

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 5. Juni 2025**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0319/23 - 3.4.02

**Anmeldenummer:** 15734209.8

**Veröffentlichungsnummer:** 3167334

**IPC:** G02C7/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

SATZ VON BRILLENGLASHALBFABRIKATEN UND VERFAHREN ZU DESSEN  
AUSLEGUNG, VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON  
BRILLENGLÄSERN SOWIE VERWENDUNG EINES SATZES VON HALBFABRIKATEN

**Patentinhaberin:**

Carl Zeiss Vision International GmbH

**Einsprechende:**

Rodenstock GmbH

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54(1), 54(2), 56, 123(3)

**Schlagwort:**

Neuheit - (nein)  
Erfinderische Tätigkeit - (nein)  
Änderungen - zulässig (ja) - offensichtliche Berichtigung von  
Mängeln (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

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0319/23 - 3.4.02**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02**  
**vom 5. Juni 2025**

**Beschwerdeführerin:** Carl Zeiss Vision International GmbH  
(Patentinhaberin) Turnstraße 27  
73430 Aalen (DE)

**Vertreter:** Glawe, Delfs, Moll  
Partnerschaft mbB  
Hopfenmarkt 33  
20457 Hamburg (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Rodenstock GmbH  
(Einsprechende) Elsenheimerstr. 33  
80687 München (DE)

**Vertreter:** Müller-Boré & Partner  
Patentanwälte PartG mbB  
Friedenheimer Brücke 21  
80639 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 23. Dezember 2022 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 3167334 aufgrund des Artikels 101 (3) b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** R. Bekkering  
**Mitglieder:** A. Hornung  
G. Decker  
F. Giesen  
B. Müller

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Patentinhaberin hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 3167334 zu widerrufen, Beschwerde eingelegt.
- II. Mit dem Einspruch war das Patent in gesamtem Umfang nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 52 (1), 54 (1) und 56 EPÜ, nach Artikel 100 b) EPÜ sowie nach Artikel 100 c) EPÜ angegriffen worden.
- III. Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung gemäß Hauptantrag nicht neu sei. Der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1 bis 4 sei ebenfalls nicht neu (Hilfsanträge 1 und 2) oder ergebe sich auf naheliegende Weise aus dem Stand der Technik (Hilfsanträge 3 und 4).
- IV. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK, die als Anlage einer Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war, teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige und unverbindliche Meinung zu bestimmten, wesentlichen Aspekten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens mit.
- V. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 5. Juni 2025 statt.
- VI. Die Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Grundlage der Ansprüche gemäß Hauptantrag, eingereicht mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019, oder hilfsweise gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 4, eingereicht mit Schriftsatz vom

7. Mai 2021. Alle Anträge wurden von der Einspruchsabteilung verbeschieden.

VII. Die Einsprechende beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

VIII. Die vorliegende Entscheidung nimmt Bezug auf die folgenden, aus dem erstinstanzlichen Verfahren bekannten Dokumente:

D2: Verzeichnis der ab dem Jahr 2010 verfügbaren Halbfabrikate der Firma Rodenstock GmbH und die entsprechenden Basiskurvenzuordnungen,

D2a-1: Emailkorrespondenz vom 18. Juni 2013 zwischen Herrn Georg Mayer und Herrn Takanori Ashida, Mari Vision Inc., Osaka, Japan samt Anlagen (Basiskurvenzuordnungen D2),

D2b-5 Emailkorrespondenz vom 16. November 2010 zwischen Herrn José Sotomayor und Herrn Eliezer Lewin; Indústria Geral de Aparelhos e lentes S/A (IGAL), Brasilien,

D12: EP 0 857 993 A2,

D30: DIN EN ISO 10322-1:2006.

IX. Die Eingaben der Patentinhaberin werden wie folgt mit P1 und P2 bezeichnet:

P1: Beschwerdebegründung, eingereicht mit Schreiben vom 2. Mai 2023,

P2: Schreiben vom 30. April 2025.

Die Eingaben der Einsprechenden werden wie folgt mit E1 und E2 bezeichnet:

E1: Beschwerdeerwiderung, eingereicht mit Schreiben vom 14. September 2023,

E2: Schreiben vom 31. März 2025.

X. Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag lautet (mit Ausnahme einer Änderung in Merkmal **1Fc** wird mit **1A** bis **1F** auf die von den Beteiligten und der Einspruchsabteilung benutzte Gliederung der Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 des am 2. Dezember 2019 eingereichten Hauptantrags Bezug genommen (siehe Anlage zur Einspruchsschrift vom 9. Juli 2019). In dem aktuellen Merkmal **1Fc** ist der Ausdruck "des Korrekturpolynoms" aus dem Merkmal **1Fc** des erteilten Patents gestrichen):

**1A** Satz (68) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12),

**1A1** die jeweils eine Vorderfläche (16) mit sphärischer oder rotationssymmetrisch asphärischer, konvexer Form besitzen, welche wenigstens ein körperliches Formmerkmal (R1, R2, ... R20) mit einem zugehörigen Formmaß aufweist, umfassend

**1B** - eine erste Serie (66-1) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aus einem Grundmaterial mit einem ersten mittleren Brechungsindex ( $n_{d1}$ ),

**1B1** wobei die erste Serie (66-1) paarweise unterschiedliche Typen (No. 1, No. 2, ... No. 20) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 20) aufweist, die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals (R1, R2, ... R20) der Form ihrer Vorderfläche (16) unterscheiden,

**1B2** wobei wenigstens drei unterschiedliche Typen (No. 7, No. 10, No. 13) der paarweise unterschiedlichen Typen (No. 1, No. 2, ... No. 20) einen auf einen

Standardbrechungsindex ( $n_s$ ) von 1,53 bezogenen und im Falle einer rotationssymmetrisch asphärischen Form der Vorderfläche in deren Symmetriezentrum (15) bestimmten tatsächlichen Flächenbrechwert ( $D_n$ ) ihrer Vorderfläche (16) zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

**1C** - eine zweite Serie (66-2) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aus einem Grundmaterial mit einem zweiten von dem ersten mittleren Brechungsindex ( $n_{d1}$ ) unterschiedlichen mittleren Brechungsindex ( $n_{d2}$ ),

**1C1** wobei die zweite Serie (66-2) paarweise unterschiedliche Typen (No. 1, No. 3, No. 5, No. 7, No. 9, No. 10, No. 11, No. 13, No. 14, No. 16, No. 18, No. 20) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aufweist, die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals ( $R_1, R_2, \dots R_{20}$ ) der Form ihrer Vorderfläche (16) unterscheiden,

**1D** - eine dritte Serie (66-3) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aus einem Grundmaterial mit einem dritten von dem ersten mittleren Brechungsindex ( $n_d$ ) und dem zweiten mittleren Brechungsindex ( $n_{d2}$ ) unterschiedlichen mittleren Brechungsindex ( $n_{d3}$ ),

**1D1** wobei die dritte Serie (66-3) paarweise unterschiedliche Typen (No. 3, No. 7, No. 10, No. 13, No. 16) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aufweist, die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals ( $R_1, R_2, \dots R_{20}$ ) der Form ihrer Vorderfläche (16) unterscheiden,

dadurch gekennzeichnet, dass

**1C2** - wenigstens drei unterschiedliche Typen (No. 7, No. 10, No. 13) der paarweise unterschiedlichen Typen der

zweiten Serie (66-2) einen auf einen Standardbrechungsindex ( $n_s$ ) von 1,53 bezogenen tatsächlichen Flächenbrechwert ( $D_n$ ) ihrer Vorderfläche (16) zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

**1D2** - wenigstens drei unterschiedliche Typen (No. 7, No. 10, No. 13) der paarweise unterschiedlichen Typen (No. 3, Nu. [sic] 7, No. 10, No. 13, No. 16) der dritten Serie (66-3) einen auf einen Standardbrechungsindex ( $n_s$ ) von 1,53 bezogenen tatsächlichen Flächenbrechwert ( $D_n$ ) ihrer Vorderfläche (16) zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

**1E** - die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals (R7, R10, R13) der Form der Vorderflächen (16) der wenigstens drei unterschiedlichen Typen (No. 7, No. 10, No. 13) der ersten Serie (66-1) und die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals (R7, R10, R13) der Form der Vorderflächen (16) der wenigstens drei unterschiedlichen Typen (No. 7, No. 10, No. 13) der zweiten Serie (66-2) und die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals (R7, R10, R13) der Form der Vorderflächen (16) der wenigstens drei unterschiedlichen Typen (No. 7, No. 10, No. 13) der dritten Serie (66-3) identisch sind,

**1F** wobei das wenigstens eine Formmerkmal (R, R1, R2, ... R20,  $D_n$ )

a) die tatsächliche Krümmung, und/oder

b) der tatsächliche Krümmungsradius, und/oder

c) die Scheitelkrümmung ( $p$ ) des Kegelschnitts des in der DIN ISO 10110 definierten aus der Summe eines

Kegelschnitts und eines Korrekturpolynoms bestehenden asphärischen Flächenschnitts der Formel

$$z(r) = \frac{\rho r^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k)(\rho r)^2}} + A_4 r^4 + A_6 r^6 + \dots$$

ist bzw. sind, wobei z die Pfeilhöhe, r die Einfallshöhe, p die Scheitelkrümmung [entspricht dem Parameter  $\rho$  in der Formel] und k die konische Konstante des Kegelschnitts sowie  $A_4, A_6, \dots$  die Koeffizienten des Korrekturpolynoms sind".

XI. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags lediglich dadurch, dass das Wort „drei“ durch das Wort „vier“ ersetzt und die Referenzzeichen (No. 7, No. 10, No. 13) gestrichen wurden.

XII. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 lediglich durch das Hinzufügen der folgenden Merkmale am Ende des Anspruchs 1:

"wobei

- wenigstens zehn unterschiedliche Typen der paarweise unterschiedlichen Typen der ersten Serie (66-1), die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form ihrer Vorderfläche (16) unterscheiden, einen auf einen Standardbrechungsindex ( $n_s$ ) von 1,53 bezogenen tatsächlichen Flächenbrechwert ihrer Vorderfläche (16) zwischen 0,5 D und 9,60 D aufweisen,

- wenigstens zehn unterschiedliche Typen der paarweise unterschiedlichen Typen der zweiten Serie (66-2), die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form ihrer Vorderfläche (16) unterscheiden, einen auf einen Standardbrechungsindex ( $n_s$ )

von 1,53 bezogenen tatsächlichen Flächenbrechwert ihrer Vorderfläche (16) zwischen 0,5 D und 9,60 D aufweisen,

- wenigstens zehn unterschiedliche Typen der paarweise unterschiedlichen Typen der dritten Serie (66-3), die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form ihrer Vorderfläche (16) unterscheiden, einen auf einen Standardbrechungsindex ( $n_s$ ) von 1,53 bezogenen tatsächlichen Flächenbrechwert ihrer Vorderfläche (16) zwischen 0,50 D und 9,60 D aufweisen,

- die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form der Vorderflächen (16) der wenigstens zehn unterschiedlichen Typen der ersten Serie (66-1) und die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form der Vorderflächen (16) der wenigstens zehn unterschiedlichen Typen der zweiten Serie (66-2) und die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form der Vorderflächen (16) der wenigstens zehn unterschiedlichen Typen der dritten Serie (66-3) identisch sind".

XIII. Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß dem dritten Hilfsantrag lautet (die Kammer übernimmt die von der Patentinhaberin in der Beschwerdebegründung, Seiten 40 bis 42, vorgeschlagene Merkmalsgliederung):

"7 Verfahren zur Herstellung von Brillengläsern mit den Schritten:

**7A** a) Bereitstellen eines Satzes (68) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12),

**7A1** die jeweils eine Rückfläche (18) und eine Vorderfläche (16) mit sphärischer oder rotationssymmetrisch sphärischer, konvexer Form besitzen, welche wenigstens

ein körperliches Formmerkmal mit einem zugehörigen Formmaß aufweist, umfassend

**7B** - eine erste Serie (66-1) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aus einem Grundmaterial mit einem ersten mittleren Brechungsindex ( $n_{d1}$ ),

**7B1** wobei die erste Serie (66-1) paarweise unterschiedliche Typen von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aufweist, die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form ihrer Vorderfläche (16) unterscheiden,

**7B2\*** wobei wenigstens vier unterschiedliche Typen der paarweise unterschiedlichen Typen einen auf einen Standardbrechungsindex ( $n_s$ ) von 1,53 bezogenen und im Falle einer rotationssymmetrisch asphärischen Form der Vorderfläche (16) in deren Symmetriezentrum bestimmten tatsächlichen Flächenbrechwert ( $D_n$ ) ihrer Vorderfläche (16) zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

**7C** - eine zweite Serie (66-2) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aus einem Grundmaterial mit einem zweiten von dem ersten mittleren Brechungsindex ( $n_{d1}$ ) unterschiedlichen mittleren Brechungsindex ( $n_{d2}$ ).  
[sic]

**7C1** Wobei [sic] die zweite Serie (66-2) paarweise unterschiedliche Typen von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aufweist, die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form ihrer Vorderfläche (16) unterscheiden,

**7D** - eine dritte Serie (66-3) von Brillenglashalbfabrikaten (10,12) aus einem Grundmaterial mit einem dritten von dem ersten mittleren Brechungsindex

( $n_{d1}$ ) und dem zweiten mittleren Brechungsindex ( $n_{d2}$ ) unterschiedlichen mittleren Brechungsindex ( $n_{d3}$ ),

**7D1** wobei die dritte Serie (66-3) paarweise unterschiedliche Typen von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aufweist, die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form ihrer Vorderfläche (16) unterscheiden,

**7G** b) Aufnehmen eines der Brillenglashalbfabrikate (10, 12) aus dem bereitgestellten Satz (68) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12)

**9** mittels einer zu wenigstens einem Teilabschnitt (17) der Form der Vorderfläche (16) formkomplementär ausgebildeten Aufnahmeeinrichtung (34),

**10** wobei der Teilabschnitt (17) wenigstens 40 % der Vorderfläche des aufgenommenen Brillenglashalbfabrikats (10, 12) umfasst,

**7H** c) Bearbeiten der Rückfläche (18) des aufgenommenen Brillenglashalbfabrikats (10, 12),

dadurch gekennzeichnet, dass

**7C2\*** - wenigstens vier unterschiedliche Typen der paarweise unterschiedlichen Typen der zweiten Serie (66-2) einen auf einen Standardbrechungsindex ( $n_s$ ) von 1,53 bezogenen tatsächlichen Flächenbrechwert ihrer Vorderfläche (16) zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

**7D2\*** - wenigstens vier unterschiedliche Typen der paarweise unterschiedlichen Typen der dritten Serie (66-3) einen auf einen Standardbrechungsindex ( $n_s$ ) von 1,53 bezogenen

tatsächlichen Flächenbrechwert ihrer Vorderfläche (16) zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

**7E** - die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form der Vorderflächen der wenigstens vier unterschiedlichen Typen der ersten Serie (66-1) und die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form der Vorderflächen (16) der wenigstens vier unterschiedlichen Typen der zweiten Serie (66-2) und die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form der Vorderflächen (16) der wenigstens vier unterschiedlichen Typen der dritten Serie (66-3) identisch sind,

**7F** wobei das wenigstens eine Formmerkmal (R, R1, R2, ... R20, D<sub>n</sub>)

a) die tatsächliche Krümmung und/oder

b) der tatsächliche Krümmungsradius und/oder

c) die Scheitelkrümmung (p) des Kegelschnitts des in der DIN ISO 10110 definierten aus der Summe eines Kegelschnitts und eines Korrekturpolynoms bestehenden asphärischen Flächenschnitts der Formel

$$z(r) = \frac{\rho r^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k)(\rho r)^2}} + A_4 r^4 + A_6 r^6 + \dots$$

ist bzw. sind, wobei z die Pfeilhöhe, r die Einfallshöhe, p die Scheitelkrümmung [entspricht dem Parameter ρ in der Formel] und k die konische Konstante des Kegelschnitts sowie A<sub>4</sub>, A<sub>6</sub>, ... die Koeffizienten des Korrekturpolynoms sind".

XIV. Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 lediglich durch das Hinzufügen derselben Merkmale am Ende des Anspruchs 1, die ebenfalls am Ende des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 gegenüber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hinzugefügt wurden (siehe den Wortlaut der hinzugefügten Merkmale oben in Punkt XII.).

## **Entscheidungsgründe**

1. Antrag der Einsprechenden auf Nichtzulassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1, 2 und 4

Der Antrag der Einsprechenden wird zurückgewiesen. Der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1, 2 und 4 sind Teil des Beschwerdeverfahrens.

1.1 Die Einsprechende "beantragt, den Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1, 2 und 4 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, da diese Anträge entgegen den Vorschriften des Art. 12(3) VOBK unzureichend substantiiert sind" (E1, Seite 4, erster Absatz). Im Wesentlichen begründet die Einsprechende diesen Antrag damit, dass die Patentinhaberin "keine Argumente bezüglich der erfinderischen Tätigkeit der Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gemäß dem Hauptantrag vorgetragen" habe (E1, Seite 4, zweiter Absatz). Zudem seien auch die Hilfsanträge 1, 2 und 4 nicht ausreichend substantiiert. Dabei verweist die Einsprechende auf die Entscheidungen T 1041/21 und T 420/14.

1.2 Die Beschwerdekammer teilte den Parteien in einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK, Seite 4/16, die folgende vorläufige Meinung mit:

"Die Argumente der Einsprechenden für die Nichtzulassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1, 2 und 4 überzeugen die Kammer nicht. Gemäß Artikel 12 (5) VOBK (auf dessen Rechtsfolge die Einsprechende offensichtlich mit ihrem Hinweis auf Artikel 12 (3) VOBK abzielt) kann solches Vorbringen eines Beteiligten nicht zugelassen werden, soweit es nicht die Erfordernisse nach Artikel 12 (3) VOBK erfüllt. Die Substantiierung der Ausführungen der Patentinhaberin hinsichtlich der Frage der Neuheit hat aber die Einsprechende nicht in Frage gestellt und ist ohne Weiteres gegeben, so dass kein Anlass besteht, diese im vorliegenden Verfahren nicht zuzulassen. Eine Nichtzulassung nach Artikel 12 (3) und (5) VOBK käme hier lediglich für unsubstantiiertes Vorbringen hinsichtlich der Frage der erfinderischen Tätigkeit in Betracht. In den Sachverhalten, die den beiden von der Einsprechenden zitierten Entscheidungen zugrunde lagen, war der gesamte Vortrag der dortigen Patentinhaber hinsichtlich der dort gestellten Hilfsanträge unsubstantiiert, so dass die Hilfsanträge im Gesamten von den Kammern nicht zugelassen wurden".

- 1.3 In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer trugen die Parteien keine weiteren Argumente vor, sondern verwiesen nur auf ihren schriftlichen Vortrag. Die Kammer sieht keinen Grund von ihrer vorläufigen Meinung abzuweichen, die daher endgültig wird. Daraus folgt, dass der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1, 2 und 4 Teil des Beschwerdeverfahrens sind.

2. Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 4 - Artikel 123 (3) EPÜ

Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 4 verstößt nicht gegen das Erfordernis des Artikels 123 (3) EPÜ.

2.1 Merkmal **1F** der unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 4 wurde gegenüber dem Merkmal **1F** der unabhängigen Ansprüche des erteilten Patents u.a. dahingehend geändert, dass der Ausdruck "des Korrekturpolynoms" aus der Definition der Scheitelkrümmung  $\rho$  (oder "p") gestrichen wurde.

2.2 Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabteilung, wonach die nicht eindeutige Formulierung "Scheitelkrümmung ( $\rho$ ) des Kegelschnitts des Korrekturpolynoms" in den unabhängigen Ansprüchen von dem Fachmann auf dem Gebiet der Brillenoptik "als die Scheitelkrümmung des Kegelschnitts" ausgelegt werden würde, und zwar eines Kegelschnitts mit einer Ebene. In der Tat ist die in dem Merkmal **1F** der unabhängigen Ansprüche definierte mathematische Formel des asphärischen Flächenschnitts  $z(r)$  mit dem Parameter  $\rho$  (oder "p") dem Fachmann nicht nur aus der DIN ISO 10110 (siehe ursprüngliche Beschreibung, Seite 13, Zeile 29 bis Seite 14, Zeile 3) wohlbekannt, sondern gehört auch zu dem Fachwissen jedes optischen Entwicklers von asphärischen Linsen. Daher ist dem Fachmann auch bekannt, dass der aus einem Bruch bestehende erste Teil des asphärischen Flächenschnitts  $z(r)$  den Kegelschnitt mit einer Ebene darstellt und der darin aufgeführte Parameter  $\rho$  die Scheitelkrümmung des Kegelschnitts ist. Der zweite Teil des asphärischen Flächenschnitts  $z(r)$ , der aus einem Polynom vierter oder höherer Ordnung besteht, stellt das Korrekturpolynom dar. Eine Scheitelkrümmung dieses Korrekturpolynoms ergibt auf dem Gebiet der asphärischen Brillengläser keinen

technischen Sinn. Die Streichung des Ausdrucks "des Korrekturpolynoms" ist daher eine offensichtliche Korrektur gemäß Regel 139 EPÜ und verstößt somit nicht gegen das Erfordernis des Artikels 123 (3) EPÜ.

2.3 Die Einsprechende argumentiert, dass es sich "[b]ei der in den erteilten Ansprüchen und in den geänderten Ansprüchen definierten Scheitelkrümmungen [...] um zwei unterschiedliche Formmerkmale" handele und die Änderung "folglich zum Aliud" führe (E1, Seite 8, fünfter Absatz). Aus ihrer Sicht sei es "nämlich technisch durchaus möglich, einen Kegelschnitt durch eine asphärische Fläche, die durch ein Polynom (Korrekturpolynom) beschrieben wird, zu nehmen, deren Scheitelkrümmung dann ein Formmerkmal der Fläche ist" (E1, Seiten 8 und 9 überbrückender Absatz). Diese Argumente wurden während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wiederholt.

2.4 Die Kammer ist von den Argumenten der Einsprechenden nicht überzeugt. Auch wenn es rein mathematisch möglich ist, einen "Kegelschnitt" anhand einer unebenen asphärischen Fläche zu erzeugen, bezweifelt die Kammer, dass diese Art von Kegelschnitt auf dem Gebiet asphärischer Linsen technisch sinnvoll ist. Auch bezweifelt die Kammer, dass die Formel in den unabhängigen Ansprüchen einen technischen Sinn ergäbe, wenn der Parameter  $\rho$  nicht die Scheitelkrümmung des Kegelschnitts anhand einer ebenen Fläche, sondern die Scheitelkrümmung eines Kegelschnitts durch eine asphärische Fläche, die durch das Korrekturpolynom beschrieben wird, darstellen würde. Es wurden keine fundierten Argumente von der Einsprechenden vorgetragen, die diese Zweifel ausräumen würden.

3. Hauptantrag - Artikel 54 (1) EPÜ

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist von dem Dokument D2 vorweggenommen (Artikel 54 (1) EPÜ).

3.1 Auslegung des Begriffs "tatsächlich" im Anspruch 1

3.1.1 Anspruch 1 erwähnt in den Merkmalen **1B2**, **1C2** und **1D2** den Begriff "tatsächlicher Flächenbrechwert".

Die Merkmale **1B2**, **1C2** und **1D2** des Anspruchs 1 enthalten den Wortlaut "auf einen Standardbrechungsindex ( $n_s$ ) von 1,53 bezogenen [...] tatsächlichen Flächenbrechwert ( $D_n$ )". Laut Absatz [0123] des Patents wird der tatsächliche Flächenbrechwert ( $D_n$ ) nach folgender Formel berechnet:

$$D_n = (1-n_s)/R,$$

wobei  $n_s$  der Standardbrechungsindex 1,53 und R der (tatsächliche) Krümmungsradius sind.

3.1.2 In dem Merkmal **1E** sind die Begriffe "tatsächliche Krümmung" und "tatsächlicher Krümmungsradius" erwähnt.

3.1.3 Als solcher hat der Begriff "tatsächlich" keine spezifische technische Bedeutung. Auch aus dem Anspruch 1 lassen sich keine Definitionen oder besondere Eigenschaften des Begriffs "tatsächlich" ableiten. Aus dem Absatz [0015] der Patentbeschreibung lässt sich ableiten, dass ein "tatsächlicher" Wert im Sinne des Patents nur ein unter Berücksichtigung der üblichen Fertigungs- und Messtoleranzen tatsächlich vorhandener Wert ist, der zur Berechnung der optischen Eigenschaften des Brillenglases verwendet wird.

Daraus folgt, dass der Begriff "tatsächlich" im Anspruch 1 so auszulegen ist, dass er einen tatsächlich vorhandenen und ausreichend präzisen (Flächenbrech-)Wert beschreibt,

der für die optischen Berechnungen eines Brillenglases verwendet werden kann.

### 3.2 Öffentliche Zugänglichkeit von D2

Das Dokument D2 gehört zum Stand der Technik (Artikel 54 (2) EPÜ).

3.2.1 Das Dokument D2 wurde als Anhang der Email D2a-1 an einen Kunden der Einsprechenden (Mari Vision Inc.; Herrn Ashida) verschickt. D2 besteht aus 12 Tabellen, die jeweils die Basiskurvenzuordnung für vier Glasmaterialien und drei Glasdurchmesser angeben.

3.2.2 Die Beschwerdekammer teilte den Parteien in einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK die folgende vorläufige Meinung mit:

"Das Dokument D2 scheint zum Stand der Technik zu gehören (Artikel 54 (2) EPÜ).

a) Aus den in der angefochtenen Entscheidung, Punkte 23.4 bis 23.6, angegebenen Gründen ist die Kammer der vorläufigen Meinung, dass das Dokument D2 als Anhang zur Email D2a-1 ohne Geheimhaltungsverpflichtung an Herrn Ashida der japanischen Firma Mari Vision Inc. vor dem Prioritätsdatum des Patents verschickt wurde. Somit scheint das Dokument D2 zum Stand der Technik zu gehören (Artikel 54 (2) EPÜ).

b) Gegen diese Auffassung der Einspruchsabteilung wendet die Patentinhaberin in ihrer Beschwerdebegründung lediglich ein, dass die weitere Email D2b-5 "nicht, wie die angefochtene Entscheidung annimmt, ein weiteres Beispiel des Zurverfügungstellens des der

[sic] D2, sondern betrifft einen völlig anderen Sachverhalt" (P1, Seite 5, vierter Absatz).

Dieser Einwand der Patentinhaberin scheint nicht überzeugend zu sein. Es geht nämlich nicht um die Frage, ob das Dokument D2 mit der Email D2b-5 versandt wurde (D2 wurde unstreitig *nicht* mit der Email D2b-5 verschickt), sondern darum, dass die Email D2b-5 nur ein *weiteres* Beispiel dafür ist, dass der Versand von Datenblättern wie D2 durch die Einsprechende nicht einer Geheimhaltungspflicht unterlag. Siehe dazu die Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden, Punkt VI.2".

3.2.3 In ihrer schriftlichen Antwort auf den Ladungsbescheid hat die Patentinhaberin zwar das Thema "Dokument D2 - Zugehörigkeit zum Stand der Technik [...]" erwähnt (P2, Seite 6, Titel des Absatzes III), jedoch keine inhaltlich relevanten Argumente vorgetragen.

3.2.4 In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer trugen die Parteien keine weiteren Argumente vor, sondern verwiesen nur auf ihren schriftlichen Vortrag. Die Kammer sieht keinen Grund von ihrer vorläufigen Meinung abzuweichen, die daher endgültig wird. Daraus folgt, dass das Dokument D2 zum Stand der Technik gehört.

3.3 Offenbarungsgehalt von D2

3.3.1 Es ist unstrittig zwischen den Parteien, dass D2 alle Merkmale des Anspruchs 1 offenbart - mit Ausnahme des Merkmals, das einen "tatsächlichen Flächenbrechwert" betrifft. Gemäß der Patentinhaberin seien daher "[j]edenfalls die Merkmale **1E** und **1F**" nicht in D2 offenbart (P1, Seite 37, erster Absatz). Die Kammer kann dieser Auffassung der Patentinhaberin aus den folgenden Gründen nicht folgen.

3.3.2 D2 offenbart einen

**1A** Satz von Brillenglashalbfabrikaten

*[siehe die Basiskurvenzuordnung auf den Seiten 1 bis 12 von D2],*

**1A1** die jeweils eine Vorderfläche mit sphärischer konvexer Form besitzen, welche wenigstens ein körperliches Formmerkmal mit einem zugehörigen Formmaß aufweist

*[gemäß der Legende von D2 haben die Halbfabrikate eine "sphärische" Form;*

*das körperliche Formmerkmal der Vorderfläche der Halbfabrikate in D2 ist die Krümmung  $1/R$ , wobei  $R$  der Krümmungsradius ist; die Krümmung wird aus der in den Tabellen von D2 in Dioptrien angegebenen Basiskurve berechnet: Basiskurve bzw. Flächenbrechwert =  $(1-n)/R$ ],*

**1B** umfassend eine erste Serie von Brillenglashalbfabrikaten aus einem Grundmaterial mit einem ersten mittleren Brechungsindex ( $n_{d1}$ )

*[siehe die Halbfabrikate auf Seite 1 von D2 aus einem Grundmaterial mit dem Brechungsindex 1.5 bzw. 1.502],*

**1B1** wobei die erste Serie paarweise unterschiedliche Typen von Brillenglashalbfabrikaten aufweist, die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form ihrer Vorderfläche unterscheiden

*[die erste Serie in D2 umfasst die Halbfabrikate in einer der Spalten auf Seite 1 von D2; die erste Serie weist unterschiedliche Typen von Halbfabrikaten mit*

*Flächenbrechwerten von 2.0 Dioptrien bis 10.0 (bzw. 12.0) Dioptrien in Schritten von 0.5 Dioptrien auf],*

**1B2** wobei wenigstens drei unterschiedliche Typen der paarweise unterschiedlichen Typen einen auf einen Standardbrechungsindex ( $n_s$ ) von 1,53 bezogenen tatsächlichen Flächenbrechwert ( $D_n$ ) ihrer Vorderfläche zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen

*[in einer Spalte auf Seite 1 von D2 befinden sich wenigstens drei unterschiedliche Typen von Halbfabrikaten mit auf den Standardbrechungsindex  $n_s = 1.525$  (siehe Legende von D2) bezogenen Flächenbrechwerten von 4.0, 4.5 und 5.0 Dioptrien, die zwischen 3.2 und 6.7 Dioptrien liegen; der in D2 als Referenz verwendete Brechungsindex 1.525 ist gleichbedeutend mit dem in Anspruch 1 verwendeten Brechungsindex 1.53; wie unten in Punkt 3.3.3 erläutert, offenbart D2 "tatsächliche" Flächenbrechwerte],*

**1C** eine zweite Serie von Brillenglashalbfabrikaten aus einem Grundmaterial mit einem zweiten von dem ersten mittleren Brechungsindex ( $n_{d1}$ ) unterschiedlichen mittleren Brechungsindex ( $n_{d2}$ )

*[siehe die Halbfabrikate auf Seite 7 von D2 aus einem Grundmaterial mit dem Brechungsindex  $n_{d2} = 1.6$  bzw. 1.597],*

**1C1** wobei die zweite Serie paarweise unterschiedliche Typen von Brillenglashalbfabrikaten aufweist, die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form ihrer Vorderfläche unterscheiden,

*[die zweite Serie in D2 umfasst die Halbfabrikate in einer der Spalten auf Seite 7 von D2; die zweite Serie*

*weist unterschiedliche Typen von Halbfabrikaten mit Flächenbrechwerten von 1.5 Dioptrien bis 10.0 Dioptrien in Schritten von 0.5 Dioptrien auf],*

**1D** eine dritte Serie von Brillenglashalbfabrikaten aus einem Grundmaterial mit einem dritten von dem ersten mittleren Brechungsindex ( $n_d$ ) und dem zweiten mittleren Brechungsindex ( $n_{d2}$ ) unterschiedlichen mittleren Brechungsindex ( $n_{d3}$ ),

*[siehe die Halbfabrikate auf Seite 10 von D2 aus einem Grundmaterial mit dem Brechungsindex  $n_{d3} = 1.67$  bzw. 1.668],*

**1D1** wobei die dritte Serie paarweise unterschiedliche Typen von Brillenglashalbfabrikaten aufweist, die sich in dem Formmaß des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form ihrer Vorderfläche unterscheiden,

*[die dritte Serie in D2 umfasst die Halbfabrikate in einer der Spalten auf Seite 10 von D2; die dritte Serie weist unterschiedliche Typen von Halbfabrikaten mit Flächenbrechwerten von 1.5 Dioptrien bis 9.5 Dioptrien in Schritten von 0.5 Dioptrien auf],*

dadurch gekennzeichnet, dass

**1C2** - wenigstens drei unterschiedliche Typen der paarweise unterschiedlichen Typen der zweiten Serie einen auf einen Standardbrechungsindex ( $n_s$ ) von 1,53 bezogenen tatsächlichen Flächenbrechwert ( $D_n$ ) ihrer Vorderfläche zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

*[in einer Spalte auf Seite 7 von D2 befinden sich wenigstens drei unterschiedliche Typen von Halbfabrikaten mit auf den Standardbrechungsindex*

$n_s = 1.525$  (siehe Legende von D2) bezogenen Flächenbrechwerten von 4.0, 4.5 und 5.0 Dioptrien, die zwischen 3.2 und 6.7 Dioptrien liegen; der in D2 als Referenz verwendete Brechungsindex 1.525 ist gleichbedeutend mit dem in Anspruch 1 verwendeten Brechungsindex 1.53; wie unten in Punkt 3.3.3 erläutert, offenbart D2 "tatsächliche" Flächenbrechwerte],

**1D2** - wenigstens drei unterschiedliche Typen der paarweise unterschiedlichen Typen der dritten Serie einen auf einen Standardbrechungsindex von 1,53 bezogenen tatsächlichen Flächenbrechwert ihrer Vorderfläche zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

[in einer Spalte auf Seite 10 von D2 befinden sich wenigstens drei unterschiedliche Typen von Halbfabrikaten mit auf den Standardbrechungsindex  $n_s = 1.525$  (siehe Legende von D2) bezogenen Flächenbrechwerten von 4.0, 4.5 und 5.0 Dioptrien, die zwischen 3.2 und 6.7 Dioptrien liegen; der in D2 als Referenz verwendete Brechungsindex 1.525 ist gleichbedeutend mit dem in Anspruch 1 verwendeten Brechungsindex 1.53; wie unten in Punkt 3.3.3 erläutert, offenbart D2 "tatsächliche" Flächenbrechwerte],

**1E** die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form der Vorderflächen der wenigstens drei unterschiedlichen Typen der ersten Serie und die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form der Vorderflächen der wenigstens drei unterschiedlichen Typen der zweiten Serie und die Formmaße des wenigstens einen körperlichen Formmerkmals der Form der Vorderflächen der wenigstens drei unterschiedlichen Typen der dritten Serie identisch sind,

*[die jeweils drei unterschiedlichen Typen in den drei Serien von Halbfabrikaten weisen einen auf den Standardbrechungsindex  $n_s = 1.525$  bezogenen identischen tatsächlichen Flächenbrechwert  $(1 - n_s)/R$  auf, nämlich 4.0, 4.5 und 5.0 Dioptrien; das Gleiche gilt für die Krümmungen  $1/R$ ],*

**1F** wobei das wenigstens eine Formmerkmal

- a) die tatsächliche Krümmung und/oder
- b) der tatsächliche Krümmungsradius ist,

*[die Angabe des tatsächlichen Flächenbrechwerts in D2 ist gleichbedeutend mit der Angabe der tatsächlichen Krümmung und des tatsächlichen Krümmungsradius].*

3.3.3 D2 offenbart "tatsächliche" Werte

- a) Objektiver Offenbarungsgehalt von D2

In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer war es unstrittig, dass das objektive Verständnis eines Fachmanns - im Gegensatz zur in der angefochtenen Entscheidung angenommenen subjektiven Bewertung durch den Empfänger des Dokuments D2 - für die Bestimmung des Offenbarungsgehalts von D2 ausschlaggebend ist.

- b) Keine Hinweise auf Ungenauigkeit in D2

Objektiv betrachtet ist D2 ein reines Verzeichnis von 12 Tabellen. Jede Tabelle stellt eine Basiskurvenverordnung von Halbfabrikaten zur Herstellung von Gleitsichtgläser dar. Der Fachmann, der mit der Aufgabe betraut ist, Halbfabrikate auf Basis des Dokuments D2 für die Fertigung von Brillengläsern auszusuchen, findet keinen Anhaltspunkt

in D2, dass die darin angegebenen Basiskurvenwerte nicht ausreichend präzise Werte der Halbfabrikate sind, die für die optischen Berechnungen eines Brillenglases verwendet werden können.

Im Gegenteil, wie von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, definiert die Legende in D2 eindeutig, dass die in den Tabellen von D2 angegebenen Werte auf den Brechungsindex  $n = 1.525$  bezogene Basiskurvenwerte sind. Wären diese Werte nur unpräzise oder grob, wären sie für den Fachmann bzw. den Empfänger von D2 ohne weitere Informationen nicht verwendbar. In D2 gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass weitere Informationen benötigt würden.

#### c) Schlussfolgerung

Da es im Hinblick auf das Verzeichnis in D2 keinen Anlass gibt, die Genauigkeit der Werte infrage zu stellen, kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der objektive Offenbarungsgehalt von D2 gemäß dem objektiven Verständnis des Fachmanns aus der Angabe der "tatsächlichen" Flächenbrechwerte bzw. Basiskurvenwerte besteht (siehe oben Punkt 3.1.3, wie der Begriff "tatsächlich" auszulegen ist).

### 3.4 Argumente der Patentinhaberin für die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1

3.4.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer trug die Patentinhaberin vor, dass der Offenbarungsgehalt von D2 nicht eindeutig sei. Insbesondere gebe es auf dem Gebiet der Brillenoptik die Begriffe "nominelle" Flächenbrechwerte und "tatsächliche" Flächenbrechwerte und es sei nicht eindeutig, dass D2 "tatsächliche" Flächenbrechwerte offenbare, wie im Anspruch 1 definiert.

Abhängig von dem jeweiligen technischen Verständnis des Empfängers und Lesers von D2 sei der technische Inhalt von D2 unterschiedlich auslegbar. Die Patentinhaberin verwies u.a. auf die Punkte 26.5 und 26.6 der angefochtenen Entscheidung, wonach es eine "unterschiedliche Praxis in der Industrie geben könnte" und somit die Informationen in D2 unterschiedlich ausgelegt werden könnten. Um jedoch die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 vorwegzunehmen, müsse D2 objektiv und eindeutig "tatsächliche" Flächenbrechwerte offenbaren.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt. Wie oben im Punkt 3.3.3 erläutert, gibt es in D2 keinen Anlass, weshalb der Fachmann die dort offengelegte Information anders auslegen würde, als dass es sich um tatsächlich vorhandene und ausreichend präzise Basiskurvenwerte (bzw. Flächenbrechwerte) handelt, die zur Berechnung von Gleitsichtgläsern verwendet werden können. Diese Auslegung basiert auf dem objektiven Verständnis des Fachmanns bezüglich des Inhalts von Dokument D2 und ist unabhängig von den möglicherweise in der Industrie unterschiedlichen Praktiken bei der Bezeichnung von Flächenbrechwerten von Halbfabrikaten.

3.4.2 Die Patentinhaberin argumentierte, dass die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung lediglich auf Basis des subjektiven Verständnisses des Absenders (Rodenstock GmbH) und des Empfängers (Herr Ashida von Mari Vision Inc.) des Dokuments D2 zu dem Schluss kam, dass D2 "tatsächliche" Flächenbrechwerte offenbare. In ihrer Begründung habe die Einspruchsabteilung jedoch nicht nachgewiesen, dass dem Empfänger das subjektive Verständnis des Absenders mitgeteilt worden sei und daher ein gemeinsames Verständnis zwischen Absender und Empfänger vorliege. Unabhängig von dieser Lücke in der Begründung sei ohnehin

nicht der subjektive, sondern der objektive Offenbarungsgehalt von D2 ausschlaggebend, um die Neuheit des beanspruchten Gegenstands zu beurteilen.

Die Kammer teilt zwar die Auffassung der Patentinhaberin, dass der objektive Offenbarungsgehalt von D2 bei der Prüfung der Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 heranzuziehen ist. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin besteht dieser objektive Offenbarungsgehalt jedoch in der Offenbarung von Basiskurvenwerten, die unter den in Punkt 3.1.3 ausgelegten Begriff "tatsächliche" Flächenbrechwerte fallen (siehe Punkt 3.3.3).

- 3.4.3 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer führte die Patentinhaberin aus, dass sie typischerweise Halbfabrikate anfertige, deren Basiskurvenwerte nur grob mit den auf der Verpackung vermerkten "nominellen" Werten übereinstimmten. Diese Werte würden lediglich zu Kennzeichnungszwecken verwendet. Der genaue (tatsächlich vorhandene) Krümmungsradius der fertigen Fläche (d.h. der tatsächlichen Basiskurvenwert bzw. Flächenbrechwert) sei eine nur auf Anfrage zur Verfügung zu stellende Information. Diese Vorgehensweise sei konsistent mit den Ausführungen in Punkt 7 "Identifizierung" der DIN EN ISO 10322-1:2006 (D30). Daher könne nicht eindeutig davon ausgegangen werden, dass D2 "tatsächliche" Flächenbrechwerte im Sinne von tatsächlich vorhandenen und präzisen Flächenbrechwerten offenbart und nicht nur "nominelle" Flächenbrechwerte.

Die Kammer ist nicht überzeugt von diesem Argument. Aus der behaupteten speziellen Vorgehensweise bei der Patentinhaberin bei der Herstellung und dem Vertrieb von Halbfabrikaten kann nicht auf den allgemeinen, objektiven Offenbarungsgehalt von D2 geschlossen werden. Des Weiteren

kann entgegen der Auffassung der Patentinhaberin, aus den von der Einsprechenden in E1, Punkt V.4.5, Seiten 22 bis 24, vorgetragene Gründe, aus den Ausführungen in der Norm D30 nicht geschlossen werden, dass "tatsächliche" Werte präzise und "nominelle" Werte unpräzise sind. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin ist in D30 insbesondere nicht angegeben, dass der unter Punkt 7.1a)1) genannte "Nennflächenbrechwert in Dioptrien" ein unpräziser Wert ist, der nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet wird.

3.5 Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu ist im Hinblick auf D2.

4. Erster und zweiter Hilfsantrag

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des ersten und des zweiten Hilfsantrags ist von dem Dokument D2 vorweggenommen (Artikel 54 (1) EPÜ).

4.1 Als weiteres Argument für die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des ersten und zweiten Hilfsantrags trug die Patentinhaberin in der Beschwerdebegründung lediglich vor, dass der Anspruch 1 des ersten und zweiten Hilfsantrags im Hinblick auf Anspruch 1 des Hauptantrags weiter eingeschränkt sei. "Neuheit gegenüber D2 liegt vor aus den gleichen Gründen wie zum Hauptantrag dargelegt" (P1, Seite 37, Punkte X und XI).

4.2 Die Beschwerdekammer teilte den Parteien in der Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK, Seite 11/16, die folgende vorläufige Meinung mit:

"10. Erster und zweiter Hilfsantrag

Aus den in der angefochtenen Entscheidung, Punkte 28 und 31, angegebenen Gründen scheint der Gegenstand des Anspruchs 1 durch das Dokument D2 vorweggenommen zu sein (Artikel 54 (1) EPÜ)".

4.3 In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer trugen die Parteien keine weiteren Argumente vor, sondern verwiesen nur auf ihren schriftlichen Vortrag. Die Kammer sieht keinen Grund von ihrer vorläufigen Meinung abzuweichen, die daher endgültig wird. Daraus folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des ersten und zweiten Hilfsantrags durch D2 vorweggenommen ist.

#### 5. Dritter Hilfsantrag

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird von dem Dokument D2 in Verbindung mit dem Dokument D12 nahegelegt (Artikel 56 EPÜ).

#### 5.1 Nächstliegender Stand der Technik

Das Dokument D2 ist nächstliegender Stand der Technik.

5.1.1 Das Dokument D2 besteht aus zwölf Tabellen, die jeweils die Basiskurvenzuordnung für vier Glasmaterialien und drei Glasdurchmesser angeben. Jeder Tabelle ist eine Legende mit dem Titel "Gleitsichtgläser" zugeordnet. Der Fachmann erkennt daher, dass es sich um einen Katalog von Brillenglashalbfabrikaten handelt, aus dem er je nach gewünschter Sphäre, Addition, Werkstoff und Durchmesser des herzustellenden Gleitsichtglases ein bestimmtes Halbfabrikat auswählen kann. Da D2 somit das technische Gebiet der Herstellung von Brillengläsern anhand von Halbfabrikaten betrifft, ist D2 ein möglicher Ausgangspunkt, um die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens zu überprüfen.

- 5.1.2 Die Patentinhaberin bestreitet, dass D2 ein geeigneter nächstliegender Stand der Technik sei.

"Realistischer Ausgangspunkt für die Evaluierung der erfinderischen Tätigkeit eines Verfahrensanspruchs kann nur ein Dokument sein, dass [sic] sich konkret mit einem entsprechenden Herstellungsverfahren befasst" (P1, Seite 39, vierter Absatz). Da D2 kein Herstellungsverfahren offenbare, könne D2 kein nächstliegender Stand der Technik sein. Wie in der mündlichen Verhandlung weiter vorgetragen, reiche es nicht aus, dass das Dokument D2 dem gleichen technischen Gebiet wie die Erfindung angehöre. Um als möglicher Stand der Technik in Frage zu kommen, müsse D2 das technische Problem erwähnen, das zumindest verwandt ist mit dem aus der Patentschrift ableitbaren Problem, nämlich "die Bereitstellung eines Verfahrens, das eine effiziente und kostengünstige Herstellung von Brillengläsern aus Halbfabrikaten ermöglicht" (P1, Seite 43, letzter Absatz). Da es in D2 keinen Hinweis darauf gebe, ein Herstellungsverfahren für Brillengläser zu suchen, könne D2 nur aufgrund einer unzulässigen "ex post facto"-Betrachtung als nächstliegender Stand der Technik in Erwägung gezogen werden. Siehe auch P2, Punkt XII.1.

- 5.1.3 Die Kammer ist von diesem Argument der Patentinhaberin nicht überzeugt. Wie unten im Punkt 5.2.2 erläutert, offenbart D2 implizit ein Herstellungsverfahren für Brillengläser und somit auch die Aufgabe, dieses Verfahren so effizient und kostengünstig wie möglich zu gestalten. Diese Aufgabe ist mit dem aus der Patentschrift ableitbaren Problem zumindest verwandt.

## 5.2 Unterscheidungsmerkmale

5.2.1 Die Patentinhaberin ist der Ansicht, dass D2 die Merkmale **7**, **7A**, **7G**, **9**, **10** und **7H** nicht offenbare. Gemäß der Einsprechenden (wie auch gemäß der angefochtenen Entscheidung) seien nur die Merkmale **9** und **10** nicht in D2 offenbart. Das bedeutet, dass einzig die Neuheit der Merkmale **7**, **7A**, **7G** und **7H** strittig ist.

5.2.2 Entgegen ihrer vorläufigen Meinung (siehe Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK, Punkt 11.5.2) ist die Kammer in der mündlichen Verhandlung zu dem Schluss gekommen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1, wie von der Einsprechenden vorgetragen, sich nur durch die Merkmale **9** und **10** von dem in D2 implizit offenbarten Herstellungsverfahren von Brillengläsern unterscheidet. Die Merkmale **7**, **7A**, **7G** und **7H** sind aus den folgenden Gründen implizit in D2 offenbart:

a) Merkmal **7**: Wie von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragen, ist die Offenbarung von D2 nicht "statisch". In der Legende jeder Tabelle von D2 werden die Begriffe "Basiskurvenzuordnung" und "Gleitsichtgläser" ausdrücklich genannt. Daraus leitet der Fachmann ab, dass es sich bei den Daten in der Tabelle um Basiskurveninformationen von Halbfabrikaten handelt, die in einem Herstellungsverfahren von Gleitsichtgläsern verwendet werden. Anders ausgedrückt offenbart D2 implizit ein Herstellungsverfahren. Somit ist das Merkmal **7** implizit in D2 offenbart.

b) Merkmal **7A**: Wie weiter von der Einsprechenden schriftlich und in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragen, umfasst "gemäß Streitpatent, Absatz 0071, das 'Bereitstellen eines Satzes von

Halbfabrikaten' ein Speichern von Informationen zu den einzelnen Halbfabrikatstypen und deren Bezugsquellen [...]. Das Dokument D2 enthält bereits sowohl die Information zu den einzelnen Halbfabrikatstypen als auch deren Bezugsquellen (Rodenstock GmbH)" (E2, Seite 19, vorletzter Absatz). Die Einsprechende verwies auf die Passage in dem Patent ([0068], Seite 12, Zeile 45), wonach der Verfahrensschritt des Merkmals **7A** durch eine Bereitstellungseinrichtung ausgeführt wird. Diese Bereitstellungseinrichtung kann "eine Datenbank sein, die Informationen zu einzelnen Halbfabrikaten und deren Bezugsquellen bereitstellt und über die eines der Brillenglashalbfabrikate des Satzes zur Aufnahme an deren Vorderfläche und zur Bearbeitung der Rückfläche angefordert werden kann" (Patent, [0071]). Da das Dokument D2 eine solche Datenbank darstellt, entspricht das Vorhandensein von D2 dem Bereitstellen eines Satzes von Brillenglashalbfabrikaten, wie in Merkmal **7A** definiert. In Anbetracht der Patentschrift umfasst der Verfahrensschritt des Bereitstellens eines Satzes von Brillenglashalbfabrikaten gemäß Merkmal **7A** die Zurverfügungstellung von Informationen über die Halbfabrikate gemäß D2.

- c) Merkmale **7G** und **7H**: wie oben erläutert, offenbart D2 implizit ein Herstellungsverfahren für Gleitsichtgläsern aus Halbfabrikaten. Um dieses Verfahren auszuführen, sind das Aufnehmen der Halbfabrikate in einer Aufnahmeeinrichtung (Merkmal **7G**) und das Bearbeiten der Rückfläche zur Erzielung der finalen optischen Wirkung eines Gleitsichtglases (Merkmal **7H**) notwendig und somit implizit in D2 offenbart.

5.2.3 Argumente der Patentinhaberin für die Neuheit der Merkmale **7, 7A, 7G** und **7H**

- a) In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer argumentierte die Patentinhaberin, dass die Merkmale **7, 7A, 7G** und **7H** des Anspruchs 1 eindeutig Vorgänge oder Schritte eines Verfahrens definierten, während D2 nur Merkmale einer Vorrichtung offenbare. Das Dokument D2 könne nicht als eine implizite Offenbarung von Verfahrensschritten angesehen werden, nur weil ein Fachmann aufgrund der Legende in D2 denke, dass er mit den Halbfabrikaten Brillengläser herstellen könne. D2 sei lediglich eine Zuordnungstabelle für Gleitsichtbrillen, jedoch keine Bereitstellungsverrichtung zum Bereitstellen eines Satzes von Halbfabrikaten. D2 stelle einen "Möglichkeitsraum" dar, der nicht mit den in den Merkmalen **7, 7A, 7G** und **7H** definierten Verfahrensschritten gleichzusetzen sei. Daher seien die Merkmale **7, 7A, 7G** und **7H** im Hinblick auf D2 neu.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt. Ein Fachmann, der das Dokument D2 liest, würde verstehen, dass er anhand der darin offenbarten Basiskurvenzuordnung jenes Halbfabrikat auswählen kann, das zu einem bestimmten, durch Sphäre, Addition, Werkstoff und Durchmesser definierten Gleitsichtglas passt. Dieses gewünschte Gleitsichtglas kann er anschließend herstellen. Dieses Verständnis des Fachmanns von D2 ist gleichzusetzen mit einer impliziten Offenbarung in D2 eines Herstellungsverfahrens für Brillengläser.

- b) Die Patentinhaberin trug weiter vor, dass das Merkmal **7A** "Bereitstellen eines Satzes von Brillenglashalbfabrikaten" in Verbindung mit den

Merkmale **7B** bis **7E** eine Auswahl von ganz bestimmten Halbfabrikaten voraussetze. Die speziellen optischen Eigenschaften (Flächenbrechwerte und Brechungsindizes) der ausgewählten Halbfabrikate seien nämlich in den Merkmalen **7B** bis **7E** definiert. "[D]ie Entscheidung, eine genau solche und keine andere Auswahl zu treffen, ist Bestandteil des erfindungsgemäß beanspruchten Verfahrens" (P1, Seite 43, vorletzter Absatz). Eine solche Auswahl von bestimmten Halbfabrikaten sei nicht in D2 offenbart.

Die Kammer kann das Argument der Patentinhaberin nicht nachvollziehen. Wie oben in Punkt 5.2.2 b) erläutert, offenbart das Dokument D2 implizit den Verfahrensschritt des Bereitstellens der in den Merkmalen **7B** bis **7E** definierten Halbfabrikate sowie das Bereitstellen zusätzlicher Halbfabrikate mit anderen Merkmalen. Wie von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, definiert Anspruch 1 keine "gezielte" oder "begrenzte" Auswahl, denn der Anspruch 1 schließt nicht aus, dass neben den in den Merkmalen **7B** bis **7E** definierten Halbfabrikaten weitere Halbfabrikate bereitgestellt werden. Die in Anspruch 1 definierte Auswahl von Halbfabrikaten bedeutet nicht, dass *ausschließlich* solche Halbfabrikate ausgewählt werden, die die Merkmale **7B** bis **7E** aufweisen. Vielmehr müssen lediglich *zumindest* die in den Merkmalen **7B** bis **7E** definierten Halbfabrikate bereitgestellt werden. Daher ändert die Offenbarung in D2 von zusätzlichen Halbfabrikaten mit anderen als den in den Merkmalen **7B** bis **7E** definierten Merkmalen nichts an der Tatsache, dass der Verfahrensschritt **7A** (auch in Verbindung mit den Merkmalen **7B** bis **7E**) durch D2 vorweggenommen wird.

- c) Die Patentinhaberin führte zudem aus, dass das Bereitstellen eines Satzes von Halbfabrikaten im Kontext des beanspruchten Verfahrens bedeute, "dass diese Halbfabrikate physisch zur Verfügung stehen. Denn das [...] Merkmal **7G** verlangt ein physisches Aufnehmen eines der Halbfabrikate aus dem bereitgestellten Satz von Halbfabrikaten" (P1, Seite 43, zweiter Absatz). "Dokument D2 ist ein Katalog, aus dem die Fachperson Halbfabrikate auswählen und bestellen kann. Die Zurverfügungstellung eines solchen Katalogs ist nicht gleichzusetzen damit, dass eine Fachperson als konkreten Vorgang, d. h. Verfahrensschritt, eine tatsächliche Auswahl aus dem Katalog trifft, bestellt und physisch zur Verfügung stellt" (P1, Seite 43, dritter Absatz).

Die Kammer kann dieses Argument der Patentinhaberin nicht nachvollziehen. Wie oben in Punkt 5.2.2 erläutert sind die Verfahrensschritte **7A**, **7G** und **7H** implizit durch das Dokument D2 offenbart. Bei Ausführung dieser implizit in D2 offenbarten Verfahrensschritte ist automatisch auch das *physische* Zurverfügungstellen der Halbfabrikate durch D2 implizit offenbart.

- d) Hinsichtlich des Offenbarungsgehalts des Absatzes [0071] des Patents führte die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung aus, dass erstens D2 nicht mit der in Absatz [0071] erwähnten "Datenbank" und zweitens der in Merkmal **7A** beschriebene Vorgang des Bereitstellens nicht mit der Verwendung der in Absatz [0071] erwähnten "Bereitstellungseinrichtung" gleichzusetzen sei.

Ohne eine relevante Begründung seitens der Patentinhaberin kann die Kammer diese Behauptungen

nicht nachvollziehen. Wie die Einsprechende vortrug, ist der Begriff "Datenbank" so breit auszulegen, dass darunter nicht nur digitale Datenbanken, sondern auch Verzeichnisse von Informationen in Papierform, wie das Dokument D2, fallen. Gemäß Absatz [0068] ist die Funktion der in Absatz [0071] erwähnten Bereitstellungseinrichtung genau den in Merkmal **7A** definierten Vorgang auszuführen, nämlich das Bereitstellen eines Satzes von Brillenglashalbfabrikaten der in den Merkmalen **7B** bis **7E** beschriebenen Art.

5.2.4 Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sich von dem in D2 implizit offenbarten Verfahren nur durch die Merkmale **9** und **10** unterscheidet.

5.3 Technischer Effekt und zu lösende Aufgabe

5.3.1 Die Kammer schließt sich der Auffassung der Einspruchsabteilung (angefochtene Entscheidung, Punkt 35.4) und der Einsprechenden an, wonach der technische Effekt der Unterscheidungsmerkmale **9** und **10** darin besteht, "eine geeignete Halterung eines spezifischen Halbfabrikats während der Bearbeitung der Rückfläche zu gewährleisten. Die zu lösende objektive technische Aufgabe ausgehend von D2 ist folglich, die Bereitstellung einer Aufnahmeeinrichtung, die eine Bearbeitung der Rückfläche ermöglicht" (E2, Seite 25, vierter Absatz).

5.3.2 Da die Patentinhaberin davon ausging, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die gesamten Merkmale **7**, **7A**, **7G**, **9**, **10** und **7H** von der Offenbarung des Dokuments D2 unterscheidet, die Kammer jedoch nur die Merkmale **9** und **10** als neu erachtete, ist der Vortrag der Patentinhaberin hinsichtlich des technischen Effekts der

Unterscheidungsmerkmale und der zu lösenden Aufgabe nicht unmittelbar relevant. Unter anderem geht daraus nicht hervor, dass die Patentinhaberin mit dieser Formulierung der objektiven technischen Aufgabe nicht einverstanden ist.

#### 5.4 Lösung der technischen Aufgabe

##### 5.4.1 Die Lösung der technischen Aufgabe ist naheliegend.

Ausgehend von D2 und konfrontiert mit der Aufgabe der Bereitstellung einer Aufnahmeeinrichtung der Halbfabrikate von D2, die eine Bearbeitung von deren Rückfläche ermöglicht, würde der Fachmann nach Dokumenten suchen, die eine solche Aufnahmeeinrichtung offenbaren. Dabei würde der Fachmann auf das Dokument D12 stoßen, denn D12 offenbart genau wie D2 ein Verfahren zur Herstellung von Gleitsichtbrillengläsern ausgehend von Halbfabrikaten mit sphärischer Vorderfläche und asphärisch zu bearbeitender Rückfläche (D12, Seite 3, Zeilen 43 bis 48). Aus D12 würde der Fachmann erfahren, dass eine geeignete Halterung der Aufnahmeeinrichtung darin besteht, "Vakuums�pannfutter mit angepasster Spannfläche" zu verwenden (D12, Seite 5, Zeilen 21 bis 25). Diese Halterung ist somit, wie im Merkmal 9 definiert, zu der Form der Vorderfläche formkomplementär ausgebildet.

"Darüber hinaus ist es aus der Figur 2B eindeutig ableitbar [oder wenigstens nahegelegt], dass die Kontaktflächen (Teilabschnitt) mehr als 40% der Vorderfläche umfasst. Die Vorderfläche umfasst in dem dargestellten Fall die gesamte Vorderfläche. Es wird auch als fachüblich betrachtet, da alle bekannte [sic] Aufnahmeeinrichtungen sich über einen wesentlichen Teil der Vorderfläche erstrecken" (angefochtene Entscheidung,

Punkt 35.5). Somit ist auch das Merkmal **10** des Anspruchs 1 nahegelegt.

5.4.2 Die Patentinhaberin argumentierte sowohl schriftlich als auch während der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen, dass es "keinen in D2 offenbarten Hinweis [gebe], der die Fachperson veranlassen könnte, D12 heranzuziehen" (P2, Seite 39, erster Absatz).

5.4.3 Das Argument der Patentinhaberin ist nicht nachvollziehbar. Denn es geht bei der technischen Aufgabe genau darum, nach einer für die in D2 offenbarten Halbfabrikate geeigneten Aufnahmeeinrichtung zu suchen. Um diese Aufgabe zu lösen, muss der Fachmann Dokumente wie D12 heranziehen. Ein darüber hinausgehender Hinweis in D2 ist daher nicht nötig.

5.4.4 Es folgt, dass die Lösung der technischen Aufgabe naheliegend für den Fachmann ist.

## 6. Vierter Hilfsantrag

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird von dem Dokument D2 in Verbindung mit dem Dokument D12 nahegelegt (Artikel 56 EPÜ).

6.1 Wie bereits oben im Punkt XIV. erläutert unterscheidet sich Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 lediglich durch das Hinzufügen derselben Merkmale, die am Ende des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 gegenüber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hinzugefügt wurden. Diese hinzugefügten Merkmale sind nicht neu im Hinblick auf D2 (siehe oben Punkt 4.2 mit Verweis auf die angefochtene Entscheidung, Punkt 31). Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des vierten Hilfsantrags von dem Dokument D2 in Verbindung mit dem Dokument D12 aus den

gleichen Gründen nahegelegt wie der Gegenstand des Anspruchs 1 des dritten Hilfsantrags (Artikel 56 EPÜ).

- 6.2 Schriftlich argumentierte die Patentinhaberin lediglich pauschal, dass die Auswahl von zehn (anstatt vier wie im Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags definiert) Halbfabrikaten einer Serie eine "noch weiterreichende Auswahlentscheidung" sei (P2, Seite 42).
- 6.3 Die Kammer kann dieses Argument nicht nachvollziehen, denn D2 offenbart unstrittig nicht nur die vier in Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags definierten Halbfabrikate, sondern auch die zehn in Anspruch 1 des vierten Hilfsantrags definierten Halbfabrikate. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer trug die Patentinhaberin keine weiteren Argumente vor.
7. Aus den oben dargelegten Gründen kommt die Kammer zum Schluss, dass keiner der Anträge der Patentinhaberin gewährbar ist und deshalb die Beschwerde zurückzuweisen ist.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



K. Boelicke

R. Bekkering

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt