

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 9. September 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1104/02 - 3.2.6

Anmeldenummer: 94924972.6

Veröffentlichungsnummer: 0748397

IPC: D01D 4/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Spinnbalken

Patentinhaber:
Murata Machinery Ltd.

Einsprechender:
Neumag GmbH & Co. KG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2)

Schlagwort:
"Zulässigkeit des geänderten Anspruchs - nein"

Zitierte Entscheidungen:
G 0001/99

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1104/02 - 3.2.6

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.6
vom 9. September 2004

Beschwerdeführer: Neumag GmbH & Co. KG
(Einsprechender) Christianstrasse 168-170
D-24531 Neumünster (DE)

Vertreter: Frese-Göddeke, Beate, Dr.
Patentanwältin
Hüttenallee 237b
D-47800 Krefeld (DE)

Beschwerdegegner: Murata Machinery Ltd.
(Patentinhaber) 136, Takeda-Mikaishiro cho, Fushimi-ku
Kyoto (JP)

Vertreter: Liedl, Christine, Dipl.-Chem.
Hansmann & Vogeser
Patentanwälte
Postfach 70 08 60
D-81308 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0748397 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 26. September 2002.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting van Geusau
Mitglieder: G. C. Kadner
R. T. Menapace

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 7. September 1994 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 8. September 1993 als internationale Anmeldung Nr. PCT/IB94/00268 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 94 924 972.6 wurde das europäische Patent Nr. 748 397 mit 11 Ansprüchen erteilt. Der unabhängige Anspruch 1 lautet:

"Spinnbalken zum Schmelzspinnen von Filamenten mit einem Heizkasten (1), in welchem ein Wärmeträger in Dampfphase an den zu beheizenden Oberflächen (2) kondensieren kann, dadurch gekennzeichnet, daß das Heizkastenprofil nach unten bzw. unten im Bereich von Düsenplatten bzw. Düsenpaketen (109) verjüngt ist."

II. Gegen das erteilte Patent legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende), gestützt auf die Einspruchsgründe des Artikels 100 a) EPÜ, Einspruch ein und beantragte den Widerruf des Patents.

III. Die Einspruchsabteilung hielt das Patent mit ihrer am 26. September 2002 zur Post gegebenen Entscheidung mit folgendem Anspruch 1 in beschränktem Umfang aufrecht:

"Spinnbalken zum Schmelzspinnen von Filamenten mit einem Heizkasten (1), in dem ein Wärmeträger in Dampfphase an den zu beheizenden Oberflächen (2) der eine Schmelze zu einer Düsenplatte (109) führenden Leitungen kondensiert, wobei sich das Heizkastenprofil nach unten zur Düsenplatte (109) verjüngt, dadurch gekennzeichnet, daß

die Verjüngung des Heizkastenprofils unter Bildung einer an die Düsenplatte (109) angrenzenden horizontalen Fläche (42) keilförmig verläuft."

Sie kam zu dem Ergebnis, der Gegenstand des eingeschränkten Anspruchs 1 sei in Anbetracht des vorliegenden Standes der Technik neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit.

- IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 30. Oktober 2002 Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr bezahlt und am 5. Februar 2003 die Beschwerdebegründung eingereicht.
- V. Die Beschwerdekammer hat in ihrem mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandten Bescheid vom 14. Juni 2004 in Frage gestellt, ob die vorgenommene Änderung des Anspruchs 1 in den Anmeldunterlagen eine ausreichende Basis habe. Das wenngleich ungünstig formulierte Merkmal "keilförmig" für einen Hohlraum erscheine neu. Bei Vorliegen formal zulässiger Ansprüche werde noch zu diskutieren sein, ob der Anspruch 1 alle für die Problemlösung erforderlichen Merkmale enthalte und ob die beanspruchte Lösung auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.
- VI. Am 9. September 2004 fand eine mündliche Verhandlung statt.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 748 397.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, das Patent auf Basis des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs 1 aufrechtzuerhalten.

Dieser Anspruch 1 lautet:

"Spinnbalken zum Schmelzspinnen von Filamenten mit einem Heizkasten (1), in dem ein Wärmeträger in Dampfphase an den zu beheizenden Oberflächen (2) der eine Schmelze zu einer Düsenplatte (109) führenden Leitungen kondensiert, wobei sich das Heizkastenprofil nach unten zur Düsenplatte (109) verjüngt, dadurch gekennzeichnet, daß die Verjüngung des Heizkastenprofils unter Bildung einer an die Düsenplatte (109) angrenzenden horizontalen Fläche keilförmig verläuft; an einem die Düsenplatte tragenden Düsenblock (24) im Inneren des Heizkastens wenigstens eine Rippe (27) sitzt, die schräg nach oben verläuft; die Rippe (27) Löcher (52) im untersten Bereich hat; und die Rippe (27) einen sich in Richtung weg von der Düsenplatte verjüngenden Querschnitt hat."

- VII. Die Beschwerdeführerin vertrat die Ansicht, der Anspruch sei entgegen den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ unzulässig erweitert worden, denn die eingeführten Änderungen seien in speziellen Ausführungsformen offenbart und dürften nicht verallgemeinert werden. Auch stehe der Anspruch nicht mit Artikel 84 EPÜ im Einklang, denn er sei nicht klar und auch nicht durch die Beschreibung gestützt. Eine an die Düsenplatte angrenzende Fläche sei nicht offenbart und durch Weglassen des Bezugszeichens "(42)" bei dieser Fläche sei der Ausdruck noch unklarer geworden. Die Rippe 27

sei ursprünglich nur mit ihrer Lage am untersten Abschnitt des Düsenblocks offenbart, so daß dieses Merkmal ebenfalls nicht weggelassen werden dürfe. Zur Vermittlung einer vollständigen Lehre fehle außerdem ein Bezug zu einer entsprechenden Wärmebrücke, wie sie z. B. im Anspruch 3 enthalten sei.

- VIII. Die Beschwerdegegnerin trug vor, der Fachmann, an den sich der Anspruch richte, könne dessen Inhalt eindeutig verstehen. So sei es für einen solchen Leser selbstverständlich, daß die Rippe möglichst nahe an der Düsenplatte angebracht sein müsse, um einen bestmöglichen Wärmefluß über die dort vorhandene Wärmebrücke zu gewährleisten. Deshalb sei eine genauere Angabe der Lage der Rippe nicht erforderlich.

Im Hinblick auf eine im Vergleich zu der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung des Anspruchs 1 mögliche *reformatio in peius* machte sie geltend, daß nur die dritte Alternative, d.h. die Streichung der als unzulässig angesehenen Änderung, gemäß der Entscheidung G 1/99 (ABl. EPA 2001, 381) der Großen Beschwerdekammer zulässig sei. Das neu eingeführte Merkmal der "horizontalen Fläche", welches in den Figuren 2, 5 und 6 eindeutig offenbart sei, beziehe sich nun auf die untere Außenfläche des Heizkastens anstelle der unteren Fläche des Innenraums
40.

Der nun vorliegende Anspruch 1 sei daher für einen fachkundigen Leser klar und auch die geänderten Merkmale hätten eine Basis in der Beschreibung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Änderungen*
 - 2.1 Bei dem in den Anspruch gemäß Einspruchsentscheidung aufgenommenen Merkmal "*daß ... die Verjüngung des Heizkastenprofils unter Bildung einer an die Düsenplatte (109) angrenzenden horizontalen Fläche (42) keilförmig verläuft*" wurde im nun geltenden Anspruch bei "*Fläche*" das Bezugszeichen "(42)" gestrichen, wodurch die horizontale Fläche nunmehr durch ihre Lage "*an die Düsenplatte (109) angrenzend*" definiert ist. Diese Änderung hat nach Ansicht der Beschwerdegegnerin ihre Basis in Figur 1, wo eine Düsenplatte im Düsenblock eingezeichnet ist, in Verbindung mit den Figuren 2, 5A und 6A, welche jeweils einen Düsenblock ohne eingesetzte Düsenplatte zeigen.

Diese Fläche war ursprünglich als unterste Fläche 42 des Raumes 40, also des Innenraums des Heizkastens definiert (Patentschrift Spalte 9, Zeilen 51 bis 52; A1-Schrift Seite 15, 2. Absatz, 1. Satz). Betrachtet man die Figuren 2 und 5A, so ergibt sich jedoch keine horizontale, sondern eine abgesetzte Fläche mit verschiedenen Höhen; lediglich die Figur 6A zeigt eine horizontale Innenfläche. Nach Weglassen des Bezugszeichens (42) könnte man auch die untere Außenfläche des Heizkastens als horizontale Fläche nach Anspruch 1 ansehen.

Für diese Fläche in beiden Bedeutungen ist vorab zu untersuchen, ob diese Fläche in den ursprünglichen

Unterlagen ausreichend definiert ist. Das Merkmal, daß diese Fläche an die Düsenplatte angrenzt, ist in der Beschreibung nicht enthalten. Auch ist die Lage der Fläche bezüglich der Düsenplatte den Zeichnungen nicht eindeutig zu entnehmen. Die Figuren lassen lediglich den Schluß zu, daß diese Fläche, sollte die Innenfläche gemeint sein, an den Düsenblock angrenzt (Figuren 2, 5A, 6A). Sollte dagegen die untere Außenfläche des Heizkastens gemeint sein, so kann nur die Figur 1 herangezogen werden, die eine Anordnung gemäß dem Stand der Technik zeigt und in der tatsächlich eine Düsenplatte 109 enthalten ist. Von einem "Angrenzen" kann aber hier nicht ausgegangen werden, da die Düsenplatte 109 abgesetzt in einem Düsentopf 106 aufgenommen ist, der seinerseits durch Einsatzstücke 125 im Düsenblock gehalten wird. Somit enthält der Anspruch 1 eine Ausbildung, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht enthalten war.

- 2.2 Weiterhin wurde gegenüber dem erteilten und gegenüber dem im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Anspruch 1 der nun geltende Anspruch durch Aufnahme des Merkmals "*daß ... an einem die Düsenplatte tragenden Düsenblock (24) im Inneren des Heizkastens wenigstens eine Rippe (27) sitzt, die schräg nach oben verläuft*" geändert, wobei die Lage dieser Rippe nicht näher definiert ist. Diese Ausbildung sei nach Angabe der Beschwerdegegnerin in der Patentbeschreibung (Spalte 10, Zeilen 38 bis 42) und in den Anmeldeunterlagen (Seite 16, 2. Absatz, 3. Satz) ursprünglich offenbart. Jene Textstellen beziehen sich auf die konkrete Ausführungsform der Figuren 2 und 3 und lauten "*Um die Wärmeübertragung aus dem Sattedampf an den untersten Abschnitt des Düsenblockes 24 zu verbessern, ist dieser mit einer*

Rippe 27 versehen, welche schräg nach oben von der *Fläche 48* weg *emporragt*". Aus diesem Zusammenhang und mit Blick auf die Figuren ergibt sich, daß die Lage der Rippe 27 am unteren Abschnitt des Düsenblocks in diesem Ausführungsbeispiel eine für den Wärmeübergang bedeutende Rolle spielt und somit ein wesentliches Merkmal darstellt. Somit ist die Merkmalsaufnahme nur in der offenbarten Kombination durch die Beschreibung gestützt. Da aber nur die Ausbildung der Rippe 27 als solche isoliert und damit verallgemeinernd in den Anspruch aufgenommen wurde, enthält der Anspruch einen Gegenstand, der in der ursprünglich eingereichten Fassung der Patentanmeldung nicht enthalten war.

Somit wurde der Gegenstand des Anspruchs 1 zumindest durch zwei Merkmale verändert, die über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehen. Der Anspruch ist deshalb wegen eines Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar.

- 2.3 Bei dieser Sachlage brauchte nicht näher darauf eingegangen werden, ob die Weglassung des Bezugszeichens (42) nach den zur Vermeidung einer *reformatio in peius* anzuwendenden Grundsätzen zulässig wäre.
- 2.4 Nachdem der dem einzigen Antrag zugrunde liegende unabhängige Patentanspruch 1 nicht gewährbar ist, war das Patent zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting van Geusau