

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 29. April 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0751/06 - 3.2.08

Anmeldenummer: 96112113.4

Veröffentlichungsnummer: 0757152

IPC: E06B 7/23

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Strangförmiges Dichtungsprofil

Patentinhaberin:
Semperit Aktiengesellschaft Holding

Einsprechende:
Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

VOBK Art. 13(1)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 56

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit (nein)"

"Verspätet eingereichte Hilfsanträge (nicht zugelassen)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0751/06 - 3.2.08

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 29. April 2010

Beschwerdeführerin: Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH
(Einsprechende) Alte Neckarelzer Strasse 22
D-74821 Mosbach (DE)

Vertreter: Schober, Christoph D.
Flügel Preissner Kastel Schober
Patentanwälte
Postfach 31 02 03
D-80102 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Semperit Aktiengesellschaft Holding
(Patentinhaberin) Modecenterstrasse 22
A-1013 Wien (AT)

Vertreter: Müller, Hans-Jürgen
Müller Schupfner & Partner
Patentanwälte
Bavariaring 11
D-80336 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0757152 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 20. März 2006.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: M. Alvazzi Delfrate
U. Tronser

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit der am 20. März 2006 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung hat die Einspruchsabteilung entschieden, dass das europäische Patent No. 0 757 152 in geändertem Umfang, auf der Grundlage des damals geltenden 1. Hilfsantrags, aufrechterhalten werden kann.
- II. Gegen diese Zwischenentscheidung legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) am 17. Mai 2006 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung ist am 20. Juli 2006 eingegangen.
- III. Am 29. April 2010 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

In der dabei durchgeführten Beweisaufnahme wurde Beweis erhoben darüber:

1. Ob und mit welchen Merkmalen im einzelnen ein "System HUECK 1.0" von der Firma Hueck auf der Messe BAU 95 im Januar 1995 ausgestellt worden ist,

2. welche schriftlichen Unterlagen über dieses System den Messebesuchern dort zugänglich gemacht worden sind,

3. welchen Inhalt im Jahre 1995 von der Firma Hueck zu diesem System herausgegebene Verarbeitungshinweise hatten,

durch Vernehmung des von der Beschwerdeführerin hierzu benannten Zeugen Gunther Weiß. Wegen des Ergebnisses der

Beweisaufnahme wird Bezug genommen auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2010.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents No. 0 757 152.

Die Beschwerdegegnerin beantragte:

- die Beschwerde zurückzuweisen,
- hilfsweise das Patent aufrechtzuerhalten auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 26. März 2010 eingereichten Hilfsanträge 1-3.

IV. Neben der oben genannten Zeugenaussage sind folgende Entgegenhaltungen für die vorliegende Entscheidung von Bedeutung:

E1: EP-A-247 533;

E3: EP-A-291 017;

E13: Brief von Herrn Günther Weiß vom 26. August 2005;
und

E13a: Verarbeitungshinweis System Hueck 1.0

V. Der Hauptantrag umfasst einen einzigen unabhängigen Anspruch, der wie folgt lautet:

" 1. Strangförmiges um Ecken umlenkbares Dichtungsprofil aus elastomerem bzw. elastisch verformbarem Material mit einem Basisteil (1) zum Anbringen an einem Bauteil, wie einem Fensterrahmen (R), mit einer wulstartigen Dichtlippe (2) an einer Seite des Basisteils (1) und mit einem im Abstand von der Dichtlippe (2) angeordneten, Materialschwächungen aufweisenden Stützschenkel (3), dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtlippe (2) aus

zelligem Material besteht und zahlreiche kleine poren- oder zellenförmige Hohlräume (10) aufweist und daß Materialschwächungen des Stützschenkels (3) als Zwischenraum (12) zwischen im wesentlichen parallelen lappenförmigen Teilen (13, 13a) des Stützschenkels (3) gebildet sind und sich der Zwischenraum (12) zwischen den lappenförmigen Teilen (13, 13a) im wesentlichen orthogonal zur Normalrichtung (NR) auf den Außenrand (11) des Stützschenkels (3) in Profillängsrichtung (PR) hinzieht."

VI. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal, wonach

"... der Stützschenkel (3) aus zelligem bzw. kleine porenartige Hohlräume aufweisenden Material ausgebildet ist."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal, wonach

"... das zellige Material der Dichtlippe (2) eine im wesentlichen geschlossenzellige Struktur mit kleinen Hohlräumen (10) einer durchschnittlichen Größe zwischen 1 und 100 μm und eine Dichte zwischen 0,2 und 0,8 g/cm^2 aufweist."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal, wonach

"... der obere lappenförmige Teil des Stützschenkels (3) im Profil länger als der untere lappenförmige Teil (13) und am Ende schräg nach oben gebogen ist."

VII. Außerdem umfasst jeder der Hilfsanträge 1 bis 3 einen zweiten unabhängigen Anspruch sowie einen davon abhängigen Anspruch, die beide nicht im Hauptantrag enthalten sind.

Anspruch 6 des Hilfsantrags 1, Anspruch 5 des Hilfsantrags 2 und Anspruch 6 des Hilfsantrags 3 haben folgenden gleichen Wortlaut:

"System aus einem Dichtungsprofil, einer Fensterscheibe und einem Fensterrahmen, wobei das Dichtungsprofil als strangförmiges um Ecken umlenkbares Dichtungsprofil aus elastomerem bzw. elastisch verformbarem Material ausgebildet ist, mit einem Basisteil (1) zum Anbringen an dem Fensterrahmen (R), mit einer wulstartigen Dichtlippe (2) an einer Seite des Basisteils (1), und mit einem im Abstand von der Dichtlippe (2) angeordneten, Materialschwächungen aufweisenden Stützschenkel (3), wobei die Dichtlippe (2) aus zelligem Material besteht und zahlreiche kleine poren- oder zellenförmige Hohlräume (10) aufweist, wobei Materialschwächungen des Stützschenkels (3) als Zwischenraum (12) zwischen im wesentlichen parallelen lappenförmigen Teilen (13, 13a) des Stützschenkels (3) gebildet sind und sich der Zwischenraum (12) zwischen den lappenförmigen Teilen (13, 13a) im wesentlichen orthogonal zur Normalrichtung (NR) auf den Außenrand (11) des Stützschenkels (3) in Profillängsrichtung (PR) hinzieht, wobei im montierten Zustand ein Teil des oberen lappenförmigen Teils an dem

unteren lappenförmigen Teil (13) anliegt und diese gegenseitig abstützen, so dass der Zwischenraum (12) entsprechend vermindert wird."

Anspruch 7 des Hilfsantrags 1 lautet:

"System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützschenkel (3) aus zelligem bzw. kleine porenartige Hohlräume aufweisenden Material ausgebildet ist."

Anspruch 6 des Hilfsantrags 2 lautet:

"System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das zellige Material der Dichtlippe (2) eine im wesentlichen geschlossenzellige Struktur mit kleinen Hohlräumen (10) einer durchschnittlichen Größe zwischen 1 und 100 μm und eine Dichte zwischen 0,2 und 0,8 g/cm^2 aufweist."

Anspruch 7 des Hilfsantrags 3 lautet:

"System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der obere lappenförmige Teil des Stützschenkels (3) im Profil länger als der untere lappenförmige Teil (13) und am Ende schräg nach oben gebogen ist."

VIII. Die Beschwerdeführerin argumentierte in Wesentlichen wie folgt:

Hauptantrag

E13 und E13a betreffen die offenkundige Vorbenutzung des Systems Hueck 1.0, das sowohl auf der Messe Bau 1995 der

Öffentlichkeit vorgestellt, als auch durch die Verteilung der Verarbeitungshinweise E13a vor dem Prioritätsdatum offenbart worden sei. Das Dichtungsprofil des Systems Hueck 1.0 weise alle Merkmale des Dichtungsprofils nach Anspruch 1 auf, mit der Ausnahme, dass die Dichtlippe nicht aus zelligem Material bestehe. Da E13 und E13a somit hochrelevant seien, sollten sie berücksichtigt werden.

Ausgehend vom System Hueck 1.0 bestehe die der beanspruchten Erfindung zugrundeliegende Aufgabe darin, ein alternatives Dichtungsprofil bereitzustellen, das die Bildung von Falten und Taschen an den Ecken der Fensterscheiben vermeide.

Diese Aufgabe gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 zu lösen sei angesichts der E1 oder E3 naheliegend. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsanträge

Die Hilfsanträge seien verspätet eingereicht worden. Sie zielten auf unterschiedliche Ausgestaltungen ab, ließen nicht erkennen, wo die vermeintliche Erfindung liegen solle, und enthielten Merkmale, die willkürlich aus der Beschreibung herausgenommen worden seien. Die Beschwerdeführerin habe sich deshalb nicht adäquat auf die Diskussion dieser Anträge vorbereiten können.

Ferner seien die Hilfsanträge auch formell nicht zulässig, da der weitere unabhängige Anspruch der Hilfsanträge zu einem Verstoß gegen das Verbot der

"reformatio in peius" führe, und das Hinzufügen der neuen abhängigen Ansprüche gegen Regel 80 EPÜ verstoße.

Die Hilfsanträge seien somit nicht in das Verfahren zuzulassen.

- IX. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag

E13 und E13a seien erst nach Ablauf der Einspruchsfrist, also verspätet vorgelegt worden und beträfen ein Dichtungsprofil, das nicht sämtliche Merkmale des im strittigen Patent beanspruchten Dichtungsprofils aufweise. Somit seien diese Entgegenhaltungen nicht so relevant, dass sie zu berücksichtigen seien.

Darüber hinaus habe die Beschwerdeführerin nicht bewiesen, dass die Verarbeitungshinweise des Systems Hueck 1.0 vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents öffentlich zugänglich gemacht worden seien. Selbst wenn das System Hueck 1.0 auf der Messe BAU 1995 der Öffentlichkeit vorgestellt worden sein sollte, wiesen die Dichtungsprofile dieses System weder eine Dichtlippe aus zelligem Material noch einen Stützschenkel mit im Wesentlichen parallelen lappenförmigen Teilen auf. Diesbezüglich sei aus dem Patent klar, dass als im Wesentlichen parallele lappenförmige Teile solche Elemente zu verstehen seien, die, im Gegensatz zu den Fahnen des Systems Hueck 1.0, über einen Großteil ihrer Erstreckung parallel verlaufen.

Da das System Hueck 1.0 das Problem der Faltenbildung dank der schlauchförmigen Dichtlippe schon löse, gebe es keinen Grund es mit einer Dichtlippe aus zelligem Material zu versehen, zumal weder E1 noch E3 diese Dichtlippe als Lösung des Problems der Faltenbildung offenbarten. Somit beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sehr wohl auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Hilfsanträge

Die Hilfsanträge enthielten jeweils zwei unabhängige Ansprüche, damit der Schutzbereich so breit wie möglich erhalten bleibe. Ein Verstoß gegen das Verbot der "reformatio in peius" liege nicht vor, da die unabhängigen Ansprüche sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 enthielten, der der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung zu Grunde lag. Dass die Hilfsanträge auf unterschiedliche Ausgestaltungen des Dichtungsprofils abzielten, liege daran, dass nicht vorhersehbar gewesen sei, welche Ausgestaltung als patentfähig angesehen werde. Der zusätzliche abhängige Anspruch jedes Hilfsantrags sei in der Tat nicht durch einen Einspruchsgrund veranlasst. Vielmehr diene er als Grundlage für mögliche weitere Hilfsanträge.

Die späte Vorlage der Hilfsanträge verstoße somit nicht gegen Vorschriften und stelle auch keinen Verfahrensmissbrauch dar. Sie sollten daher zugelassen werden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Berücksichtigung von E13 und E13a

Die spät vorgelegten Entgegenhaltungen E13 und E13a werden in das Verfahren eingeführt, da sie für die Frage der erfinderischen Tätigkeit hochrelevant sind.

3. Erfinderische Tätigkeit des Hauptantrags
 - 3.1 Die Kammer betrachtet es als bewiesen, dass das System HUECK 1.0 auf der Messe BAU 1995 im Januar 1995 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde (siehe E13, sowie Protokoll der Zeugenaussage, Absatz von Seite 1 unten bis Seite 2 oben). Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen Weiß wurde das System, das in E13a, Seiten 57 und 58 dargestellt ist, auf dieser Messe sowohl montiert als auch im Querschnitt ausgestellt, so dass die Messebesucher auch die Details der Dichtungen sehen konnten (siehe Protokoll der Zeugenaussage, Seite 1, letzter Absatz bis Seite 2, erster vollständiger Absatz).
 - 3.2 Das auf der Messe BAU 1995 gezeigte System Hueck 1.0 umfasst ein strangförmiges um Ecken umlenkbares Dichtungsprofil (siehe E13a, Seite 58), das aus elastomerem bzw. elastisch verformbarem Material, nämlich EPDM (siehe E13a, Seite 57), gefertigt ist. Dieses Dichtungsprofil umfasst ein Basisteil zum Anbringen an einem Bauteil, wie einem Fensterrahmen, eine wulstartige Dichtlippe (schlauchförmige Dichtlippe) an einer Seite des Basisteils und einen im Abstand von der Dichtlippe angeordneten Stützschenkel (bestehend aus

zwei Fahnen), welcher Materialschwächungen aufweist, die als Zwischenraum zwischen lappenförmigen Teilen (Fahnen) des Stützschenkels gebildet sind, wobei sich der Zwischenraum zwischen den lappenförmigen Teilen im Wesentlichen orthogonal zur Normalrichtung auf den Außenrand des Stützschenkels in Profillängsrichtung hinzieht.

Nach Anspruch 1 des Streitpatents wird der Zwischenraum zwischen "im Wesentlichen parallelen" lappenförmigen Teilen gebildet. Eine Definition des Begriffs im Wesentlichen parallel, nach der, wie von der Beschwerdegegnerin argumentiert, die lappenförmigen Teile über einen Großteil parallel sein müssen, ist dem umstrittenen Patent nicht zu entnehmen. Somit können auch lappenförmige Teile, die lediglich annähernd parallel sind, wie z.B. in den Figuren 4 und 5 des umstrittenen Patents der Fall ist, als im Wesentlichen parallele lappenförmige Teile angesehen werden. Da das Dichtungsprofil des Systems Hueck 1.0 derartige annähernd parallele Fahnen aufweist (siehe E13a, Seiten 57 und 58), betrifft es sehr wohl ein Dichtungsprofil mit im Wesentlichen parallelen lappenförmigen Teilen.

- 3.3 Ausgehend von dem auf der Messe BAU 1995 gezeigten Dichtungsprofil des Systems Hueck 1.0 kann die von der beanspruchten Erfindung zu lösende technische Aufgabe darin gesehen werden, ein alternatives Dichtungsprofil bereitzustellen, das auch die Bildung von Falten und Taschen an den Ecken der Fensterscheiben vermeidet (siehe Patentschrift, Absätze [0004], [0005]).

Diese Aufgabe wird nach Anspruch 1 dadurch gelöst, dass das Dichtungsprofil eine Dichtlippe umfasst, die aus

zelligem Material besteht, und zahlreiche kleine poren- oder zellenförmige Hohlräume aufweist.

Die Bildung von Falten und Taschen wird auch vom Dichtungsprofil des Systems Hueck 1.0 vermieden. Dazu wird allerdings, im Gegensatz zum Dichtungsprofil nach dem vorliegenden Anspruch 1, eine schlauchförmige Dichtlippe verwendet.

Die Tatsache, dass das Dichtungsprofil gemäß System Hueck 1.0 bereits eine Lösung zur Vermeidung von Falten und Taschen im Eckbereich von Fensterscheiben aufzeigt, wird den Fachmann -im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdegegnerin- keineswegs davon abhalten, sich nach alternativen Lösungen hierfür umzusehen, insbesondere wenn er ohnehin vor der Aufgabe steht, ein alternatives Dichtungsprofil bereitzustellen. Die Suche nach alternativen Lösungen, insbesondere nach einfacheren, kostengünstigeren oder effektiveren Lösungen, gehört nämlich zu den Grundtätigkeiten eines jeden Entwicklungsfachmanns.

- 3.4 Bei der Suche nach einer geeigneten Lösung für die oben genannte Aufgabe wird der Fachmann auch die Entgegenhaltungen E1 und E3 berücksichtigen, die beide das Problem der Faltenbildung eines Dichtungsprofils betreffen (siehe E1, Spalte 1, Zeilen 34 bis 52 sowie E3, Spalte 1, Zeilen 23 bis 29). Beide offenbaren zur Lösung dieses Problems u.a. die Verwendung einer Dichtlippe aus zelligem Material mit zahlreichen kleinen poren- oder zellenförmigen Hohlräumen (siehe E1, Spalte 2, Zeilen 1 bis 6 und Spalte 3, Zeilen 5 bis 9 sowie E3, Spalte 1, Zeile 46 bis Spalte 2, Zeile 2). Somit legt es jede der Entgegenhaltungen E1 und E3 nahe, die Dichtlippe des

Systems Hueck 1.0 durch eine Dichtlippe gemäß vorliegendem Anspruch 1 zu ersetzen, um die oben genannte Aufgabe zu lösen.

Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4. Hilfsanträge

Nach Art. 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (Beilage zum Abl. 1/2010, Seite 39-49) steht es im Ermessen der Kammer späteres Vorbringen eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwidern zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung dieses Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens und der Stand des Verfahrens berücksichtigt.

Im vorliegenden Fall zielen die Hilfsanträge auf unterschiedliche Ausgestaltungen des Dichtungsprofils ab, zumal jeder der drei Hilfsanträge zwei unabhängige Ansprüche umfasst, die auf zwei unterschiedliche Gegenstände gerichtet sind. Somit ist aus den Hilfsanträgen nicht erkennbar, worin nach Auffassung der Beschwerdegegnerin die Erfindung liegen soll. Ferner enthalten alle Hilfsanträge Ansprüche, die durch das Hinzufügen von Merkmalen aus der Beschreibung geändert wurden. Somit stellen die Hilfsanträge, angesichts der Vielzahl von Ausgestaltungen, die angesprochen werden und die teilweise nicht in den erteilten Ansprüchen enthalten waren, ein Vorbringen von solcher Komplexität dar, dass weitere Recherchen durch die Beschwerdeführerin erforderlich werden können.

Darüber hinaus wurden die Hilfsanträge 1 bis 3 erst mit dem Schreiben vom 26. März 2010 eingereicht, d.h. gegen Ende des Beschwerdeverfahrens, das fast vier Jahren anhängig war, und dies ohne triftige Begründung, warum sie nicht früher eingereicht werden konnten.

Weiterhin wurde in jedem Hilfsantrag ein zusätzlicher abhängiger Anspruch hinzugefügt. Diese Änderung, wie von der Beschwerdegegnerin selbst zugegeben, verstößt gegen Regel 80 EPÜ und ist nicht durch einen Einspruchsgrund veranlasst.

Bei dieser Sachlage werden die Hilfsanträge, die prima facie nicht gewährbar sind, nicht zum Verfahren zugelassen.

5. Da Anspruch 1 gemäß dem einzigen Antrag, der zum Verfahren zugelassen wird, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist 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:

V. Commare

T. Kriner