfinderische Tätigkeit - (ja) - could-would approach

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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1839/22 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 11. September 2024

Beschwerdeführerin: SMS group GmbH
(Einsprechende) Eduard-Schloemann-Strasse 4
40237 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Kross, Ulrich
Hemmerich & Kollegen
Patentanwälte
Hammerstraße 2
57072 Siegen (DE)

Beschwerdegegnerin: Primetals Technologies Austria GmbH
(Patentinhaberin) Turmstraße 44
4031 Linz (AT)

Vertreter: Metals@Linz
Primetals Technologies Austria GmbH
Intellectual Property Upstream IP UP
Turmstraße 44
4031 Linz (AT)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3448592 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 30. Mai 2022.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Patton
Mitglieder: A. Cano Palmero
E. Mille

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der festgestellt wurde, dass unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen gemäß dem damaligen Hauptantrag das europäische Patent Nr. 3 448 592 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.
- II. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK teilte die Beschwerdekammer den Beteiligten ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde voraussichtlich zurückzuweisen wäre. Keiner der Beteiligten reagierte inhaltlich auf die vorläufige Stellungnahme der Kammer.
- III. Am 11. September 2024 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.
- Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der Verhandlung verkündet.
- IV. Die Beschwerdeführerin beantragte
- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.
- V. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte
- die Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechende d. h. die Aufrechterhaltung des Patents in

geänderter Fassung auf Basis des in
Einspruchsverfahren vorgelegten Hauptantrags, den
die Einspruchsabteilung in der angefochtenen
Entscheidung als mit den Erfordernissen des EPÜ
vereinbar erachtet hat (Hauptantrag),
oder hilfsweise,
bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die
Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung
auf Basis eines der Anspruchssätze gemäß den
Hilfsanträgen 1 bis 3, die mit der
Beschwerdeerwiderung eingereicht wurden.

VI. Die Entscheidung nimmt auf die folgenden Dokumente
Bezug:

E1: JP 2001321809 A;
E1a: menschliche Übersetzung zu E1, 15 Seiten;
E2: JP H01-218710 A;
E2a: automatische Übersetzung zu E2, 4 Seiten;
E3: JP 2000280002 A;
E3a: automatische Übersetzung zu E3, 17 Seiten;
E5: WO 2007/025682 A1;
E6: DE 600 30 288 T2;
E7: WO 2005/120739 A1;
E10: J.B.A.F. Smeulders, "Lubrication in the Gold
Rolling Process Described by a 3D Stribeck Curve",
AISTech 2013 Proceedings, Seiten 1681-1689.

VII. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Verfahren zum Walzen eines Walzgutes (3), wobei
- das Walzgut (3) in einer Walzrichtung (13) durch
einen Walzspalt (11) zwischen zwei Arbeitswalzen (9,
10) eines Walzgerüsts (1) geführt wird,
- in eine Kontaktzone (15, 16), in der eine
Kontaktoberfläche (17, 18) des Walzgutes (3) an einer

Arbeitswalze (9, 10) anliegt, ein Kühlschmiermittel zur Schmierung der Kontaktzone (15, 16) eingebracht wird,
- ein Schmierungsbedarf der Kontaktzone (15, 16) in Abhängigkeit von wenigstens einem Prozessparameter des Walzprozesses bestimmt wird,
- bezüglich der Walzrichtung (13) vor dem Walzspalt (11) in einem vorgegebenen Aufbringabstand (D) von dem Walzspalt (11) ein Zusatzschmiermittel auf die Kontaktoberfläche (17, 18) des Walzgutes (3) aufgebracht wird, wenn eine momentan in die Kontaktzone (15, 16) eingebrachte Kühlschmiermittelmenge (C) den Schmierungsbedarf nicht deckt, wobei der Aufbringabstand (D) so bemessen ist, dass sich ein Anhaften des Zusatzschmiermittels an die Kontaktoberfläche (17, 18) erhöht und sich die Schmierwirkung des Zusatzschmiermittels in der Kontaktzone (15, 16) gegenüber einem Aufbringen des Zusatzschmiermittels auf die Kontaktoberfläche (17, 18) unmittelbar vor dem Walzspalt (11) verbessert,
- und die in die Kontaktzone (15, 16) eingebrachte Kühlschmiermittelmenge (C) reduziert wird, wenn Zusatzschmiermittel auf die Kontaktoberfläche (17, 18) aufgebracht wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
- als Zusatzschmiermittel ein reiner Schmierstoff verwendet wird."

VIII. Da sich die Entscheidung ausschließlich mit dem Hauptantrag befasst, erübrigt sich eine Wiedergabe der Hilfsanträge 1 bis 3.

IX. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. *Hauptantrag - Ausführbarkeit, Artikel 83 EPÜ*
- 1.1 In der angefochtenen Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung in Punkt II.4 der Entscheidungsgründe fest, dass der Anspruch 1 des Streitpatents den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ genügt.
- 1.2 Die Beschwerdeführerin wendete sich gegen diese Feststellung, und argumentierte zunächst, dass das Merkmal in Bezug auf den **Aufbringabstand** (D) von dem Walzspalt, in dem das Zusatzschmiermittel aufgebracht wird, nicht ausreichend offenbart sei. In ihrer Argumentation führte die Beschwerdeführerin aus, dass der Aufbringabstand, um die im Anspruch 1 des Hauptantrags genannten Vorteile bezüglich der Anhaftung sowie des Erzielens einer verbesserten Schmierwirkung zu erreichen, von zahlreichen Parametern, wie beispielsweise der Art der eingesetzten Schmiermittel bzw. der Kühlmittel, der Walzgeschwindigkeiten, der Temperaturen, den Reibkoeffizienten und weiteren Parametern stark abhängig sei. Insbesondere finde sich jedoch an keiner Stelle des Streitpatents, auch nicht in Absatz [0016], eine einzige konkrete Information, den Aufbringabstand zu ermitteln. Ein explizite Offenbarung eines Bereichs oder eines beispielhaften Werts des Aufbringabstands fehle ebenfalls.
- 1.2.1 Darüber hinaus argumentierte die Beschwerdeführerin, dass Absatz [0016] sich auf den sogenannten "Plate-Out-Effekt" beziehe, welchen die Phasenumkehrzeit für ein System mit zwei Phasen betrachte. Allerdings sei jedoch die Erfindung nach dem aufrechterhaltenen Anspruch 1 des Hauptantrags auf einen reinen (einphasigen)

Schmierstoff als Zusatzschmiermittel beschränkt. Die beanspruchte Erfindung umfasse auch die Möglichkeit eines einzelnen Walzgerüsts; es sei daher möglich, dass zum Zeitpunkt des Auftragens des Zusatzschmiermittels keine restliche Emulsion aus vorgelagerten Walzgerüsten auf dem Walzgut vorhanden ist.

- 1.2.2 Zusammenfassend könne die Lehre des Absatzes [0016] nicht zur Ausführung der Erfindung verwendet werden. Wie eine mögliche Phasenumkehrzeit für einen derartigen einphasigen Schmierstoff zu ermitteln sei, werde in dem Streitpatent nicht gelehrt. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin dürfte bei einem reinen Schmierstoff die Phasenumkehrzeit und daher der Aufbringabstand den Wert Null aufweisen, was nicht ausführbar ist.
- 1.2.3 Die Kammer schließt sich dieser Argumentation nicht an. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern setzt ein erfolgreicher Einwand unter Artikel 83 EPÜ ernsthafte und durch nachprüfbare Tatsachen erhärtete Zweifel an der Ausführbarkeit der Erfindung voraus (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage 2022, II.C.9). Die Beweislast für die Feststellung einer unzureichenden Offenbarung in *inter partes* Verfahren **liegt beim Einsprechenden**, der nachweisen muss, dass nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen.
- 1.2.4 Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Wie von der Einspruchsabteilung richtig festgestellt, lehrt Absatz [0016] des Streitpatents, dass das Anhaften und somit die Schmierwirkung des Zusatzschmiermittels sich nach eine bestimmte Einwirkzeit erhöht. Die Kammer stimmt auch mit der Beschwerdegegnerin überein, dass selbst

bei einem reinen Schmierstoff als Zusatzschmiermittel eine gewisse Einwirkzeit erforderlich ist, um dieses Anhaften zu erreichen. Die Kammer ist der Ansicht, dass es für den Fachmann kein unzumutbarer Aufwand wäre, einen ausreichend großen Aufbringabstand zu wählen, der eine ausreichende Zeit für das Anhaften des Zusatzschmierstoffs gewährleistet. Dies wäre auch dann der Fall, wenn die Phasenumwandlungszeit beim Auftragen eines einphasigen Schmierstoff theoretisch gleich Null wäre.

1.3 Ferner argumentierte die Beschwerdeführerin, dass weder offenbart noch drauf hingewiesen werde, was unter dem sehr allgemeinen Begriff des "**reinen Schmierstoffs**" im Sinne des Streitpatents verstanden werde. Es bliebe offen, ob der reine Schmierstoff nur aus einem einzigen Öl oder aus einer Ölzusammensetzung bestehe, oder aber im chemischen Sinne auch eine wässrige Lösung umfasse, die ebenfalls einphasig sei.

1.3.1 Die Kammer ist von diesen Argumenten der Beschwerdeführerin nicht überzeugt. Die angebliche Breite eines Begriffs führt nicht automatisch dazu, dass die Erfindung vom Fachmann nicht ausführbar ist. Darüber hinaus enthält die Beschreibung in Absatz [0026] ein spezifisches Beispiel für einen reinen Schmierstoff (Walzöl), wie von der Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt wurde.

1.4 Zusammenfassend schließt sich die Kammer der begründeten Feststellung der Einspruchsabteilung an, dass der Anspruch 1 des Hauptantrags ausführbar ist und den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ genügt.

2. *Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ*
- 2.1 Es ist unbestritten, dass das Dokument E1/E1a als der nächstliegende Stand der Technik anzusehen ist. Die Parteien sind sich auch einig, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags von dem aus E1/E1a bekannten Verfahren dadurch unterscheidet, dass das Zusatzschmiermittel ein reiner Schmierstoff ist. Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erklärte die Beschwerdeführerin, dass sie sich der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten sowie in der angefochtenen Entscheidung formulierten Aufgabe anschließt, eine ausreichende Schmierung der Kontaktzone des Walzgutes und der Arbeitswalze bedarfsweise mit einer geringen Menge an Zusatzschmiermittel sicherzustellen (Streitpatent, Absatz [0026]).
- 2.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ausgehend von **E1/E1a in Kombination mit dem Fachwissen** naheliegend sei.
- 2.2.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist dem Fachmann aus E10 bekannt, dass der Einsatz eines reinen Schmierstoffs nichts anderes als die bloße Auswahl ist (siehe Seite 1686 der E10). Im übrigen sei es auch aus E6, Figur 34 bekannt, dass je größer die Zufuhrmenge der Emulsion ist und je größer der Aufbringabstand ist, desto höher ist die auf dem Band anhaftende Menge des Schmierstoffs. Ausgehend von der Lehre der E1/E1a sei es daher in Angebracht des Fachwissens naheliegend, die zweite Emulsion, die bereits einen höheren Ölanteil als die erste Emulsion aufweist (siehe Absätze [0009] und [0040] von E1/E1a), gegen einen reinen Schmierstoff zu ersetzen. Die Verwendung eines reinen Schmierstoffs ist

daher nichts anderes als eine Auswahl von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne Weiteres wählen kann.

- 2.2.2 Die Beschwerdeführerin machte während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ferner geltend, dass - entgegen den Feststellungen der Einspruchsabteilung - im Falle eines theoretischen Stopps der Zufuhr der ersten Emulsion durch die "*spray headers*" 4a, die Kühlung an der Kontaktzone zwischen der Kontaktoberfläche des Walzgerüsts und dem Walzgut in der E1/E1a nicht "vollständig entfallen" würde (vgl. Punkt II.5.2.1 der Entscheidungsgründe). Im Gegenteil werde dort immer eine gewisse Abkühlung stattfinden, nämlich durch die Kühlung der "*cooling spray headers*" 4b an der Auslaufseite und/oder durch die Abkühlung durch die Emulsionen der vorgelagerten Walzgerüste (siehe Figur 1). Selbst für den Fall, dass alternativ zur zweiten Emulsion nur reiner Schmierstoff verwendet würde, wie es bereits allgemein bekannt und naheliegend sei, werde auch dieser Schmierstoff von sich aus einen Kühleffekt auf der Eingangsseite bewirken.
- 2.2.3 Wenn man von E1/E1a ausgehe, gäbe es daher im Gegensatz zu der Feststellung der Einspruchsabteilung kein Hindernis, einen reinen Schmierstoff anstelle der zweiten Emulsion zu verwenden, weil keine vollständige Unterbrechung der Kühlung an der Eingangsseite stattfände. Ferner wurde von der Beschwerdeführerin vorgebracht, dass für den Fachmann im Absatz [0038] der E1/E1a eine Lehre bzw. ein Hinweis zu entnehmen sei, einen reinen Schmierstoff für die zweite Emulsion zu verwenden, da dort eine Phasenumkehrzeit erwähnt sei, um eine Phasenumkehr von einer O/W-Emulsion (d. h. einer Emulsion, in der Öltröpfchen in Wasser dispergiert sind) zu einer W/O-Emulsion (d. h. einer

Emulsion, in der Wassertröpfchen in einem Öl dispergiert sind) oder eine Phasenumkehr von einer O/W-Emulsion **in eine Öl-Einzelphase** sicherzustellen. Der Gegenstand der Anspruchs 1 des Hauptantrags ergebe sich daher in naheliegender Weise ausgehend von E1/E1a als nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit dem Fachwissen.

- 2.2.4 Die Kammer ist von den Argumenten der Beschwerdeführerin nicht überzeugt. Wie von der Einspruchsabteilung richtig festgestellt (siehe Punkt II.5.2.2 der Entscheidungsgründe), sieht E1/E1a ausdrücklich vor, dass bei Zufuhr der zweiten Emulsion die Zufuhr der ersten Emulsion nicht nur reduziert sondern auch vollständig gestoppt werden kann. In diesem Fall ist eine Kühlwirkung der zweiten Emulsion gewünscht bzw. gelehrt, selbst wenn eine Kühlung an der Auslaufseite durch die Düsen 4b weiter stattfindet. Dies geht eindeutig aus dem Absatz [0011] der E1/E1a hervor, wobei die zweite Emulsion eine Konzentration mit 10% Anteil an reinem Schmierstoff beträgt (siehe auch Absatz [0040]).
- 2.2.5 Obwohl der Beschwerdeführerin zuzustimmen ist, dass eine gewisse Abkühlung auch dann eintreten würde, wenn die Zufuhr der ersten Emulsion gestoppt und reiner Schmierstoff statt die zweite Emulsion zugeführt ist, schließt sich die Kammer der Einspruchsabteilung an, dass eine von E1/E1a gewünschte Kühlwirkung der zweiten Emulsion nur mit geringen Konzentrationen an reinem Schmierstoff (vgl. Absatz [0011]) erreicht werden kann. Absatz [0038] der E1/E1a enthält keine gegenteilige Lehre, wie es die Beschwerdeführerin andeutete, denn es ist dort immer eine Phasenumkehr erwähnt, d. h. die Notwendigkeit einer Emulsion. Ferner, wie von der Beschwerdegegnerin zutreffend dargelegt, ist für den

gewünschten Kühleffekt in E1/E1a nicht nur eine sehr geringe Konzentration an reinem Schmierstoff erforderlich, sondern auch sehr genaue Eigenschaften für die zweite Emulsion, wie etwa der mittlere Teilchendurchmesser. Dies geht unter anderem klar aus den Absätzen [0018] und [0036] der E1/E1a hervor, wobei die mittleren Durchmesser der Ölpartikel als eine wesentliche Eigenschaft der zweiten Emulsion dargestellt sind (siehe auch Absatz [0003], sowie Figur 1: Behälter 14 und Rührer 20). Es ist für die Kammer nicht ersichtlich, wie der Fachmann, die erforderliche Durchmesser der Ölpartikel erhalten würde, falls die zweite Emulsion in E1/E1a durch einen reinen Schmierstoff ersetzt würde.

2.2.6 Zusammenfassend kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die Verwendung eines reinen Schmierstoffs in der E1 statt den zweiten Emulsion dem Fachmann durch die Lehre der E1/E1a nicht nahegelegt wird.

2.3 Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass die Zusammenschau der Lehre der **E1/E1a in Kombination mit der Lehre der E2/E2a** zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag führe. E2/E2a lehre, dass ausgehend von dem Verfahren der Figur 1 ein reiner Schmierstoff als Zusatzschmiermittel "bedarfsweise" verwendet werden könne, um die Schmierwirkung zu verbessern (siehe Figur 2, Seite 2, Zeilen 45 bis 50 und Seite 3, Zeilen 80 bis 111). Das Ausführungsbeispiel aus der Figur 4 zeige auch die Verwendung von reinem Schmierstoff (Seite 1, Zeilen 26 bis 30).

2.3.1 Selbst wenn die Verfahren der Figuren von E2/E2a nicht als zu derselben Ausführungsform gehörend angesehen werden könnten, machte die Beschwerdeführerin zusätzlich geltend, dass der Begriff "bedarfsweise

Aufbringung" auch als Aufbringung einer konstanten Menge von zusätzlichem Schmierstoff interpretiert werden könne. Figur 2 des Streitpatents zeige Ausführungsformen (zum Beispiel zwischen t_4 und t_5 sowie zwischen t_6 und t_7), bei denen keine Variation der Aufbringung des zusätzlichen Schmiermittels stattfindet.

- 2.3.2 Die Kammer ist von der Darstellung der Beschwerdeführerin nicht überzeugt. Erstens kann nicht gefolgert werden, dass Figur 2 des Streitpatents mehrere Ausführungsformen darstellt. Die Kammer ist davon überzeugt, dass die Figur 2 des Streitpatents unter anderem die zeitliche Anwendung des Schmierstoffs darstellt, jedoch stets im Zusammenhang mit derselben Ausführungsform. Daher kann eine konstante Schmierstoffzufuhr nicht als eine "bedarfsweise" Zufuhr interpretiert werden. Insbesondere ist Figur 2 klar zu entnehmen, dass die Zusatzschmiermittelmenge (Kurve $A(t)$) in Abhängigkeit von der Kühlschmiermittelmenge (Kurve $C(t)$) bzw. Walzgutgeschwindigkeit (Kurve $V(t)$) eingebracht ist, d. h. "bedarfsweise" gemäß Anspruch 1.
- 2.3.3 Zweitens gehören nach Ansicht der Kammer die Verfahren der Figuren 1 und 2 der E2/E2a entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin nicht zu einer einzigen Ausführungsform oder können nicht als eine einzige Ausführungsform ausgelegt werden, bei der eine bedarfsweise Zufuhr von Zusatzschmierstoff erfolgt. Wie richtigerweise von der Einspruchsabteilung festgestellt, kann beim Ausführungsbeispiel der Figur 2 der E2 das Zusatzschmiermittel zwar als ein reiner Schmierstoff angesehen werden. Erst aber wenn die in Figur 1 gezeigte Methode nicht ausreichend ist, um das Schmiermittel in den Walzspalt einzubringen, kommt die

gesonderte Methode gemäß Figur 2 mit den zusätzlichen Düsen 9 zum Einsatz.

- 2.3.4 Beim Verfahren gemäß des Ausführungsbeispiels von Figur 2 der E2/E2a wird jedoch der Zusatzschmierstoff ständig aufgebracht und nicht bedarfsweise, und die Zufuhr des Kühlschmiermittels wird nicht variiert. Dies widerspricht bereits dem Konzept von E1/E1a. Aus diesem Grund entspricht Figur 2 der E2/E2a auch nicht der Kurve A(t) zwischen t_3 und t_{10} von Figur 2 des Streitpatents, im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeführerin. Hinsichtlich der Ausführungsform der Figur 4 stimmt die Kammer mit der Beschwerdegegnerin darin überein, dass diese nicht zur Lehre der E2/E2a gehört. Auf jeden Fall, wie von der Einspruchsabteilung richtig festgestellt, wird der Zusatzschmierstoff auch in diesem Beispiel ständig aufgebracht und nicht bedarfsweise.
- 2.3.5 Im Ergebnis stimmt die Kammer mit der Einspruchsabteilung überein, dass der Fachmann aus diesen Gründen die Lehren von E1/E1a und E2/E2a nicht kombinieren würde.
- 2.4 Die Beschwerdeführerin machte auch geltend, dass es ausgehend von **E1/E1a als nächstliegendem Stand der Technik in Hinblick aus E3/E3a** für den Fachmann naheliegend sei, die Emulsion mit höheren Schmierstoffanteil durch einen reinen Schmierstoff zu ersetzen, weil diese die Schmierwirkung in der Kontaktzone verbessere. Der Zusatzschmierstoff werde in der E3/E3a bedarfsweise eingebracht.
- 2.4.1 Die Kammer ist damit nicht einverstanden und folgt vielmehr der Feststellung der Einspruchsabteilung aus Punkt II.5.2.3 der Entscheidungsgründe, dass die Mengen

des eingebrachten Kühlschmiermittels und des reinen Zusatzschmierstoffs lediglich in Abhängigkeit der Walzgeschwindigkeit eingestellt werden, und nicht miteinander gekoppelt sind, was ebenfalls von der Lehre der E1/E1a wegführt.

2.5 Die Beschwerdeführerin war auch die Auffassung, dass E5 (Anspruch 1: *"eine Minimalmenge an reinem Schmiermittel ... kontinuierlich online dosiert über ein physikalisches Rechenmodell aufgetragen wird"*) und E7 ein bedarfsweise Dosierung eines reinen Schmiermittels lehrten. Der Fachmann würde ausgehend von **E1/E1a in Kombination mit der Lehre der E5 oder E7** ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags gelangen.

2.5.1 Die Kammer ist erneut nicht von der Auffassung der Beschwerdeführerin überzeugt. Wie von der Beschwerdegegnerin zutreffend dargelegt, werde an keiner Stelle der E5, auch nicht im Anspruch 1, offenbart, dass zu einem Zeitpunkt kein Schmierstoff aufgebracht werde. Dies läuft jedoch einem bedarfsweisen Aufbringung der zweiten Emulsion, im Sinne von zeitlich nicht durchgehender Aufbringung, gemäß E1/E1a zuwider. In der E7 ist auch eine solche bedarfsweise Aufbringung des reinen Schmiermittels nicht vorhanden.

2.6 Zusammenfassend stimmt die Kammer mit der Beschwerdegegnerin überein, dass keines der Dokumente E2/E2a, E3/E3a, E5 oder E7 ein bedarfsweises Aufbringen von Zusatzschmiermitteln vorsieht, sodass der Fachmann E1/E1a mit keinem dieser Dokumente kombinieren würde, da das bedarfsweise Aufbringen der zweiten Emulsion die Kernidee der E1/E1a ist. Die Ersetzung der zweiten

Emulsion der E1/E1a durch reinen Schmierstoff würde der Lehre der E1/E1a zuwiderlaufen.

- 2.7 Daraus folgt, dass die Beschwerdeführerin die Unrichtigkeit der mit Gründen versehenen Feststellung der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags erfinderisch ist, nicht überzeugend dargelegt hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

G. Patton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt