

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 22. Oktober 1997

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0183/96 - 3.2.3

Anmeldenummer: 90901724.6

Veröffentlichungsnummer: 0408704

IPC: B05C 1/08, B41F 15/42

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Anordnung zum Auftragen von Substanzen auf bahnförmiges
Material

Patentinhaber:
Zimmer, Johannes

Einsprechender:
Stork MBK GmbH

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 111(1)

Schlagwort:
"Neuheit (bejaht)"
"Entscheidung über die Beschwerde-Zurückverweisung (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0183/96 - 3.2.3

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.3
vom 22. Oktober 1997

Beschwerdeführer:
(Einsprechender)

Stork MBK GmbH
Am Rain 53
P.O. Box 49
D-83085 Kiefersfelden (DE)

Vertreter:

Müller, Frithjof E., Dipl.-Ing.
Patentanwälte
MÜLLER & HOFFMANN,
Innere Wiener Straße 17
D-81667 München (DE)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

Zimmer, Johannes
Ebentaler Straße 133
A-9020 Klagenfurt (AT)

Vertreter:

Patentanwälte Wenzel & Kalkoff
Postfach 73 04 66
D-22124 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts vom
6. Dezember 1995, zur Post gegeben am
16. Januar 1996, über die Aufrechterhaltung
des europäischen Patents Nr. 0 408 704 in
geändertem Umfang.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. T. Wilson
Mitglieder: F. Brösamle
M. Aúz Castro

Sachverhalt und Anträge

I. In der mündlichen Verhandlung vom 6. Dezember 1995 hat die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 0 408 704 im Lichte der Druckschriften

- (E1) Prospekt der Fa. Johannes Zimmer "Kombi-Rakel"
- (E2) DE-A-2 437 006
- (E3) EP-A-0 311 728 und
- (E4) NL-A-155 759

in beschränktem Umfang aufrechterhalten. Die schriftliche Entscheidung gemäß Artikel 106 (3) EPÜ erging am 16. Januar 1996.

II. Gegen vorgenannte Entscheidung hat die Einsprechende - nachfolgend Beschwerdeführerin - am 21. Februar 1996 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde eingelegt und diese am 8. Mai 1996 unter Einbeziehung der Druckschrift

- (E5) DE-A-3 416 029

begründet.

III. Nach vorbereitender Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 11 (2) VOBK vom 27. Februar 1997 fand am 22. Oktober 1997 eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, in der der Patentinhaber - nachfolgend Beschwerdegegner - folgenden unabhängigen Anspruch vorlegte:

"1. Anordnung zum Auftragen von Substanzen auf bahnförmiges Material (4) (Auftragungsfläche), umfassend eine mittels eines Arbeitsmagneten (2) magnetisch an die Auftragungsfläche oder eine Schablone (5) anpreßbare Rakel (9, 13) und eine im festen, insbesondere

einstellbaren Abstand gegenüber der Auftragsfläche (4) angeordnete Profilleiste (6) mit einer der Auftragsfläche (4) zugewandten Unterfläche (36) und mindestens einer quer zur Unterfläche (36) sowie quer zur Auftragsfläche (4) sich erstreckenden Seitenfläche (8, 11, 26, 50), wobei in der Profilleiste (6) mindestens ein Haltemagnet (7, 25) angeordnet ist, mit dem die Rakel (9, 13) bei abgeschaltetem Arbeitsmagneten (2) von der Auftragsfläche (4) bzw. Schablone (5) abgehoben und mittels einer dem Haltemagneten (7, 25) zugeordneten Anpreßfläche an der Profilleiste (6) festgehalten wird,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Rakel (9, 13) in an die Auftragsfläche (4) bzw. an die Schablone (5) angepreßter Rakel-Arbeitsstellung an einer die Anpreßfläche bildenden Profilleisten-Seitenfläche (8, 11, 26, 50) anliegt und daß jeder Haltemagnet (7, 25) im Abstand vom unteren Ende der Profilleiste (6) in diese derart eingefügt ist, daß er die Rakel (9, 13) bei Abschalten des Arbeitsmagneten (2) unter Anpressung an die Profilleisten-Seitenfläche (8, 11, 26, 50) sowie unter Gleit- oder Rollanlage an dieser von der Auftragsfläche (4) bzw. der Schablone (5) abhebt, dabei an der Profilleisten-Seitenfläche (8, 11, 26, 50) festhält und in eine an der Profilleisten-Seitenfläche anliegende Ruhestellung bringt."

- IV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 408 704, hilfsweise Zurückverweisung an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung.
- V. Der Beschwerdegegner beantragte, die Beschwerde mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Aufrechterhaltung des Patents der in der mündlichen Verhandlung überreichte Patentanspruch 1, die Patentansprüche 2 bis 23 gemäß Zwischenentscheidung vom 6. Dezember 1995 sowie die

ebenfalls in der mündlichen Verhandlung überreichte angepaßte Beschreibung und die überreichten berichtigten Figuren zugrundegelegt werden.

VI. Die zur Stützung ihrer jeweiligen Anträge vorgebrachten Argumente der Parteien können im wesentlichen wie folgt zusammengefaßt werden:

a) Beschwerdeführerin:

- da der in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Anspruch 1 ein neues (gegenständliches) Merkmal in Form einer Abstandsangabe der Haltemagneten vom unteren Ende der Profilleiste enthalte, sei eine neue Sachlage entstanden, und es rechtfertige sich der Antrag, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, damit eine Überprüfung der Frage der Patentfähigkeit in zwei Instanzen ermöglicht werde;
- auch nach Neufassung des unabhängigen Anspruchs sei (E5) eine neuheitsschädliche Druckschrift, wobei insbesondere auf ihre Figur 3 zu verweisen sei; Anspruch 1 hebe sich darüber hinaus auch in Aufgabe und Funktion nicht von (E5) ab;
- die Isolierschicht "21" von (E25) sei eine rein mechanische Trennschicht und nicht "magnetisch" wirksam, so daß selbst nach Abschalten des Arbeitsmagneten "3" die magnetisierbare Masse "2" magnetisiert bleibe - nämlich durch Remanenz - und sich wie beansprucht eine Anziehungskraft auf die Rakel senkrecht zur Isolierschicht "21" der Profilleiste "12" ergebe;
- der zusätzliche Haltemagnet "20" überlagere sich wirkungsmäßig mit der magnetisierten Masse (Remanenzmagnetisierung), so daß das stärkste

Magnetfeld im Eckbereich der Bezugszeichen "20" und "21" auftrete und somit als "Abstand" des Haltemagneten vom unteren Ende der Profilleiste interpretierbar sei;

- lägen bei (E5) sowohl eine stete Normalkraft der Rakel an der Abstützfläche "21" und zudem ein Abstand des Haltemagneten "20" vom unteren Ende der Profilleiste vor, ergebe sich die Gleit- oder Rollanlage der Rakel beim Anheben und Festhalten an der zugehörigen Seitenfläche "21" von selbst;
- die beanspruchten Funktionen wie Selbstpositionierung der Rakel, Variationsmöglichkeit des Rakeldurchmessers und die Schwenkbarkeit der Profilleiste zusammen mit der Rakel, seien auch beim Gegenstand von Figur 3 der (E5) gegeben;
- zusammenfassend sei somit wie beantragt das Patent zu widerrufen bzw. an die Erstinstanz zur weiteren Prüfung zurückzuverweisen.

b) Beschwerdegegner

- die vorgenommenen Änderungen des Anspruchs 1 seien zulässig und ergäben keine neue Sachlage, da lediglich implizit im vormaligen Anspruch 1 enthaltene Maßnahmen unter dem Eindruck der mündlichen Erörterung des Beanspruchten nunmehr in klarstellender Weise und zwar gegenständlich ausgedrückt worden seien;
- im Unterschied zu (E5) liege beim Gegenstand von Anspruch 1 von Anfang an und darüber hinaus in allen Betriebszuständen eine Normalkraft der Rakel zur zugehörigen Seitenfläche vor; nach

Abschalten des Arbeitsmagneten ergebe sich somit eine Gleit- oder Rollanlage der Rakel beim Bewegen in die bzw. aus der Ruhelage heraus;

- ohne ex-post Betrachtung sei (E5) nicht angetan, das Beanspruchte neuheitsschädlich vorwegzunehmen;
- der Arbeitsmagnet "3" der (E5) magnetisiere die Masse "2" bevorzugt in Vertikalrichtung; die Wirkung des Haftmagneten "20" sei ebenfalls in Vertikalrichtung, so daß sich insgesamt keine Normalkomponente der Rakel im Verhältnis zu ihrer Seitenfläche einstellen könne;
- die Hineininterpretation eines Abstandes des Haltemagneten vom unteren Ende der Profilleiste sei bloße Spekulation in Kenntnis der Erfindung, zumal die Kraft des Arbeitsmagneten "3" von (E5) nach oben überproportional stark abnehme;
- von einem gezielten technischen Handeln im Sinne des angegriffenen Anspruchs 1 könne bei (E5) keine Rede sein, da allenfalls "Schmutz- oder Zufallseffekte" zu einer technischen Lehre aufgebaut würden;
- das direkte Einwirken des Arbeitsmagneten auf die Rakel, die Selbstpositionierung der Rakel in Kombination mit der Freihaltung des Rakelraumes und der Realisierung einer gezielten Abstützung der Rakel in allen Betriebszuständen sowie der guten Reinigbarkeit der Profilleiste und der Rakel seien von (E5) nicht patenthindernd vorgezeichnet, so daß Anspruch 1 rechtsbeständig sei;

- eine Zurückverweisung an die erste Instanz sei nicht geboten, da die Änderungen des Anspruchs 1 rein klarstellender Natur und aus der Diskussion des Sachverhaltes in der mündlichen Verhandlung erwachsen seien; ein Anrecht auf Behandlung einer Angelegenheit in zwei Instanzen sei im EPÜ überdies nicht vorgeschrieben;

- zusammenfassend sei somit wie beantragt zu entscheiden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Änderungen*
 - 2.1 Gestützt auf EP-B1-0 408 704, Spalte 2, Zeilen 41 bis 51, ist es zulässig eine Anpreßfläche der Profilleiste zu beanspruchen ohne gegen Artikel 123 (2) EPÜ zu verstoßen.

 - 2.2 Dies gilt auch für die Beanspruchung eines Abstandes von Haltemagnet(en) und unterem Ende der Profilleiste, da schon der erteilte Anspruch 1 die Merkmale des Anliegens der Rakel an einer Profilleiste in Arbeitsstellung bzw. beim Überführen der Rakel in die Ruhestellung durch die Worte "rollend oder gleitend ... festhält" **implizit** enthielt und diese Lehre nunmehr lediglich explizit und **gegenständlich** beansprucht ist.

 - 2.3 Bei diesen Gegebenheiten ist ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) bzw. 100 c) EPÜ nicht erkennbar. Die vorgenommenen Änderungen des Anspruchs 1 stellen auch

keine Erweiterung des Schutzzumfanges im Sinne von Artikel 123 (3) EPÜ dar, so daß der Anspruch 1 formal nicht zu beanstanden ist, auch wenn die Beschwerdeführerin in dieser Hinsicht zeitweise Bedenken äußerte.

3. *Neuheit*

- 3.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin stellt (E5), insbesondere Figur 3, einen neuheitsschädlichen Stand der Technik dar. Dieser Auffassung ist aus den nachfolgenden Gründen nicht zu folgen:
- 3.2 Weder wirkungsmäßig noch in gegenständlicher Betrachtung entnimmt der Fachmann, der die Erfindung **nicht kennt**, (E5) einen oder mehrere Haltemagnete(n) im Sinne von "im Abstand vom unteren Ende der Profilleiste in diese derart eingefügt , daß " gemäß Kennzeichenteil des Anspruchs 1.
- 3.3 Die von der Beschwerdeführerin angeführte Normalkraft der Rakel gegenüber der Seitenfläche "21" gemäß (E5) stellt eine Spekulation dar und ergibt sich für den Fachmann nicht zwangsläufig, auch wenn der Beschwerdeführerin dahingehend gefolgt wird, daß die Masse "2" durch Remanenzeffekte noch eine Rest-möglicherweise sogar Dauermagnetisierung aufweist.
- 3.4 Entscheidend ist aber die Wirkrichtung dieser Magnetkraft und die Wirkrichtung der Magnetkraft des Haltemagneten, die einander bezüglich der Normalkraft der Rakel **aufheben**. Es kann sogar der Fall eintreten, daß die Rakel **ganz von der Seitenfläche "21" abhebt und springt**. Damit wäre aber die weitere Forderung des Anspruchs 1, wonach die Rakel gleitend oder rollend von der Arbeits- in die Ruhestellung bringbar ist ebensowenig erfüllt, wie die Forderung nach sicherer und definierter Abstützung der Rakel in allen

Betriebszuständen (Verhindern der Rakelausbiegung) wie auch die Forderung, die Rakel zusammen mit der sie tragenden Einheit ausschwenken und reinigen zu können.

- 3.5 Der Aspekt der freien Zugänglichkeit des Raumes seitlich und oberhalb der Rakel eröffnet beim Gegenstand des Anspruchs 1 vorteilhafte Wirkungen bezüglich Farbverteilung und Reinigung, die (E5) nicht entnehmbar sind und auch in (E5) nicht hineinlesbar sind, weil der Haltemagnet "20" gemäß Figur 3 von (E5) den Raum im Nahbereich der Rakel verstellt.
- 3.6 Die indirekte Einflußnahme der oder des Haltemagnete(n) gemäß Anspruch 1 führt dazu, daß die Rakel **nie** in Kontakt mit den oder dem Haltemagnet(en) kommt; dies ermöglicht die Selbstpositionierung der Rakel in allen Betriebslagen.
- 3.7 Vorstehende Überlegungen zusammenfassend, kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß (E5) **kein** neuheits-schädlicher Stand der Technik ist. Dabei spielt es keine Rolle, daß die Isolierschicht "21" gemäß (E5) sowohl beim Gegenstand des Anspruchs 1 als auch bei (E5) eine mechanische Trennung von Rakel und Anlagefläche herbeiführt; in beiden Fällen ist wichtig, daß die Rakel an dieser Schicht gleiten kann und nicht verschleißt. Die Möglichkeiten den Rakeldurchmesser zu variieren und die Profilleiste zu verschwenken, stellen zwar Gemeinsamkeiten von (E5) und beanspruchtem Gegenstand dar, ohne daß diese Möglichkeiten die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 in Zweifel ziehen könnten, Artikel 54 bzw. 100 a) EPÜ.

Ganz entschieden ist auch die Argumentation der Beschwerdeführerin zum Abstandsmerkmal der Rakel zurückzuweisen, da (E5) ohne Kenntnis der Erfindung

diese Lehre nicht hergibt und selbst dann noch die falsche Magnetisierungsrichtung, nämlich **parallel** zur Seitenfläche, zu berücksichtigen wäre.

- 3.8 Die Kammer ist der Überzeugung, daß eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz **nicht geboten ist**, zumal die vorgenommene Änderung des Anspruchs 1 schon deshalb keine neue Sachlage geschaffen hat, als eine **implizite** Anspruchsinformation bezüglich der Normalkraft der Rakel nunmehr **gegenständlich** ausgedrückt worden ist, vgl. in diesem Zusammenhang auch vorstehenden Abschnitt 2 ("Änderungen").

Dem EPÜ ist überdies keine Vorschrift entnehmbar, wonach eine Angelegenheit in **zwei** Instanzen zu behandeln ist, so daß ein Rechtsanspruch der Beschwerdeführerin insoweit nicht besteht. Bei gegebener Sachlage kann der Beschwerdeführerin auch dahingehend nicht gefolgt werden, daß sie vom neuen Anspruch 1 "überrumpelt" worden wäre und ihr die Möglichkeit einer Nachrecherche eröffnet werden müsse.

Zusammenfassend ist der Antrag der Beschwerdeführerin auf Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz abzulehnen.

4. *Erfinderische Tätigkeit*

- 4.1 In Übereinstimmung mit dem Vortrag des Beschwerdegegners ist der nach Aufgabe und Lösung nächstkommende Stand der Technik nicht durch (E5), sondern durch (E2) und ihre Figur 10 (nicht 9!) gegeben.

- 4.2 Der neue Anspruch 1 ist gegenüber diesem Stand der Technik abgegrenzt, wobei die Figur 10 von (E2) dem Fachmann eine Anordnung lehrt, bei der ein Haltemagnet "37" direkt mit der Rakel "2" in Kontakt

bringbar ist, so daß die Rakel in einfacher Weise aus- und einbaubar ist, vgl. Seite 7, letzter Absatz von (E2).

- 4.3 Es ist unmittelbar erkennbar, daß der vorbekannte Haltemagnet "37" nur eine temporäre Wirkung beim Ein- und Ausbau der Rakel aufweist; eine Stütz- oder Haltefunktion für die Rakel ist dabei nicht erkennbar.
- 4.4 Davon ausgehend liegt der Erfindung die objektiv verbleibende Aufgabe zugrunde, eine Funktionseinheit zu schaffen, die den Ein- und Ausbau der Rakel erleichtert und bei der die Gefahr der Verbiegung von Rakelrollen mit kleinem Durchmesser weitestgehend vermieden wird, vgl. EP-B1-0 408 704, Spalte 1, Zeilen 31 mit 48.
- 4.5 Diese Aufgabe ist mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst; danach wird zur Beseitigung der nachteiligen Gegebenheiten des nächstliegenden Standes der Technik eine dauernde Anlage der Rakel an einer Profilleisten-Seitenfläche durch einen oder mehrere im Abstand vom unteren Ende der Profilleiste angeordneten Haltemagnet(en) erzielt, der bzw. die bei Abschalten des Arbeitsmagneten die Rakel unter Gleit- oder Rollanlage an der Seitenfläche der Profilleiste anhebt, festhält und in Ruhestellung bringt bzw. bringen.
- 4.6 Die Lösung der vorgenannten Aufgabe gemäß geltendem Anspruch 1 ist das Ergebnis erfinderischen Tätigwerdens. Die hier allenfalls zu berücksichtigenden Druckschriften sind (E2) und (E5).
- 4.7 Von beiden Druckschriften geht nach Überzeugung der Kammer keine Anregung in Richtung der beanspruchten Anordnung aus. Für (E5) gelten dabei die vorstehenden Überlegungen zur Frage der Neuheit des Beanspruchten,

mit dem Ergebnis, daß das Beanspruchte einen vom Bekannten **abweichenden Weg** eingeschlagen hat und der Fachmann das Vorbekannte hätte vollständig ignorieren müssen, um zur beanspruchten Aufgabenlösung zu gelangen.

- 4.8 Eine **dauernde** Anlage des Rakels lehrt auch (E2) und ihre Figur 10 nicht, so daß auch diese Druckschrift keinen verwertbaren Hinweis zur Schaffung der Anordnung gemäß Anspruch 1 leisten kann.

Zu bemerken ist, daß Figur 9 von (E2) weit hinter dem Beanspruchten zurückbleibt, weil das Bezugszeichen "2" zwar in der (E2) teilweise auch für "Rollraketel" Verwendung findet, sachlich aber eine **Gegenwalze** beim Ausführungsbeispiel gemäß Figur 9 wiedergibt, die mit der Farbe **nicht** in Berührung kommt.

- 4.9 Weitere Ausführungen zur Frage der erfinderischen Tätigkeit erübrigen sich, zumal der Beschwerdegegner zu dieser Frage im Zusammenhang mit dem geltenden Anspruch 1 **nicht** vorgetragen hat.

- 4.10 Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Anordnung gemäß Anspruch 1 nicht nur neu, sondern auch erfinderisch ist. Der geltende Anspruch 1 vermag somit den Rechtsbestand des europäischen Patents Nr. 0 408 704 in eingeschränktem Umfange zu sichern. Die abhängigen Ansprüche sind in ihrem Rechtsbestand vom Anspruch 1 getragen.

5. Die geltende Beschreibung und die Zeichnung erfüllen die wesentlichen Erfordernisse des EPÜ und können die Grundlage für die beschränkte Aufrechterhaltung des Streitpatents bilden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen, mit der Anordnung, das Patent in geändertem Umfang mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche: 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung, 2 bis 23 gemäß Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 6. Dezember 1995;

Beschreibung und Figuren überreicht in der mündlichen Verhandlung.

3. Der Antrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



N. Maslin

Der Vorsitzende:



C. T. Wilson