

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Juni 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1639/08 - 3.2.08

Anmeldenummer: 98811151.4

Veröffentlichungsnummer: 0922781

IPC: C22C 38/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Eisenaluminidbeschichtung und Verfahren zum Aufbringen einer Eisenaluminidbeschichtung

Patentinhaberin:

ALSTOM (Switzerland) Ltd

Einsprechende:

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100 b)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Verspätet vorgebrachter Einspruchsgrund (nicht zugelassen)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-

Aktenzeichen: T 1639/08 - 3.2.08

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 22. Juni 2010

Beschwerdeführerin: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
(Einsprechende) Postfach 22 16 34
D-80506 München (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegnerin: ALSTOM (Switzerland) Ltd
(Patentinhaberin) Brown Boveri Strasse 7
CH-5401 Baden (CH)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 11. Juli 2008 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0922781 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: R. Ries
A. Pignatelli

Sachverhalt und Anträge

I. Nach Ablauf der Einspruchsfrist machte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) im Einspruchsverfahren mit ihrer am 8. April 2005 per Telefax eingegangenen Eingabe als weiteren Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ geltend, dass das Patent EP-B-0 922 781 die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Zusammen mit der Eingabe wurden die folgenden Druckschriften eingereicht:

D35: US-A-5 350 107

D36: DE-A-3 010 608

D37: US-A-4 447 503

D38: US-A-5 422 070

D39: US-A-5 545 373

D40: Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, 8. Auflage 1939, Inhaltsverzeichnis Seiten XVI bis XIX; Seiten 1111, 1113 bis 1119, 1123 bis 1128, 1131 bis 1140, 1170 bis 1174, 1187 bis 1194, 1196 (insgesamt 43 Seiten).

II. Der Grund nach Artikel 100 b) EPÜ wurde im Verfahren von der Einspruchsabteilung jedoch nicht berücksichtigt, und der Einspruch wurde mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 9. Juni 2005 zurückgewiesen, ohne näher zu begründen, warum Artikel 100 b) EPÜ nicht berücksichtigt wurde.

III. Gegen diese Entscheidung hatte die Beschwerdeführerin am 23. Juni 2005 Beschwerde eingelegt. In der Entscheidung T 0798/05 verwies die Beschwerdekammer die Sache an die erste Instanz zurück mit der Auflage, mit den Parteien

zu erörtern und zu prüfen, ob triftige Gründe dafür sprechen, dass der nach Artikel 100 b) EPÜ neu vorgebrachte Grund der mangelnden Ausführbarkeit der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht und ob die zur Stützung des neuen Einspruchsgrundes vorgelegten Beweismittel zu berücksichtigen sind oder nicht. Die erste Instanz wurde aufgefordert, die Entscheidung darüber so zu begründen, dass es für die Parteien und für die Kammer nachvollziehbar ist, nach welchen Kriterien die Entscheidung getroffen worden ist.

- IV. Mit der Entscheidung vom 11. Juli 2008 begründete die Einspruchsabteilung, warum der von der Einsprechenden verspätet geltend gemachte Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ in der Sache nicht substantiiert ist und deshalb nicht im Verfahren zugelassen wurde. Die Einspruchsabteilung befand, dass *prima facie* keine triftigen Gründe vorlagen, welche der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen. Der Einspruch wurde deshalb erneut zurückgewiesen (Artikel 102 (2) EPÜ)).
- V. Die am 20. August 2008 unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr eingegangene und am gleichen Tag begründete Beschwerde der Beschwerdeführerin richtet sich gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung.
- VI. Nach ordnungsgemäßer Ladung der Parteien fand am 22. Juni 2010 vor der Kammer eine mündliche Verhandlung statt, an welcher die Beschwerdeführerin, wie in ihrem Schreiben vom 18. Mai 2010 angekündigt, nicht teilnahm.
- Die Beschwerdeführerin beantragte im schriftlichen Verfahren den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

VII. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Bei der Erstellung des Einspruchsschriftsatzes sei die Einsprechende zunächst davon ausgegangen, dass der Fachmann wisse, dass wenn eine bestimmte Legierungszusammensetzung des Streitpatents dem Stand der Technik entspreche, sich auch eine Eisenaluminidlegierung ausbilde. Die Patentinhaberin habe jedoch im Schreiben vom 20. August 2004 darauf hingewiesen, beim Plasmaspritzen, einem Verfahren, das auch im Patent Anwendung finde, bildeten sich nicht zwangsläufig Eisenaluminide aus. Ab diesem Zeitpunkt habe die Einsprechende davon ausgehen müssen, dass es beim patentgemäß angewendeten Verfahren gegenüber den beim üblichen Standardplasmaspritzen verwendeten Verfahrensparametern deutliche Abweichungen geben müsse, um mittels Plasmaspritzen Eisenaluminide zu bilden. Dies sei auch der Grund für das verspätete Vorbringen des neuen Einspruchsgrundes gewesen. Der Gegenstand von Anspruch 1 sei zwar nicht auf das Plasmaspritzen beschränkt, doch müsse die Patentschrift angeben, wie solche Beschichtungen hergestellt würden. Die Patentschrift enthalte jedoch keine technischen Angaben, welche Abkühlraten bei der Herstellung der Eisenaluminidschichten anzuwenden seien. Bereits deshalb liege eine mangelnde Offenbarung vor.

Zwar sei keine der eingereichten Druckschriften D35 bis D40 zur Stützung des neuen Einspruchsgrundes notwendig, dennoch sei D40 *prima facie* relevant. Figur 382 von D40

liefere einen zusätzlichen Grund zur Stützung der mangelnden Offenbarung, denn im beanspruchten Fe-Al-Cr Bereich zeige das Phasendiagramm, dass sich nur alpha Eisen und gar kein Eisenaluminid bilden könne. Dies habe die Einsprechende erst drei Tage vor der mündlichen Verhandlung festgestellt, wodurch es zu spät war, dies vorher einzureichen. In den beiden mündlichen Verhandlungen habe man der Einsprechenden keine Möglichkeit eingeräumt, auf die von der Einspruchsabteilung als verspätet eingestufte Druckschrift D40 und speziell die Figur 382 einzugehen.

VIII. Die Beschwerdegegnerin argumentierte wie folgt:

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ sei sowohl verspätet und auch unsubstantiiert vorgebracht worden. Auch treffe die Behauptung der Einsprechenden nicht zu, dass die Patentschrift keine Angaben enthalte, wie in der aufgespritzten Schicht auch mittels Plasmaspritzen Eisenaluminide erhalten würden. Der Fachmann wisse, dass zur Ausbildung einer geordneten Eisenaluminid - Phase stets eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen müsse. Aus diesem Grunde erfolge auch die im Streitpatent in Absatz [0020] beschriebene Wärmebehandlung mit langsamer und kontrollierter Ofenabkühlung, und zwar unabhängig davon, wie, d.h. nach welchem Verfahren CVD, PVD oder Plasmaspritzen die Schicht auf das Substrat aufgebracht wurde.

Auch sei die von der Einsprechenden behauptete Relevanz der verspätet vorgelegten Druckschrift D40 nicht erkennbar, denn wie aus dem neben Figur 382 stehenden Text hervorgehe, berücksichtige das aus dem Jahre 1939 stammende Al-Fe-Cr Zustandsdiagramm nicht alle

Phasenausscheidungen, welche auf Umwandlungen mit Gebiet der intermetallischen Verbindungen FeCr und AlFe₃ zurückzuführen seien. Somit könne D40 den Grund der mangelnden Offenbarung nicht stützen.

Die Beschwerde sei deshalb zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Beschwerdeführerin hat erst nach dem Ablauf der Einspruchsfrist und auch nach Ablauf der in der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gemäß Regel 71 a) EPÜ gesetzten Frist den neuen Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung nach Artikel 100 b) EPÜ vorgebracht. Es ist deshalb klar, dass der neue Einspruchsgrund verspätet geltend gemacht worden ist.
3. In der angefochtenen Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass keine triftigen Gründe vorliegen, die zur Stützung des neuen Einspruchsgrundes vorgelegten Beweismittel zu berücksichtigen. Es ist deshalb zu prüfen, ob die Entscheidung der Einspruchsabteilung begründet und nachvollziehbar ist, nach welchen Kriterien die Entscheidung getroffen wurde.
4. Es mag zutreffen, wie die Einsprechende im Beschwerdeschriftsatz behauptet, dass sich die Frage der mangelnden Ausführbarkeit erst durch die Äußerungen der Patentinhaberin vom 20. August 2004 ergeben hat. Diese hatte argumentiert, dass sich, bedingt durch das

schnelle Abschrecken der gespritzten Schicht beim Plasmaspritzen (z.B. nach dem Verfahren von Druckschrift D2), kein Eisenaluminid bilden könne. Der neue Einspruchsgrund sei deshalb erst im Schreiben der Einsprechenden vom 1. April 2005 vorgebracht worden.

Dazu ist allerdings festzustellen, dass im Schreiben vom 1. April 2005 vorgetragene Ausführungen der Beschwerdeführerin und die darin genannten Druckschriften so gehalten sind, dass sie keinen Bezug zu dem vorgebrachten Einspruchsgrund erkennen lassen und diesen deshalb auch nicht stützen können.

- 4.1 So wurden die insgesamt 43 Seiten des Nachschlagewerks D40 ohne irgendeinen konkreten Hinweis auf eine Textstelle oder Figur allein für die Diskussion der Begriffe Legierung, Aluminide und Herstellungsbedingungen von Aluminiden genannt (siehe Schreiben vom 1. April 2005, Seite 1, Absatz 1). Es bleibt dabei völlig offen, welcher Bezug die Druckschrift D40 zum genannten Grund der mangelnden Ausführbarkeit haben soll. Der Einwand der Beschwerdeführerin, allein der Blick auf Figur 382 auf Seite 1180 von D40 hätte genügt, um zu erkennen, dass sich keine Aluminide bilden können, kann daran nichts ändern, denn ein solcher Hinweis fehlt im Schreiben vom 1. April 2005. Die Einspruchsabteilung hatte deshalb keine Veranlassung, Figur 382 von Druckschrift D40 in Betracht zu ziehen.

Ein solcher Bezug zum neu vorgebrachten Einspruchsgrund fehlt auch bezüglich der zitierten Stellen der Druckschriften D35 ("siehe Titel"), D36 ("Seite 6, 1. Absatz") und D37 ("Spalte 1, Zeile 44"). Alle

Textstellen bestätigen lediglich die allgemein bekannte Tatsache, dass Bauteile zum Schutz vor Korrosion mit Aluminid-Überzügen versehen werden. Bei den Druckschriften D38 und D39 verweist die Beschwerdeführerin ausschließlich auf den Titel, wonach Eisenaluminide gute Hochtemperatureigenschaften aufweisen. Da weitere Kommentare zu den genannten Schriften fehlen, ist nicht erkennbar, warum die genannten Druckschriften den Grund der mangelnden Ausführbarkeit stützen sollen.

- 4.2 Es ist jedoch nicht die Aufgabe der Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer, durch eigene Studien und Überlegungen herauszufinden, welche Teile des Nachschlagewerks D40 oder der übrigen genannten Druckschriften die Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Grundes der mangelnden Ausführbarkeit in Betracht gezogen haben könnte. Es obliegt allein der Beschwerdeführerin, bei den genannten Druckschriften die Textstellen zu benennen, welche den vorgebrachten Grund der mangelnden Ausführbarkeit beweisen sollen.

Nach Überzeugung der Kammer ist die in der angefochtenen Entscheidung dargelegte Ansicht der Einspruchsabteilung somit gerechtfertigt, die nach Ablauf der Einspruchsfrist genannten Druckschriften nach einer Relevanzprüfung "*prima facie*" als nicht entscheidungswesentlich zu bewerten, da sie in keiner Weise den Grund der mangelnden Ausführbarkeit stützen können. Insofern ist die Entscheidung der Einspruchsabteilung nachvollziehbar und auch begründet. Die Einspruchsabteilung hat deshalb ihr Ermessen korrekt ausgeübt, indem sie die Druckschriften D35 bis D40 im Verfahren nicht zuließ.

- 4.3 Im Übrigen bleibt es für die Kammer unerklärlich, warum die Beschwerdeführerin einerseits im Schreiben vom 1. April 2005 auf die Druckschriften hingewiesen hat, andererseits aber im Beschwerdeschriftsatz vom 22. Juli 2008, Seite 3, 3. Absatz unmissverständlich einräumt, dass diese Druckschriften zur Stützung des neuen Einspruchsgrundes gar nicht notwendig sind.
- 4.4 Auch das im Schreiben vom 1. April 2005 vorgebrachte Argument der Beschwerdeführerin, die Patentschrift offenbare nicht, welche Abkühlbedingungen beim Plasmaspritzen einzustellen seien, um eine Aluminidbeschichtung zu erhalten, kann den Grund der mangelnden Ausführbarkeit nicht stützen.

Zum einen beschränkt sich die Patentschrift nicht auf die Herstellung von Beschichtungen mittels CVC, PVD oder Plasmaspritzen, wobei letzteres nur ein mögliches Verfahren zum Auftragen einer Aluminidbeschichtung ist. Zum anderen enthält die Patentschrift zwei nacharbeitbare Ausführungsbeispiele mit genau definierter Zusammensetzung der verwendeten Legierungen und den Verfahrensschritten wie Schmelzen, isothermisches Schmieden und Wärmebehandeln, wobei die genannten Legierungselemente in ihrer Kombination die Bildung einer intermetallischen Phase mit hervorragenden Oxidationseigenschaften und hoher Temperaturbeständigkeit bewirken (siehe Patentschrift Absatz [0012]; Tabellen 1, 2, Absätze [0020] bis [0023]).

Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin keine eigenen Versuchsergebnisse oder andere Beweismittel vorgelegt, welche die Nacharbeitbarkeit der patengemäßen Lehre

glaubhaft in Frage stellen. Zudem hat die Beschwerdeführerin auch nicht die Gelegenheit wahrgenommen, den dargestellten Sachverhalt in der von ihr beantragten mündlichen Verhandlung zu erörtern. Für die Kammer ist deshalb kein Grund erkennbar, warum die Patentschrift die Erfindung nicht so klar und deutlich darstellen soll, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

5. Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, dass die Einspruchsabteilung nachvollziehbar und begründet entschieden hat, den verspätet vorgebrachten und nicht substantiierten Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ nicht im Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

T. Kriner