

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. Dezember 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1263/05 - 3.2.06

Anmeldenummer: 00107477.2

Veröffentlichungsnummer: 1029613

IPC: B21D 51/38

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Deckelringfertigung von Rohlingen ohne Rondenverschnitt

Anmelderin:

Impress GmbH & Co. oHG

Einsprechender:

-

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

-

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 71(6), 123(2), 111(1)

Schlagwort:

"Erweiterung gegenüber Inhalt der früheren Anmeldung (nein,
nach Änderung)"

"Erweiterung gegenüber Inhalt ursprünglichen Anmeldung (nein,
nach Änderung)"

"Zurückverweisung (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1263/05 - 3.2.06

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 6. Dezember 2007

Beschwerdeführerin:
(Anmelderin)

Impress GmbH & Co. oHG
Braunschweiger Strasse 26
D-38723 Seesen (DE)

Vertreter:

Leonhard, Frank Reimund
Leonhard - Olgemöller - Fricke
Patentanwälte
Postfach 10 09 62
D-80083 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 5. April 2005
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 00107477.2
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting Van Geusau
Mitglieder: G. Kadner
W. Sekretaruk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung 00107477.2 wurde als Teilanmeldung zur früheren europäischen Patenanmeldung 97929130.9, die auf die unter der Nummer WO97/49510 veröffentlichte internationale Anmeldung mit der Nummer PCT/DE97/01284 zurückgeht, eingereicht.
- II. Die Prüfungsabteilung begründete die Zurückweisung der Anmeldung mit einem Verstoß gegen die Bestimmung des Artikels 123 (2) EPÜ.
- III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Anmelderin) Beschwerde eingelegt.
- IV. In der Beschwerdebegründung legte die Beschwerdeführerin ihre Argumente für die ihrer Meinung nach vorhandene Offenbarung des beanspruchten Gegenstands in der früheren Anmeldung dar. Sie bemängelte zudem, dass die Anmeldung unter Angabe des falschen Artikels 123 (2), statt 76 (1), EPÜ von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde. Außerdem sah sie einen, die Rückerstattung der Beschwerdegebühr überlegenswert machenden wesentlichen Verfahrensmangel darin gegeben, dass die Prüfungsabteilung die Anmeldung frühzeitig, bei noch nicht abschließend erörterten Sach- und Verfahrensfragen, zurückgewiesen habe. Sie rügte insbesondere, dass noch keine abschließende Entscheidung der Prüfungsabteilung über einen Antrag der Anmelderin auf Teilerstattung der Prüfungsgebühr nach Regel 107 (2) EPÜ und Artikel 12 der Gebührenordnung ergangen sei.
- V. In einer Mitteilung im Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer äußerte die Kammer

ihre Bedenken hinsichtlich der Offenbarung des beanspruchten Gegenstands in der früheren Anmeldung. Außerdem teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, dass in der frühen Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung unter Angabe des falschen Artikels kein wesentlicher Verfahrensmangel erkennbar sei. Die Folgen einer - von der Beschwerdeführerin behaupteten - fehlerhaften Einschätzung der Prüfungsabteilung betreffend den Antrag auf Ermäßigung der Prüfungsgebühr würden in der mündlichen Verhandlung zu erörtern sein.

VI. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer am 6. Dezember 2007 legte die Beschwerdeführerin einen Satz geänderter Ansprüche vor und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Basis dieser Ansprüche zu erteilen. Ihren Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr auf Grund eines wesentlichen Verfahrensmangels und auf teilweise Erstattung der Prüfungsgebühr ließ die Beschwerdeführerin fallen.

VII. Der in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zum Herstellen eines Rohlings im wesentlichen in Zylinderform (40;40a,40b) für ein Verfahren zum Ausbilden metallischer Deckelringe (20;20a,20b,20c,20d,20e) mit geöffnetem Innern (21) und ringförmigem profilierten Rand (20a,20b,20c,20e), bei dem der zylindrische Rohling (10,VR) in einer konzentrischen Zusammenstellung mehrerer ringförmiger Werkzeugsegmente (1 bis 8) von einem äußeren (1) der Werkzeugsegmente (1 bis 8) axial abwärts (v_0) verschoben wird, um über eine ringförmige Umlenklippe (5a) eines

radial weiter innen liegenden Werkzeugsegment (5) der konzentrischen Zusammenstellung mehrerer Werkzeugsegmente (1 bis 8) in eine radiale Richtung (v_0') umgeformt zu werden, und oberhalb der Umlenklippe (5a) ein oberes Werkzeugsegment (2) gehalten wird, um einen Spalt (S) zu definieren in den der radial einwärts verformte (v_0') Rohling (10;VR;HR) gedrückt wird;

wobei zum Herstellen des zylindrischen Rohlings

(a) in einem Tiefziehvorgang oder einem Stülpvorgang ein becherförmiges Unterteil (30) eines Behälters von einem ersten Durchmesser ($2r_2$) auf einen kleineren Durchmesser ($2r_1$) reduziert wird;

(b) der Reduziervorgang gemäß Merkmal (a) kurz bis deutlich vor dem Ende abgebrochen wird, um einen zylindrischen Streifen (40a) an einem Oberende des fast vollständig umgeformten Unterteils (30,40) zu belassen, der nach einem umfänglichem Abtrennen entlang einer umlaufenden Trennlinie (T) zum zylindrischen Rohling (VR;10,40) wird, aus dem der im wesentlich sich flach erstreckende Deckelring (20a bis 20e) formbar ist, wobei das Abtrennen entlang der Trennlinie (T) zwischen dem fast vollständig umgeformten Unterteil und dem zylindrischen Streifen (40a) erfolgt, so daß der zylindrische Streifen nur einen geringen nach innen vorstehenden Ringsteg aufweist."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Artikel 76 (1) EPÜ*

Die Beschreibung der Teilanmeldung stimmt bis auf unwesentliche Änderungen im einleitenden Teil mit der Beschreibung der früheren Anmeldung überein.

Der geänderte Anspruch 1 hat seine Grundlage in der früheren Anmeldung im ursprünglich eingereichten unabhängigen Anspruch 7, wobei die Formulierung "für das vorgenannte Verfahren" durch die Merkmale des Verfahrens-Anspruchs 1 der Stammanmeldung in seiner ursprünglichen Fassung ersetzt wurde. Das zusätzlich am Ende des Merkmals (b) hinzugefügte Merkmal "wobei das Abtrennen entlang der Trennlinie (T) zwischen dem fast vollständig umgeformten Unterteil und dem zylindrischen Streifen (40a) erfolgt, so daß der zylindrische Streifen nur einen geringen nach innen vorstehenden Ringsteg aufweist" ist in der ursprünglichen Beschreibung der früheren Anmeldung im Zusammenhang mit dem in Anspruch 7 angegebenen Verfahren offenbart (Seite 1, Zeilen 20-23 und Figuren 1-3 der WO-Schrift). Der sich ergebende Gegenstand des Anspruchs 1 geht somit nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, so dass das Erfordernis des Artikels 76 (1), zweiter Satz, EPÜ erfüllt ist.

3. *Artikel 123 (2) EPÜ*

Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht auch nicht über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten

Fassung hinaus. Er ist gestützt auf die ursprünglich eingereichten Ansprüche 7 und 2, entsprechend den Ansprüchen 7 und 1 der früheren Anmeldung, und auf die im wesentlichen unverändert übernommene Beschreibung, insbesondere Seite 1, Zeilen 18-21, sowie Figuren 1-3.

Obwohl der ursprünglich eingereichte Anspruch 2 auf Anspruch 1 rückbezogen war, ist ein Verfahren gemäß dem geänderten Anspruch 1 ohne die im ursprünglichen Anspruch 1 angegebenen Merkmale in der Beschreibung in ihrer ursprünglichen Fassung offenbart. Auf Seite 1 wird in Zeile 14-35 die Herstellung des Zylinder-Rohlings mit nach innen vorstehendem Ringsteg beschrieben. Anschließend wird auf Seite 2 im ersten Absatz das Verfahren zum Ausbilden von Deckelringen entsprechend den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 2 beschrieben, mit dem der Zylinder-Rohling in einen Deckelring umgeformt wird. Aus der ersten Zeile ergibt sich direkt der Bezug zum zuvor beschriebenen Herstellungsverfahren: "Das Zylindersegment wird **nach Entstehen** in eine..." (Hervorhebung durch die Kammer). Im nächsten Absatz auf Seite 2 werden dann die zusätzlichen Merkmale des im ursprünglichen Anspruch 1 beanspruchten Umformverfahrens angegeben, ohne dass ein Bezug zum Herstellungsverfahren des Zylinder-Rohlings hergestellt wird. Die zusätzlichen Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 1 (Herstellung einer inneren aufgestellten Ringwand mit Innenrollung) sind darüber hinaus in der Beschreibung nirgends als wesentlich im Zusammenhang mit dem Herstellungsverfahren des Zylinder-Rohlings dargestellt worden.

Das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ ist deshalb erfüllt.

4. Anspruch 2 hat seine Grundlage sowohl in der Stammanmeldung als auch in der zurückgewiesenen Teilanmeldung, jeweils in ihren ursprünglich eingereichten Fassungen (Seite 1, Zeilen 31-36 der WO-Schrift, und Seite 1, Zeilen 29-34 der Teilanmeldung), so dass auch dieser Anspruch die Bedingungen der Artikel 76 (1), zweiter Satz, und 123 (2) EPÜ erfüllt.

5. *Artikel 84 EPÜ*

Die Kammer hat keine Bedenken hinsichtlich der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ, da die Ansprüche klar und von der Beschreibung gestützt sind.

6. *Keine Doppelpatentierung*

Da sich Anspruch 1 vom Gegenstand des erteilten Anspruchs 7 der Stammanmeldung wenigstens durch das Merkmal "wobei das Abtrennen entlang der Trennlinie (T) zwischen dem fast vollständig umgeformten Unterteil und dem zylindrischen Streifen (40a) erfolgt, so daß der zylindrische Streifen nur einen geringen nach innen vorstehenden Ringsteg aufweist" unterscheidet, wird Schutz für einen vom Gegenstand des Stammpatents unterschiedlichen Gegenstand beansprucht, so dass sich das Problem der Doppelpatentierung nicht stellt.

7. *Zurückverweisung*

Die Prüfungsabteilung hat die Zurückweisung der Anmeldung nur mit dem Mangel an Offenbarung des Gegenstands des ursprünglichen Anspruchs 1 in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen begründet. Neuheit und erfinderische Tätigkeit des ursprünglichen

Anspruchs 7, auf dem Anspruch 1 basiert, wurden bisher nicht geprüft. Die Kammer übt deshalb das ihr durch Artikel 111 (1) EPÜ verliehene Ermessen dahingehend aus, die Sache zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting van Geusau