

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. August 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0403/06 - 3.2.07

Anmeldenummer: 96114118.1

Veröffentlichungsnummer: 0770698

IPC: C23C 4/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zum Herstellen einer Gleitfläche auf einem
metallischen Werkstück

Patentinhaberin:

Volkswagen Aktiengesellschaft

Einsprechende:

MAHLE GMBH
DaimlerChrysler AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 111(1)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Neuheit - ja"

"Zurückverweisung - ja (erfinderische Tätigkeit: nicht
geprüft)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0403/06 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 25. August 2008

Beschwerdeführerin: Volkswagen Aktiengesellschaft
(Patentinhaberin) D-38436 Wolfsburg (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegnerin 1: MAHLE GMBH
(Einsprechende 1) Pragstrasse 26 - 46
D-70376 Stuttgart (DE)

Vertreter: Pohle, Reinhard
Mahle GmbH
Patentabteilung
Pragstrasse 26 - 46
D-70376 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin 2: DaimlerChrysler AG
(Einsprechende 2) Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE)

Vertreter: Brückner, Ingo Andreas
Daimler AG
Intellectual Property Management
096/106-IPM/B
D-70546 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0770698 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 27. Januar 2006.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 0 770 698 in geändertem Umfang nach dem dritten Hilfsantrag aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt mit dem Antrag die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent mit den Ansprüchen des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden zweiten Hilfsantrags zu erteilen.

II. Der der angefochtenen Entscheidung als Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags zugrundeliegende Patentanspruch, der dem vorliegenden Beschwerdeverfahren als Anspruch 1 des einzigen Anspruchssatzes zugrunde liegt (im folgenden: Anspruch 1), hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zum Herstellen einer im Betrieb eine hydrodynamische Schmierung gewährleistenden Gleitfläche

(2) auf einem metallischen Werkstück,

gekennzeichnet durch die Schritte

a) Aufbringen einer Verschleißschicht (3) auf den betreffenden Flächen des aus einer Aluminiumlegierung gefertigten Werkstückes durch thermisches Spritzen,

b) wobei die Verschleißschicht (3) mit herausbrechbarem Material ausgebildet wird,

c) teilweises Abtragen der Verschleißschicht (3) durch mechanische Bearbeitung zum Bilden der die hydrodynamische Schmierung gewährleistenden Gleitfläche (2) durch

d) Erzeugen von Materialausbrüchen durch die mechanische Bearbeitung,

e) wobei die freigelegten Materialausbrüche vereinzelte Schmiertaschen (7) bilden, die in ihrer Gesamtheit ein Mikrodruckkammersystem bilden".

III. In der vorliegenden Entscheidung werden die folgenden, in der angefochtenen Entscheidung bezüglich des zweiten Hilfsantrags herangezogenen, Entgegenhaltungen

E8: WO-A-95 02023

E12: EP-A-0 716 158

berücksichtigt.

IV. Nach der angefochtenen Entscheidung sei das Verfahren nach dem Anspruch 1 gemäß dortigem zweiten Hilfsantrag gegenüber E8 oder E12 nicht neu; die die Bildung und Wirkungsweise der Materialausbrüche betreffenden Merkmale seien für die Verfahren nach den Entgegenhaltungen E8 oder E12 implizit offenbart.

Hinsichtlich der impliziten Offenbarung der Merkmale d) und e) des Anspruchs 1 durch die Entgegenhaltung E8 verweist die angefochtene Entscheidung auf die Figuren 3 und 4, sowie die Beschreibung von Seite 13, Absatz 1, Zeile 5. Betreffend die Entgegenhaltung E12 enthält die angefochtene Entscheidung keine derartigen Angaben.

V. In dem auf den 11. Januar 2008 datierten Ladungsbescheid zur mündlichen Verhandlung hat die Kammer ihre vorläufige Auffassung betreffend die Neuheit des Gegenstands des geltenden Anspruchs 1 und den möglichen weiteren Verfahrensverlauf dargelegt.

Danach scheine der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 weder in der Entgegenhaltung E8 noch in der Entgegenhaltung E12 offenbart, und folglich neu zu sein.

Weiterhin scheine es sachdienlich zu sein, die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, da der angefochtenen Entscheidung kein Hinweis hinsichtlich der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu entnehmen sei.

Der Ladungsbescheid enthält weiter den Hinweis, dass eine Entscheidung in dem angesprochenen Sinne im schriftlichen Verfahren getroffen werden könne.

Der Beschwerdeführerin wurde deshalb für den Fall ihres Einverständnisses mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise anheimgestellt, ihren Antrag entsprechend anzupassen bzw. ihren hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zurückzunehmen.

VI. Zu der in dem Ladungsbescheid vorgeschlagenen Vorgehensweise haben sich die Beschwerdeführerin, mit auf den 15. Januar 2008 datierter Eingabe, sowie die Beschwerdegegnerin 1 (Einsprechende 1), mit auf den 1. Februar 2008 datierter Eingabe, geäußert.

Die Beschwerdeführerin hat ihr Einverständnis zu der in dem Ladungsbescheid vorgeschlagenen Vorgehensweise erklärt und den Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen.

Die Beschwerdegegnerin 1 hat mitgeteilt, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Die Beschwerdegegnerin 2 (Einsprechende 2) hat sich auf den Ladungsbescheid nicht geäußert.

VII. Dem Beschwerdeverfahren liegen die folgenden Anträge zugrunde:

- i) Seitens der Beschwerdeführerin:
aufgrund der Einverständniserklärung gemäß Eingabe vom 15. Januar 2008 zu der von der Kammer vorgeschlagenen Vorgehensweise (vgl. obigen Abschnitt V.) sind die Anträge der Beschwerdeführerin als auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung durch die Einspruchsabteilung gerichtet zu verstehen.
- ii) Seitens der Beschwerdegegnerin 2:
die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent in der von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung aufrechterhaltenen Fassung aufrechtzuerhalten.
- iii) Die Beschwerdegegnerin 1 hat sich im Beschwerdeverfahren sachlich nicht geäußert.

VIII. Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die angefochtene Entscheidung stütze sich im wesentlichen auf die Annahme, dass in den Entgegenhaltungen E8 oder E12 zwar nicht explizit auf

herausbrechbare Materialien oder Materialausbrüche verwiesen werde, es aber implizit offenbart sei, dass auf der Oberfläche der Gleitschicht Materialausbrüche stattfänden. Weiter gehe die angefochtene Entscheidung davon aus, dass es zu den Materialausbrüchen zwangsläufig durch den Honvorgang nach E8 oder E12 komme.

Diese Beurteilung der Offenbarungen der Entgegenhaltungen E8 und E12 sei unzutreffend, weil keiner dieser Entgegenhaltungen derartige Angaben zu entnehmen seien.

Schliffbilder der Entgegenhaltung E8 zeigten vielmehr, dass die Verschleißschicht durch Plasmaspritzen hergestellt und bereits mikroporös ausgebildet sei. Werde eine derartige Verschleißschicht, wie in E8 angeregt, durch Honen oberflächenbearbeitet, dann würden anfangs geschlossene Hohlräume freigelegt und Schmiertaschen geschaffen werden. Da es nach E8 ferner beabsichtigt sei abgebrochene Festschmierstoffe über die gehonte oder polierte Oberfläche zu verschmieren oder zu verteilen, würden die ursprünglich erzeugten Schmiertaschen, anders als bei dem Verfahren nach dem Anspruch 1 des Streitpatents, wieder verschlossen werden.

Bei dem erfindungsgemässen Verfahren werde im Unterschied zu der Vorgehensweise nach E8 durch das Herausbrechen von Partikeln aus der Verschleißschicht eine Vielzahl zusätzlicher Schmiertaschen geschaffen.

Eine neuheitsschädliche Offenbarung sei E8 somit nicht zu entnehmen.

Entsprechendes gelte bezüglich der Entgegenhaltung E12, der jegliche Angabe bezüglich des Schaffens zusätzlicher Schmiertaschen durch ein Herausbrechen von Partikeln aus der Verschleißschicht fehle.

- IX. Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdegegnerin 2 lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Nach der angefochtenen Entscheidung werde die Offenbarung der E8 zutreffend ermittelt. Danach weise die Beschichtung eine vorbestimmte und gewünschte Anzahl von Poren auf, die nicht mit Feststoffpartikeln gefüllt bzw. überzogen werden, sondern flüssiges Öl für eine zusätzliche Schmierung enthielten. Damit ergebe sich eine, in dem Streitpatent als Mikroporosität bezeichnete, Eigenschaft der Oberfläche.

Entscheidungsgründe

1. Die Kammer nimmt Bezug auf ihren auf den 11. Januar 2008 datierten Ladungsbescheid und hält an der dortigen Beurteilung der Sach- und Rechtslage fest. Danach ergibt sich aus den in der angefochtenen Entscheidung und der Beschwerdeerwiderung herangezogenen Teilen der Beschreibung der E8 (Seite 13, Absatz 1, Zeile 5; Figuren 3, 4), dass bei dem Verfahren nach E8 für eine gesteuerte Porosität Mikroporen in der Gleitfläche ausgebildet werden, in dem die Gleitfläche durch Plasmaspritzen und anschließendem Honen erzeugt wird (Seite 13, Zeilen 2, 3; vgl. dazu auch Seite 6, Zeilen 31 - 36). Weder die Partikel mit einem Kern aus festem Schmelzmaterial ("solid lubricant particles") noch die

Partikel mit einem Kern aus hartem reibungsresistenten Material ("hard, wear resistant particles 15") werden dabei herausgebrochen, denn erstere werden nur geglättet (Figuren 3 und 4) und letztere bleiben hervorstehend (Seite 7, Zeilen 19 - 23).

Damit ist, mangels eines diesbezüglichen Hinweises, der Entgegenhaltung E8 nicht implizit zu entnehmen, dass Mikroporen entsprechend den Merkmalen b), c) und d) des geltenden Anspruchs 1 des Streitpatents durch das Erzeugen von Materialausbrüchen gebildet werden.

- 1.1 Bezüglich E12 wird ebenfalls auf die diesbezüglichen Ausführungen in dem Ladungsbescheid verwiesen. Die angefochtene Entscheidung enthält demzufolge keine überprüfbare Angabe betreffend eine neuheitsschädliche Offenbarung der E12. Für die Kammer ist deshalb weder eine explizite noch eine implizite Offenbarung der E12 hinsichtlich der Merkmale b), c) und d) des Anspruchs 1 ersichtlich.
2. Ausgehend von der o.g. Beurteilung des Offenbarungsgehaltes der nach der angefochtenen Entscheidung neuheitsschädlichen Entgegenhaltungen E8 und E12, der die Beschwerdegegnerinnen nicht widersprochen haben, ist, im Gegensatz zu der angefochtenen Entscheidung, das Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 des Streitpatents als neu zu erachten (Artikel 54 EPÜ).
3. Da die Feststellung der angefochtenen Entscheidung, dass das Verfahren nach dem Anspruch 1 nicht neu sei, im Hinblick auf den Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltungen E8 oder E12 (vgl. obigen Abschnitte 1.

und 1.1) als unzutreffend zu erachten ist und in der angefochtenen Entscheidung zur erfinderischen Tätigkeit noch nicht Stellung genommen worden ist, erachtet es die Kammer als sachdienlich, die Angelegenheit, wie in dem Ladungsbescheid vom 11. Januar 2008 vorgeschlagen, an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung, insbesondere betreffend die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, zurückzuverweisen (Artikel 111(1) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders