

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 16. Dezember 2010**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1384/08 - 3.3.09

**Anmeldenummer:** 00927173.5

**Veröffentlichungsnummer:** 1200253

**IPC:** B32B 15/01

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerstoffes

**Patentinhaber:**

Hydro Aluminium Deutschland GmbH

**Einsprechende:**

ALCAN, Alcan France S.A.S.  
Aleris Aluminum Koblenz GmbH

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 87

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Priorität: Hauptantrag und Hilfsantrag I - nein,  
Hilfsantrag II - ja, Neuheit - ja"

"Erfinderische Tätigkeit: Hauptantrag und Hilfsantrag I - nein,  
Hilfsantrag II - ja"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1384/08 - 3.3.09

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09  
vom 16. Dezember 2010

**Beschwerdeführerin:** Aleris Aluminum Koblenz GmbH  
(Einsprechende 02) Carl-Spaeter-Str. 10  
D-56070 Koblenz (DE)

**Vertreter:** Schinkel, Reta  
Müller Schupfner & Partner  
Patentanwälte  
Bavariaring 11  
D-80336 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Hydro Aluminium Deuschlang GmbH  
(Patentinhaberin) Ettore-Bugatti-Strasse 6-14  
D-51149 Köln (DE)

**Vertreter:** Schüll, Gottfried Hubert  
COHAUSZ & FLORACK  
Patent- und Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft  
Bleichstrasse 14  
D-40211 Düsseldorf (DE)

**Weitere  
Verfahrensbeteiligte:** ALCAN  
(Einsprechende 01) Alcan France S.A.S.  
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
217 Cours Lafayette  
F-69451 Lyon Cedex 06 (FR)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. April 2008 mündlich verkündet und am 15. Mai 2008 zur Post gegeben wurde und mit der die Einsprüche gegen das europäische Patent Nr. 1200253 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden sind.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** W. Sieber  
**Mitglieder:** J. Jardón Álvarez  
F. Blumer

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des europäischen Patents Nr. 1 200 253 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 00927173.5 der Hydro Aluminium Deutschland GmbH, zurückgehend auf die internationale Patentanmeldung Nr. PCT/EP2000/004148 und angemeldet am 10. Mai 2000 unter Beanspruchung einer DE-Priorität vom 30. Juni 1999, wurde am 4. Februar 2004 mit vier Ansprüchen bekannt gemacht (Patentblatt 2004/06). Der einzige unabhängige Anspruch lautete:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes, bei welchem auf einen Kernbarren zumindest einseitig eine Plattierschicht aufgelegt wird und der Kernbarren mit aufgelegten Plattierschichten mehreren Walzstichen unterzogen wird,  
**dadurch gekennzeichnet, daß** die Plattierschichten durch Abtrennen von einem Barren aus Plattierwerkstoff hergestellt sind."

Die Ansprüche 2 bis 4 betrafen bevorzugte Ausführungsformen des Verfahrens gemäß Anspruch 1.

II. Gegen die Erteilung des Patents legten die Firmen:

Pechiney (jetzt ALCAN Alcan France S.A.S)  
(Einsprechende 01) am 12. Oktober 2004 und

Corus Aluminium Walzprodukte GmbH (jetzt Aleris Aluminum Koblenz GmbH) (Einsprechende 02) am 3. November 2004

Einspruch ein und beantragten den vollständigen Widerruf des Patentbeschlusses. Die Einsprüche wurden auf die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) EPÜ gestützt,

insbesondere, dass der Gegenstand des Patentes nicht neu sei (Einsprechende 02) und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Einsprechende 01 und 02).

Im Laufe des Einspruchsverfahrens wurden *unter anderem* folgende Beweismittel zitiert:

A1: M. Jamet und Y. Doremus, Les Techniques de l'Ingénieur, Band MC2 - "Matériaux métalliques, Mise en forme des métaux et fonderie", Seite M650-3  
September 1997;

A2: P. Barrand und R. Gadeau, "L'Aluminium, Tome 1", Éditions Eyrolles, Paris 1964, Seite 612;

A3: WO 94/10351 A1;

C1: "Aluminum: Properties and Physical Metallurgy", edited by J. E. Hatch, American Society for Metals, 5. Auflage, Januar 1993, Seiten 301, 372 und 373;

C2: US 2 144 915 A;

C4: US 3 835 526 A;

C5A:Telefax der Firma Sermas Industrie an Hoogovens Aluminium Walzprodukte GmbH vom 22. September 1999, 1 Seite;

C5B:Telefax der Firma Sermas Industrie an Hoogovens Aluminium Walzprodukte GmbH vom 09. November 1999, 1 Seite;

C5C:Affidavit von Herrn Nasser Fotouhi vom 13. Januar 2005, 1 Seite; und

H1: Aluminium Taschenbuch, 14. Auflage, 1988, Seiten 255 und 1021 bis 1024.

III. Mit der am 15. April 2008 mündlich verkündeten und am 15. Mai 2008 schriftlich begründeten Entscheidung wies die Einspruchsabteilung die Einsprüche zurück.

Zur Begründung führte die Einspruchsabteilung aus:

- Die Prioritätsbeanspruchung vom 30. Juni 1999 sei wirksam, da alle Merkmale des Anspruchs 1 im Prioritätsdokument offenbart seien. Die Einspruchsabteilung hat daher die Dokumente C5A, C5B und C5C nicht als Stand der Technik berücksichtigt.
- Der beanspruchte Gegenstand sei neu gegenüber dem Dokument C2, weil das durch das beanspruchte Verfahren hergestellte Produkt ein Aluminium-Verbundwerkstoff sein musste, was in C2 überhaupt nicht der Fall sei.
- Der beanspruchte Gegenstand sei auch erfinderisch gegenüber dem zitierten Stand der Technik, unabhängig, ob man von A1, A2, A3, C2 oder C3 als nächstliegendem Stand der Technik ausgeht. Der Fachmann würde im Hinblick auf den Stand der Technik nicht zum beanspruchten Gegenstand gelangen.

IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Einsprechende 02 (Beschwerdeführerin) am 17. Juni 2008

unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein.

Mit der am 18. September 2008 eingereichten Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patentes im gesamten Umfang.

- V. In Ihrer Stellungnahme vom 5. Februar 2009 widersprach die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) dem Vorbringen der Beschwerdeführerin und beantragte die Beschwerde zurückzuweisen.
- VI. Mit Schreiben vom 18. Juni 2009 reichte die Beschwerdeführerin weitere Argumente zur Unterstützung ihres Vorbringens ein.
- VII. Mit Bescheid vom 6. August 2008 teilte die Kammer den Parteien mit, welche Punkte in der für den 16. Dezember 2010 anberaumten mündlichen Verhandlung zu diskutieren seien.
- VIII. Am 15. November 2010 reichte die Beschwerdegegnerin weitere Argumente zur Stützung ihres Vorbringens ein. Außerdem reichte sie drei geänderte Anspruchssätze als Hilfsanträge I bis III ein.

Anspruch 1 des Hilfsantrags I basiert auf Anspruch 1 in der erteilten Form (siehe Punkt I oben) mit dem folgenden Zusatz:

"und der Kernbarren und/oder die Plattierschichten vor dem Walzen oberflächenbehandelt werden."



Anspruch 1 des Hilfsantrags II lautet:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes, bei welchem auf einen Kernbarren zumindest einseitig eine Plattierschicht aufgelegt wird und der Kernbarren mit aufgelegten Plattierschichten mehreren Walzstichen unterzogen wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Plattierschichten durch Abtrennen von einem Barren aus Plattierwerkstoff hergestellt sind und dass die Plattierschichten in einer Dicke von 2 bis 100 mm von dem Barren abgetrennt werden."

IX. Mit Schreiben vom 8. Dezember 2010 reichte die Beschwerdeführerin ein weiteres Dokument C6 ein.

C6: A.I. Nussbaum, "Aluminum Sawing", LIGHT METAL AGE, Oktober 1996, Seiten 12-36.

X. Die Einsprechende 01 (von Rechts wegen am Verfahren beteiligt) hat im Beschwerdeverfahren keine Ausführungen gemacht.

XI. Die Beschwerdeführerin brachte im wesentlichen folgende Argumente vor:

- Die Priorität des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Hauptantrages kann nicht wirksam in Anspruch genommen werden, da die Merkmale "bei welchem auf einen Kernbarren zumindest einseitig eine Plattierschicht aufgelegt wird", "der Kernbarren mit aufgelegten Plattierschichten mehreren Walzstichen unterzogen wird", und "die Plattierschichten durch Abtrennen von einem Barren aus Plattierwerkstoff hergestellt sind"

nicht ausreichend in der Prioritätsanmeldung offenbart sind.

- Die Dokumente C5A und C5B sind spätestens am 9. November 1999 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden und stellen somit Stand der Technik im Sinne von Artikel 54(2) EPÜ dar.
- Der beanspruchte Gegenstand sei nicht neu im Hinblick auf das Dokument C2 sowie auf die Dokumente C5A, C5B und C5C.
- Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit in Anbetracht des allgemeinen Fachwissens kombiniert mit der Lehre von C5A/C5B/C5C.
- Die Hilfsanträge sind verspätet eingereicht worden und sollten nicht ins Verfahren zugelassen werden. Die Beschwerdegegnerin hätte die Anträge früher einreichen können und hätte es bewusst unterlassen.
- Die für den Hauptantrag angeführten Einwände gelten auch für die Ansprüche der Hilfsanträge. Zusätzlich ist der Gegenstand der Ansprüche nicht erfinderisch in Hinblick auf die Dokumente C2 und/oder C4, welche bereits ein mechanisches Abtrennen beschreiben.

XII. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Das Streitpatent nimmt die Priorität der DE 199 29 814 wirksam in Anspruch, da die spezifische Merkmalskombination der Merkmale des erteilten

Anspruchs 1 in der Prioritätsanmeldung zumindest implizit offenbart ist.

- Die Dokumente C5A, C5B und C5C gehören nicht zum Stand der Technik, weil diese der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Es handelt sich dabei um ein Angebot der Firma Sermas Industrie, Sägen für einen noch zu entwickelnden Produktionsprozess zu verkaufen. Beide Seiten hätten kein Interesse daran gehabt, dass diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich wurden. Es konnte sich nur um eine stillschweigende Geheimhaltung handeln.
- Sollten jedoch die Dokumente C5A, C5B und C5C in Betracht gezogen werden, ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 dennoch neu, da weder das Dokument C5A noch das Dokument C5B ein Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes beschreibt. Der beanspruchte Gegenstand ist auch neu gegenüber C2, da C2 einen ganz anderen Gegenstand als das Patent betrifft und einen Aluminiumwerkstoff nicht offenbart.
- Bezüglich erfinderischer Tätigkeit argumentierte die Beschwerdegegnerin, dass die Aufgabe der Erfindung darin besteht, ein Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes zur Verfügung zu stellen, welches die bekannten Verfahren erheblich vereinfacht und darüber hinaus die Verwendung von Plattierschichten mit verbesserten Eigenschaften ermöglicht. Keines der vorhandenen Dokumente gibt einen Hinweis auf die beanspruchte Lösung, nämlich die Plattierschichten durch Abtrennen von einem Barren aus Plattierwerkstoff herzustellen. Die

zitierten Dokumente sind daher nicht geeignet, die erfinderische Tätigkeit in Frage zu stellen.

XIII. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 02) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 200 253.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Abweisung der Beschwerde (Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der Hilfsanträge I bis III, alle eingereicht mit Schreiben vom 15. November 2010.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Verfahrensfragen*
  - 2.1 Beide Parteien beantragten, die von der jeweiligen Gegenseite erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Anspruchssätze bzw. das im Beschwerdeverfahren eingereichte Dokument C6 wegen verspäteten Vorbringens nicht zuzulassen bzw. nicht im Verfahren zu berücksichtigen.
  - 2.2 Die Beschwerdegegnerin hat die Anspruchssätze gemäß den Hilfsanträgen I bis III innerhalb der mit der Mitteilung der Beschwerdekammer von 6. August 2010 gesetzten Frist von einem Monat vor dem anberaumten Verhandlungstermin eingereicht. Die Kammer hat diese Anspruchssätze in das Verfahren zugelassen. In Ausübung ihres Ermessens (Artikel 13(1) VOBK) hat die Kammer berücksichtigt, dass

sämtliche Änderungen der jeweiligen Ansprüche 1 aus den erteilten Ansprüchen hervorgehen und zu einer Beschränkung des Anspruchs 1 führen.

- 2.3 Die Kammer kann dem Einwand der Beschwerdeführerin, dass das Einreichen der Hilfsanträge einen Monat vor der mündlichen Verhandlung einen Verfahrensmissbrauch darstellt, da diese bereits zu einem früheren Datum zur Verfügung standen, nicht folgen. Die Beschwerdeführerin bezieht sich dabei auf das auf den Anträgen genannte Datum vom 11. Oktober 2010.
- 2.4 Die Kammer hat keinen Grund die Aussage der Beschwerdegegnerin anzuzweifeln, dass sich das Datum lediglich auf den Entwurf bezog, und dass die Anträge noch nicht mit der Mandantin besprochen worden waren. Die geänderten Ansprüche schaffen hinsichtlich der Beurteilung der Patentfähigkeit keine neue Sachlage, die die Beschwerdeführerin nicht hätte erwarten können. Außerdem hatte die Beschwerdeführerin diese Sachlage in Ihrer Beschwerdebegründung bereits berücksichtigt.
- 2.5 Dokument C6 wurde eine Woche vor der mündlichen Verhandlung mit Schreiben vom 8. Dezember 2010 von der Beschwerdeführerin eingereicht. Aus Seite 33 dieses Dokuments geht hervor, dass vor dem Prioritätstag des Patentess bereits Sägen zum Abtrennen von Aluminium aus Barren bekannt waren. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass diese Tatsache von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten wurde und zudem beispielsweise die Dokumente C2 und C4 das Sägen von Metallen beschreiben. C6 ist daher *prima facie* nicht relevanter als C2 oder C4 und somit nicht

entscheidungswesentlich. C6 ist daher gemäß Artikel 114(2) EPÜ nicht im Verfahren zugelassen.

3. *Öffentliche Zugänglichkeit der Dokument C5A, C5B und C5C*

- 3.1 Die Dokumente C5A und C5B sind zwei Schreiben der Firma Sermas Industrie an Hoogovens Aluminium Walzprodukte GmbH (die jetzige Beschwerdeführerin) vom 22. September 1999 bzw. vom 9. November 1999. In diesen Dokumenten werden Bandsägen zum Schneiden von Aluminium angeboten, welche bei der Fertigung von Plattierschalen wirtschaftliche Vorteile bieten sollen.
- 3.2 Die Beschwerdegegnerin hat angezweifelt, dass diese Dokumente tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Ihrer Meinung nach könnte von einer stillschweigenden Geheimhaltung ausgegangen werden, da beide Seiten, insbesondere die Beschwerdeführerin, kein Interesse daran hatten, diese Information Dritten, also der Öffentlichkeit, zugänglich zu machen.
- 3.3 Die Kammer kann der Argumentation der Beschwerdegegnerin nicht folgen. Aus beiden Dokumenten geht hervor, dass die Firma Sermas Industrie Bandsägen für Aluminiumzuschneidebetriebe vertrieb. Die Firma Sermas Industrie hatte bereits Sägeversuche mit siliziumhaltigen Legierungen erfolgreich durchgeführt (C5B, erster Absatz) und war der Meinung, dass der Einsatz einer derartigen Säge bzw. Sägeanlage bei der Fertigung der Plattierschalen der Firma Hoogovens Aluminium Walzprodukte GmbH vorteilhaft sein könnte (C5B, zweiter Absatz). Eine Geheimhaltung, auch eine stillschweigende Geheimhaltung, ist aus den Dokumenten nicht ersichtlich. Im Gegenteil, es ist anzunehmen, dass

die Firma Sermas Industrie Interesse am Verkauf der Sägen hatte und diese auch anderen Firmen anbieten würde. Unabhängig davon, ob andere Kunden kontaktiert worden sind, ist nach ständiger Rechtsprechung eine Information dann öffentlich zugänglich, wenn der Empfänger keine vertragliche oder anderweitige Beschränkung der Verwendung der darin enthaltenen Informationen hatte. Das war hier nicht der Fall, wie übrigens im Affidavit C5C von Dr. Fotohui bestätigt wird.

- 3.4 Es folgt, dass die Dokumente C5A vom 22. September 1999 und C5B vom 9. November 1999 ab den darin angegebenen Daten der Öffentlichkeit zugänglich waren.

#### HAUPTANTRAG

#### 4. *Priorität*

- 4.1 Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes, das folgende Merkmale aufweist:

- (a) Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes,
- (b) bei welchem auf einen Kernbarren zumindest einseitig eine Plattierschicht aufgelegt wird, und
- (c) der Kernbarren mit aufgelegten Plattierschichten mehreren Walzstichen unterzogen wird,
- (d) wobei die Plattierschichten durch Abtrennen von einem Barren aus Plattierwerkstoff hergestellt sind.

- 4.2 Anspruch 1 ist in der zweiteiligen Form verfasst, wobei die Merkmale (a), (b) und (c) zum Stand der Technik gehören und das Merkmal (d) das kennzeichnende Merkmal der Erfindung darstellt.

4.3 Die Merkmale (b), (c) und (d) sind im Prioritätsdokument nicht explizit beschrieben. Es ist daher zu entscheiden, ob diese Merkmale im Prioritätsdokument implizit offenbart sind. Mit anderen Worten, es ist festzustellen, ob der Fachmann unter Heranziehen seines allgemeinen Fachwissens diese Merkmale unmittelbar und eindeutig aus dem Prioritätsdokument als Ganzes entnehmen kann (siehe Rechtssprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 6. Auflage 2010, Kapitel V.B.1.1).

4.4 Anspruch 1 der Prioritätsanmeldung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Plattierwerkstoffes durch Walzplattieren. Der Begriff "Walzplattieren" ist im Zusammenhang mit dem gesamten Offenbarungsgehalt der Prioritätsanmeldung auszulegen. So kann der Fachmann aus der Beschreibung des in der Prioritätsanmeldung zitierten Standes der Technik entnehmen, dass ein Plattierwalzen in mehreren Stufen erfolgt (Seite 1, Zeilen 14 - 16). Aus dem auf Seite 1, Zeilen 6 bis 9 zitierten Aluminium Taschenbuch (Dokument H1 in dieser Entscheidung) geht hervor, dass unter dem Begriff "Walzplattieren" sowohl ein einseitiges als auch ein zweiseitiges Walzplattieren zu verstehen ist.

Die Merkmale (b) und (c) sind folglich aus dem Prioritätsdokument unter Heranziehen des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

4.5 Die Kammer kann dem Argument der Beschwerdeführerin, dass durch die Verwendung des Singulars ("einer Plattierschicht") in Anspruch 1 des Prioritätsdokuments nur das einseitige Walzplattieren offenbart sei, nicht folgen. Der Fachmann versteht unter Walzplattieren



automatisch einen einseitigen und beidseitigen Plattierprozess. Mit dem Hinweis auf das Dokument H1 in der Beschreibung des Prioritätsdokuments kann der Fachmann zu keiner anderen Erkenntnis kommen.

- 4.6 Das Merkmal (d) ist dagegen dem Prioritätsdokument nicht zu entnehmen. Gemäß Anspruch 1 des Prioritätsdokuments wird der Plattierwerkstoff direkt aus einem Walzbarren in einer Dicke von 2 bis 100 mm herausgetrennt. Durch das Weglassen der Dicke ist der Gegenstand des Anspruchs 1 erweitert worden. Eine Stütze für diese Erweiterung ist im gesamten Prioritätsdokument nicht zu finden. Es ist zwar in der Beschreibung des Prioritätsdokuments erwähnt, dass der Kerngedanke der Erfindung darin besteht, "die Plattierschicht aus einem Walzbarren mechanisch herauszutrennen und unmittelbar danach auf den Kernwerkstoff aufzuplattieren" (Seite 2, 4. Absatz), dieser Absatz ist jedoch in einem anderen Zusammenhang zu lesen, nämlich, dass die Plattierschicht "mechanisch" abzutrennen und unmittelbar danach zu verwenden ist. Diese Bedingungen sind im Merkmal (d) des Anspruchs 1 nicht aufgeführt.

Die Kammer kann ebenfalls dem Argument der Beschwerdegegnerin nicht folgen, dass der Fachmann wisse, dass die Dicke des Plattierwerkstoffes kein wesentliches Merkmal der Erfindung darstellt. Im Gegenteil, dieses Merkmal ist im Prioritätsdokument als wesentliches Merkmal zur Lösung der Erfindungsaufgabe beschrieben (siehe Seite 2, 3. Absatz). Auch die Tatsache, dass im einzigen Beispiel die Dicke nicht erwähnt ist, kann der Beschwerdegegnerin nicht helfen, da der Fachmann das Ausführungsbeispiel im Lichte des Anspruchs 1 versteht

und daher die in Anspruch 1 genannte Dicke implizit mitliest.

4.7 Für das Merkmal (d) kann daher aus den genannten Gründen die Priorität nicht anerkannt werden.

4.8 Somit gilt als wirksamer Tag des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Hauptantrags der Anmeldetag der internationalen Patentanmeldung (10. Mai 2000). Die am 22. September 1999 bzw. 9. November 1999 der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Dokumente C5A und C5B sind damit gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54(2) EPÜ zu berücksichtigen.

## 5. *Neuheit*

5.1 Die Beschwerdeführerin bestritt die Neuheit des Anspruchs 1 im Hinblick auf die Dokumente C2 und C5A/C5B/C5C.

5.1.1 In Dokument C2 ist ein Verfahren zur Herstellung eines Verbundwerkstoffes offenbart (siehe Seite 4, linke Spalte, Zeilen 17-29; Seite 5, linke Spalte, Zeilen 1-15). Wie die Beschwerdeführerin auf Seite 16 ihrer Beschwerdebeurteilung selbst zugibt, wird in C2 nicht offenbart, dass dieses Verfahren zur Herstellung eines Aluminiumverbundwerkstoffes genutzt wird (siehe auch C2 Seite 4, rechte Spalte, Zeilen 31 bis 52).

5.1.2 Dokument C2 beschreibt daher kein Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes wie gemäß Merkmal (a) von Anspruch 1 erforderlich ist.

5.1.3 Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass der funktionale Verweis auf die Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes als nicht einschränkend zu betrachten sei und daher nicht zur Begründung der Neuheit heranzuziehen sei.

5.1.4 Die Kammer kann dieser Argumentation nicht folgen. Merkmal (a) gemäß Anspruch 1, ein Verfahrensanspruch, impliziert, dass im beanspruchten Verfahren der Kernbarren und/oder die Plattierschichten aus Aluminium sind, da sonst kein Aluminium-Verbundwerkstoff hergestellt werden kann.

5.1.5 Dokumente C5A und C5B beschreiben ebenfalls kein Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes. In diesen Dokumenten werden der Firma Hoogovens Aluminium Walzprodukte GmbH Bandsägen angeboten, welche bei der Fertigung von Plattierschalen wirtschaftliche Vorteile bringen sollen. Eine Verwendung solcher Bandsägen in einem Verfahren gemäß Anspruch 1 ist jedoch weder in C5A noch in C5B beschrieben.

5.2 Demnach ist der beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf die Dokumente C2 und C5A/C5B neu.

## 6. *Erfinderische Tätigkeit*

### 6.1 Nächstliegender Stand der Technik

6.1.1 Als möglichen nächstliegenden Stand der Technik hat die Beschwerdeführerin die konventionellen Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes, wie in A1, A2 und/oder C1 beschrieben, sowie die Dokumente C2 und/oder C5A/C5B herangezogen.

6.1.2 Der zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit nächstliegende Stand der Technik ist in der Regel ein Dokument, das im Allgemeinen ein gleichartiges Anwendungsgebiet betrifft und als zusätzliches Kriterium die geringste Zahl an strukturellen und funktionellen Unterschieden aufweist (siehe Rechtssprechung der Beschwerdekammern des EPA 6. Auflage 2010, Kapitel I.D 3).

6.1.3 Weder das Dokument C2 noch die Dokumente C5A/C5B können als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden, da sich diese nicht mit der Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes beschäftigen (siehe oben 5.1.1 und 5.1.5).

6.1.4 Dagegen beschreiben die Dokumente A1, A2 und/oder C1 konventionelle Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes. Sie stellen somit den nächstliegenden Stand der Technik dar.

In diesen Verfahren wird ein Barren bestehend aus dem Plattierwerkstoff auf die gewünschte Dicke auf einer Warmwalze untergewalzt. Aus dem so gewonnenen Band werden dann Platten zur Auflage auf den Kernbarren

hergestellt und auf den Kernbarren aufgelegt, woraufhin dieser Verbund anschließend dem Plattierwalzen unterworfen wird.

6.1.5 Das beanspruchte Verfahren unterscheidet sich von den bekannten Verfahren dadurch, dass die Plattierschicht nicht durch Walzen aus einem Barren, sondern durch das Abtrennen von einem Barren zur Verfügung gestellt wird (siehe Anspruch 1, Merkmal (d)).

## 6.2 Aufgabe und Lösung

6.2.1 Gemäß der Beschwerdegegnerin (siehe Absatz [0006] der Patentschrift) ist an den bekannten Verfahren insbesondere nachteilig, dass ein hoher zeitlicher Aufwand zur Herstellung der Plattierbleche auf der Warmwalze erforderlich ist, sowie dass sich prinzipbedingt beim Walzvorgang aus einem Barren nur Plattierbleche gleicher Dicke herstellen lassen.

6.2.2 Somit wird die zu lösende Aufgabe darin gesehen, ein Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes zur Verfügung zu stellen, welches die bekannten Verfahren erheblich vereinfacht und darüber hinaus die Verwendung von Plattierschichten mit verbesserten Eigenschaften ermöglicht.

6.2.3 Diese Aufgabe wurde durch das beanspruchte Verfahren, wobei die Plattierschichten durch Abtrennen von einem Barren hergestellt werden, gelöst.

Durch das beanspruchte Verfahren lassen sich aus einem Barren nunmehr auch Plattierschichten unterschiedlicher Dicke herstellen, was die Herstellung und Lagerung

erheblich vereinfacht. Es lässt sich weiterhin ohne besonderen Aufwand die exakt benötigte Anzahl von Plattierschichten aus dem Ausgangsbarren herstellen. Das zeitaufwendige Warmwalzen des Barrens aus dem Plattierwerkstoff entfällt.

Dass diese Aufgabe durch den beanspruchten Gegenstand tatsächlich gelöst worden ist, wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.

### 6.3 Naheliegen

6.3.1 Es bleibt zu klären, ob der Fachmann ausgehend von den bekannten Verfahren und mit der vorstehend definierten Aufgabe konfrontiert, auf Grund der im Verfahren befindlichen Dokumente in nahe liegender Weise zu dem beanspruchten Verfahren gekommen wäre.

6.3.2 In der Tat zeigen die Dokumente C5A und C5B, dass dies der Fall ist.

In beiden Dokumenten C5A und C5B werden die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten von Bandsägen erwähnt. Insbesondere in C5B wird beschrieben, dass mit der dort angebotenen Säge Walzbarren der Länge nach durchgesägt werden (erster Absatz) und dass der Einsatz der Säge bei der Fertigung von Plattierschalen wirtschaftliche Vorteile bietet (zweiter Absatz).

6.3.3 Aus diesem Stand der Technik entnimmt der Fachmann die Lehre, dass Sägen zur Abtrennung von Plattierschalen von Walzbarren geeignet sind und dass sie zum Plattieren verwendet werden können. Der Gegenstand des Anspruchs 1

ergibt sich somit für den Fachmann aus der Lehre von C5A/C5B ohne erfinderisches Zutun.

6.3.4 Die Beschwerdegegnerin bestreitet nicht, dass in den Dokumenten C5A/C5B auf die Verwendung von Sägen zum Zuschneiden von Aluminiumbarren hingewiesen wird. Sie betonte jedoch, dass es überraschend war, dass sich die gesägten Plattierschichten ohne weitere Oberflächenbehandlung für das Verfahren eigneten. Der Fachmann hätte erwarten können, dass eine Behandlung erforderlich wäre, da Verbindungsfehler auftreten können.

6.3.5 Dieses Argument überzeugt die Kammer nicht. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht auf den direkten Einsatz der Plattierschichten begrenzt. Eine Oberflächenbehandlung, wie bei den bekannten Verfahren, ist von Anspruch 1 nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil, wie aus Anspruch 4 hervorgeht, ist eine solche sogar vorgesehen.

6.3.6 Aus den obigen Ausführungen folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

#### HILFSANTRAG I

7. Anspruch 1 des Hilfsantrags I unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass der Kernbarren und/oder die Plattierschichten vor dem Walzen oberflächenbehandelt werden.

Die Beschwerdegegnerin hat während der mündlichen Verhandlung bestätigt, dass dieses Merkmal keinen Einfluss auf die Anerkennung der Priorität hat. Die

Priorität ist deshalb auch für den ersten Hilfsantrag nicht anzuerkennen.

8. *Erfinderische Tätigkeit.*

8.1 Wie im Absatz [0006] der Beschreibung des Patentes dargestellt, werden bei den konventionellen Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes standardmäßig die Oberflächen der walztechnisch hergestellten Plattierbleche vor dem Plattieren einer aufwendigen mechanischen und chemischen Vorbehandlung unterworfen, um eine einwandfreie Verbindbarkeit zwischen dem Kernbarren und den Plattierblechen durch das Plattierwalzen zu gewährleisten.

8.2 Es wäre daher für den Fachmann naheliegend, eine Oberflächenbehandlung der abgesägten Barren ebenfalls durchzuführen, um die Verbindbarkeit zu gewährleisten. Dieses Merkmal, welches routinemäßig beim Plattierwalzen durchgeführt wird, liefert keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit.

8.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I ist daher aus den gleichen Gründen wie der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags (siehe 6.3 oben) nicht erfinderisch.

HILFSANTRAG II

9. *Priorität*

9.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags II ist eine Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 3. Das Merkmal (d) des Anspruchs lautet daher:



(d) wobei die Plattierschichten durch Abtrennen von einem Barren aus Plattierwerkstoff hergestellt sind und die Plattierschichten in einer Dicke von 2 bis 100 mm von dem Barren abgetrennt werden.

- 9.2 Diese Merkmalskombination gemäß Merkmal (d), dass die Plattierschichten aus einem Walzbarren in einer Dicke von 2 bis 100 mm abgetrennt werden, ist in Anspruch 1 des Prioritätsdokuments explizit offenbart. Da die Merkmale (a) bis (c) die gleichen Merkmale sind wie bei Anspruch 1 des Hauptantrags, nimmt Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II die Priorität wirksam in Anspruch.
- 9.3 Die Beschwerdeführerin bestritt nicht, dass Merkmal (d) in Anspruch 1 des Prioritätsdokuments offenbart ist. Sie bestritt jedoch, dass die Priorität des Anspruchs 1 gültig sei, da in Anspruch 1 nicht spezifiziert wird, dass das Abtrennen "mechanisch" durchgeführt wird.
- 9.4 Die Kammer kann diesem Argument der Beschwerdeführerin nicht folgen. Es ist zwar richtig, dass gemäß dem Prioritätsdokument (siehe Seite 2, 4. Absatz) auch eine mechanische Abtrennung zum Kerngedanken der Erfindung gehört. Die Kammer sieht jedoch diese Aussage als eine Alternative zu der Aussage im vorherigen Absatz (siehe Seite 2, 3. Absatz), wo steht, dass die Aufgabe der Erfindung durch die in den Patentansprüchen angegebenen Merkmale gelöst sei.
- 9.5 Wie oben erwähnt, ist das kennzeichnende Merkmal des jetzigen Anspruchs 1 explizit in Anspruch 1 des Prioritätsdokuments offenbart. Eine mechanische Abtrennung ist daher nicht erforderlich, um die Priorität zu stützen.

9.6 Durch die Anerkennung der Priorität ist das effektive Datum des beanspruchten Gegenstands das Datum der in Anspruch genommenen Priorität vom 30. Juni 1999. Damit stellen die Dokumente C5A/C5B keinen vorveröffentlichten Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags II dar und sind daher nicht mehr zu berücksichtigen.

## 10. *Erfinderische Tätigkeit*

### 10.1 Naheliegen

10.1.1 Es bleibt zu untersuchen, ob der Fachmann ausgehend von den konventionellen Verfahren zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes und mit der unter 6.2.2 definierten Aufgabe konfrontiert, auf Grund der noch im Verfahren befindlichen Dokumente in nahe liegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 gekommen wäre.

10.1.2 Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass dies der Fall ist, da in den Dokumenten C2 und C4 Metallbarren abgesägt werden, um Verbundwerkstoffe herzustellen (siehe C2, Seite 5, linke Spalte, Zeilen 5-6 und C4, Figur 1 und Seite 2, Zeile 13).

10.1.3 Es ist zu bemerken, dass weder C2 noch C4 ein Verfahren zu Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes betreffen.

C2 betrifft die Herstellung eines Thermoelementes, bestehend vorzugsweise aus einem Invar Stahl (siehe Seite 1, erster Absatz und Seite 4, linke Spalte, Zeilen 24-29). C2 beschäftigt sich somit mit anderen

Metallen und Gegenständen, deren Eigenschaften nicht ohne weiteres auf die Herstellung von Aluminiumverbundwerkstoffen übertragbar sind.

Aus C4 ist zwar bekannt, aus einem Metallblock konisch zulaufende Metallstücke auszuschneiden, welche anschließend übereinander gelegt und gewalzt werden (siehe Figuren 1 bis 3). Es handelt sich dabei nicht um streitpatentgemäßes Plattierwalzen, da das Walzen der Metallstücke lediglich der Herstellung von zwei konisch zulaufenden Metallblechen dient, die nach dem gleichzeitigen Walzen wieder voneinander getrennt werden (siehe Spalte 2, Zeilen 58 bis 64; und Anspruch 1).

10.1.4 Das Argument der Beschwerdeführerin, dass das in dem Dokumenten C2 bzw. C4 in ganz anderen Zusammenhängen offenbarte Sägeverfahren auf das beanspruchte Plattierwalzen zur Herstellung eines Aluminium-Verbundwerkstoffes übertragbar sei, überzeugt die Kammer jedoch nicht. Eine derartige Argumentation ergibt sich vielmehr nur aus einer rückschauenden und somit unzulässigen Betrachtungsweise.

10.1.5 Die Kammer kommt daher zu der Schlussfolgerung, dass das Verfahren gemäß Anspruch 1 gegenüber dem zitierten Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Ansprüche 2 und 3 betreffen bevorzugte Ausführungsformen des Verfahrens gemäß Anspruch 1. Der Gegenstand dieser Ansprüche ist daher aus denselben Gründen, die für Anspruch 1 gelten, erfinderisch.

11. Angesichts der Tatsache, dass der Hilfsantrag II der Beschwerdegegnerin erfolgreich ist, erübrigt es sich, Hilfsantrag III zu behandeln.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage der folgenden Dokumente aufrechtzuerhalten:
  - Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag II, eingereicht mit Schreiben vom 15. November 2010
  - Beschreibung (Spalten 1 bis 4), eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer
  - Zeichnungen (Blatt 1/1) der veröffentlichten Patentschrift.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Röhn

W. Sieber