

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 19. November 1998

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0411/95 - 3.2.2

Anmeldenummer: 87 200 573.1

Veröffentlichungsnummer: 0 241 973

IPC: B23B 27/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Schneideinsatz zur spanabhebenden Bearbeitung

Anmelder/Patentinhaber:

PLANSEE TIZIT GESELLSCHAFT M.B.H.

Einsprechender:

ISCAR Ltd. Hardmetal Industrial Products

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

Schlagwort:

"Unzulässige Änderungen (ja) in Haupt- und Hilfsantrag"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0411/95 - 3.2.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 19. November 1998

Beschwerdeführer: PLANSEE TIZIT GESELLSCHAFT M.B.H.
(Patentinhaber) AT - 6600 Reutte/Tirol (AT)

Vertreter: Lohnert, Wolfgang, Dr.
Plansee Aktiengesellschaft
AT - 6600 Reutte (AT)

Beschwerdegegner: ISCAR Ltd. Harmetal Industrial Products
(Einsprechender) P.O.B. 11
IL - Tefen 24959 (IL)

Vertreter: Heunemann, Dieter, Dr.
Vossius & Partner
Postfach 86 07 67
DE - 81634 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
18. April 1995 zur Post gegeben wurde und
mit der das europäische Patent Nr. 0 241 973
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. D. Weiß
Mitglieder: R. Ries
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des Europäischen Patents Nr. 0 241 973 Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch war seitens der Beschwerdegegnerin (der Einsprechenden) das gesamte Patent im Hinblick auf

- Artikel 100 a) (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit),
- Artikel 100 b) (Mangel an deutlicher und vollständiger Offenbarung) sowie
- Artikel 100 c) (unzulässige Änderungen des beanspruchten Gegenstandes, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs zwar neu, vollständig offenbart und nicht in unzulässiger Weise geändert worden sei, jedoch beruhe der beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

II. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung hat die Beschwerdekammer den Parteien als Ergebnis ihrer vorläufigen Prüfung u. a. mitgeteilt, daß der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende einzige Anspruch möglicherweise nicht

den Erfordernissen von Artikel 123(2) EPÜ entspreche.

- III. Am 19. November 1998 fand vor der Beschwerdekammer eine mündliche Verhandlung statt, während der die Beschwerdeführerin einen Hauptantrag mit einem gegenüber dem erteilten Patent geänderten Anspruch und einen Hilfsantrag vorlegte.

Der einzige Patentanspruch des Hauptantrages lautet:

"Schneideinsatz der Stechbreite D zum Einstechen von Nuten mit von einer Spanfläche (2) und von einer Freifläche (3) begrenzter Schneidkante (1), wobei die Schneidkante (1) übergangslos an eine entsprechend geformte Spanfläche anschließt, wobei über die Stechbreite D die Ausgestaltungen von Freifläche und Schneidkante derart aufeinander angepaßt sind, daß die senkrechte Projektion der Schneidkante (1) auf eine Ebene (E-E) eine Gerade ergibt und wobei die Normale N zur Ebene (E-E) mit der Freifläche konstanter Neigung den für die Zerspanung vorgegebenen Freiwinkel (α) einschließt, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Schneidkante (1) kontinuierlich über die gesamte Stechbreite D erstreckt und in Stirnansicht einen konkav gekrümmten Schneidkanten-Abschnitt aufweist."

Der einzige Patentanspruch des Hilfsantrags lautet (die Änderungen gegenüber dem Anspruch des Hauptantrags sind fettgedruckt):

"Schneideinsatz **mit aus einem oder mehreren Schneidkanten-Abschnitten bestehender Schneidkante** der Stechbreite D zum Einstechen von Nuten mit von einer Spanfläche (2) und von einer Freifläche (3) begrenzter Schneidkante (1), wobei die Schneidkante (1) übergangslos an eine entsprechend geformte Spanfläche anschließt, wobei über die Stechbreite D die Ausgestaltungen von Freifläche und Schneidkante derart aufeinander angepaßt sind, daß die senkrechte Projektion der Schneidkante (1) auf eine Ebene (E-E) eine Gerade ergibt und wobei die Normale N zur Ebene (E-E) mit der Freifläche konstanter Neigung den für die Zerspanung vorgegebenen Freiwinkel (α) einschließt, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Schneidkante (1) kontinuierlich über die gesamte Stechbreite D erstreckt und in Stirnansicht **eine konkave Krümmung** aufweist."

IV. Folgende Anträge wurden gestellt:

(i) Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags oder des Hilfsantrags.

(ii) Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin.

V. Die Beschwerdegegnerin hat zur Begründung ihres Antrags die folgenden Argumente vorgetragen:

- Der kennzeichnende Teil des einzigen Anspruchs enthalte das Merkmal, daß sich die "Schneidkante **kontinuierlich** über die gesamte Stechbreite erstreckt". Der Begriff "kontinuierlich" sei an keiner Stelle der ursprünglichen Anmeldung wörtlich zu finden. Er könne auch nicht in direkter und unzweideutiger Weise aus den ursprünglichen Unterlagen hergeleitet werden. Allein deshalb verletzen die Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.

- Außerdem umfasse der Begriff "**konkav gekrümmter Schneidkanten-Abschnitt**" im kennzeichnenden Teil des Anspruchs gemäß Hauptantrag eine sehr große Zahl von Variationsmöglichkeiten, die Form der Schneidkante zu gestalten, welche jedoch an keiner Stelle des Patents angesprochen werden und wohl auch nicht beabsichtigt waren. Als Beispiele dafür ständen eine wellenförmig ausgebildete Schneidkante oder eine Schneidkante mit geraden Abschnitten und einer V-förmigen Einkerbung dazwischen, wobei die Schenkel des V konkav ausgebildet sein können. In den Zeichnung dagegen sei jedoch nur eine durchgehend konkave Schneidkante gezeigt, die keine unterschiedlichen Abschnitte aufweise.

Diese Einwände hätten auch gegenüber dem Anspruch des Hilfsantrags Gültigkeit, bei dem zwar der Begriff "Schneidkanten-Abschnitt" im kennzeichnenden Teil gestrichen worden sei, nun jedoch im Oberbegriff wieder eingefügt worden sei und somit den beanspruchten Gegenstand gegenüber demjenigen des

Hauptantrags sachlich unverändert lasse. Im übrigen mangle es dem beanspruchten Gegenstand an Klarheit, da im Oberbegriff des Anspruchs von einem oder mehreren Schneidkanten-Abschnitten die Rede sei, während im kennzeichnenden Teil die "Schneidkante kontinuierlich verlaufe und in Stirnansicht eine konkave Krümmung aufweise".

Die Beschwerdeführerin hat die folgenden Argumente vorgetragen:

- Die sich **kontinuierlich** über die Schnittbreite D erstreckende Schneidkante sei ausschließlich als lückenlos schneidende Kante zu verstehen. Die beanspruchte Schneidkante stelle damit eine aktiv schneidende Kante dar, die keine nicht schneidenden Kantenabschnitte aufweise. Obgleich der Begriff "kontinuierlich" als solcher nicht wörtlich in den ursprünglichen Unterlagen zu finden sei, so könne der Fachmann eine sich kontinuierlich erstreckende Schneidkante dennoch zweifelsfrei aus den Figuren des angegriffenen Patents entnehmen.
- Der Begriff "Schneidkanten-**Abschnitte**" werde wörtlich in den ursprünglich eingereichten Unterlagen im Oberbegriff des einzigen Anspruchs als auch in Spalte 1, Absatz 1 der veröffentlichten Patentanmeldung genannt, wo "ein oder mehrere gekrümmte und/oder gerade Abschnitte" der Schneidkante erwähnt seien. Dieses technische Merkmal sei folglich ursprünglich offenbart.
- Der Ausdruck "**konkav** gekrümmter Schneidkanten-

Abschnitt" ergebe sich in eindeutiger Weise aus Figur 2a der Patentschrift.

Somit erfülle der Gegenstand des Anspruchs gemäß Haupt- und Hilfsantrag die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.

Entscheidungsgründe

1. *Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)*

1.1 Hauptantrag:

Der während der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag vorgelegte einzige Anspruch unterscheidet sich von dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anspruch durch die Streichung der Wörter "zumindest näherungsweise" in Spalte 4, Zeile 29, 30 der Patentschrift, die seitens der Kammer in der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ beanstandet worden waren.

Was die Änderungen betrifft, welche an einer Patentanmeldung bzw. einem erteilten Patent im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, so ist nach geltender Rechtsprechung ein maßgebliches Kriterium für die Prüfung der Änderungen auf ihre Zulässigkeit entsprechend Artikel 123(2) EPÜ deren unmittelbare und eindeutige Ableitbarkeit aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen (siehe dazu Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen

Patentamts, 1996, Kapitel III-A 3.3). Da die Zeichnungen als integraler Bestandteil der die Erfindung offenbarenden Unterlagen der Anmeldung zu betrachten sind, können die Patentansprüche im Einspruchsverfahren durch Merkmale präzisiert werden, die nur in den Zeichnungen offenbart sind (vgl. Rechtsprechung Kapitel III-A 1.3).

Gemäß dem kennzeichnenden Teil des einzigen Anspruchs erstreckt sich die Schneidkante "kontinuierlich über die gesamte Stechbreite D". Da eine solche Formulierung an keiner Stelle wörtlich in den ursprünglichen Unterlagen enthalten ist, kann sie allein aus der zeichnerischen Darstellung der Schneidkante in Figur 2a abgeleitet werden. Figur 2a zeigt eine durchgehende, ununterbrochene und über die gesamte Stechbreite konkav ausgebildete Schneidkante. Als Basis für den Begriff "kontinuierlich" in Anspruch 1 kann somit ausschließlich die ursprünglich offenbarte Figur 2a sowie die dazugehörige Textstelle in der ursprünglichen Beschreibung dienen. Dem ist von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung nicht widersprochen worden. Die Aufnahme des Begriffs "kontinuierlich" in den einzigen Anspruch auf der Basis von Figur 2a ist im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ somit zulässig. Allerdings zeigt Figur 2a - wie bereits oben angesprochen - eine durchgehend konkav gekrümmte Schneidkante ohne anders geformte weitere Schneidkantenabschnitte, die beispielsweise gerade oder konvex gestaltet sind. Dieser technische Sachverhalt ergibt sich auch in eindeutiger Weise aus dem die Figur 2a erläuternden Text in Spalte 2, Zeilen 46 bis 48 der veröffentlichten Patentanmeldung. Somit kann aus der

in Figur 2a dargestellten Schneidkante kein **konkav gekrümmter Schneidkanten-Abschnitt** mit weiteren Schneidkanten-Abschnitten unbekannter Form abgeleitet werden, wie dies der vorliegende Anspruch definiert.

In dem ursprünglichen einzigen Anspruch sowie Absatz 1 Spalte 1 der eingereichten Patentanmeldung ist zwar angegeben, daß die Schneidkante aus einem oder mehreren gekrümmten und/oder geraden Abschnitten zusammengesetzt sein kann. Ein "**konkav gekrümmter Schneidkanten-Abschnitt**" ist jedoch der Beschreibung ursprünglich nicht zu entnehmen. Das Merkmal "konkav" ist ausschließlich im Zusammenhang mit der Beschreibung der in Figur 2a gezeigten Ausführungsform der Schneidkante offenbart, die über ihre gesamte Breite konkav ausgebildet ist. Wird jedoch die technische Aussage von Figur 2a als Grundlage für die Formulierung des Anspruchs gewählt, so ist es nicht zulässig, Merkmale aus dem Zusammenhang, in dem sie offenbart sind, zu reißen und sie mit - in einem anderen Zusammenhang beschriebenen - technischen Merkmalen, welche jedoch auf die in der Figur dargestellten Ausführungsform nicht zutreffen, kombinierend zum Gegenstand eines Anspruchs zu machen. Durch eine solche Vorgehensweise wird der Gegenstand des Anspruchs auf weitere, ursprünglich nicht umfaßte Ausführungsformen erstreckt und somit in unzulässiger Weise erweitert. Durch den vorliegenden Anspruch werden nunmehr z.B. auch Schneidkanten mit Schneidkanten-Abschnitten mitumfaßt, für die aus der in Figur 2a dargestellten Form keine Offenbarung hergeleitet werden kann. Als Beispiel dazu könnte eine sinusförmig ausgebildete Schneidkante dienen. Die Beschwerdeführerin hat während der mündlichen

Verhandlung ausdrücklich bestätigt, daß solche Ausgestaltungen der Schneidkante durch die Formulierung des Anspruchs mitumfaßt sein sollen. Somit geht der Gegenstand des einzigen Anspruch gemäß Hauptantrag über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinaus und genügt deshalb nicht den Erfordernissen von Artikel 123(2) EPÜ genügt.

1.2 Hilfsantrag:

Die obigen Ausführungen treffen auch auf den Anspruch des Hilfsantrags zu, der gegenüber dem Anspruch des Hauptantrages zwar redaktionell umformuliert wurde, dessen technische Aussage dabei jedoch nicht verändert wurde.

Folglich erfüllt auch dieser Anspruch nicht die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Fabiani

W. D. Weiß