

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 30. März 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0019/09 - 3.2.06

Anmeldenummer: 99118530.7

Veröffentlichungsnummer: 0988924

IPC: B23Q 7/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Holzbearbeitungsanlage

Patentinhaber:

Hundegger, Hans

Einsprechende:

Firma Weinmann Holzbausystemtechnik GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 52(1), 111

VOBK Art. 13(1)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Anspruch 1 - Neuheit (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0019/09 - 3.2.06

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 30. März 2011

Beschwerdeführer: Hundegger, Hans
(Patentinhaber) Kemptener Strasse 1
D-87749 Hawangen (DE)

Vertreter: Rapp, Bertram
Charrier Rapp & Liebau
Patentanwälte
Fuggerstrasse 20
D-86150 Augsburg (DE)

Beschwerdegegnerin: Firma Weinmann Holzbausystemtechnik GmbH
(Einsprechende) Forchenstrasse 50
D-72813 St. Johann (DE)

Vertreter: Möbus, Daniela
Kohler Schmid Möbus
Patentanwälte
Kaiserstrasse 85
D-72764 Reutlingen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 18. November
2008 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0988924 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting van Geusau
Mitglieder: M. Harrison
K. Garnett

Sachverhalt und Anträge

I. Mit der am 18. November 2008 zur Post gegebenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 0 988 924 widerrufen.

Sie kam zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 u.a. des Hauptantrags gegenüber

D1: DE-U-8914110.5

nicht neu sei.

Zusätzlich stellte die Einspruchsabteilung folgendes fest: "Die abhängigen Ansprüche aller Anträge entbehren ebenfalls einer erfinderischen Tätigkeit. Die Einspruchsabteilung schließt sich hierzu der Argumentation im Einspruchsschriftsatz der Einsprechenden an."

II. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen diese Entscheidung fristgerecht Beschwerde eingelegt und sie begründet. Die Beschwerdeführerin erhielt ihren Hauptantrag aus dem Einspruchsverfahren aufrecht und reichte einen neuen Hilfsantrag ein.

III. Mit ihrem Schreiben vom 6. Juli 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) die Beschwerde zurückzuweisen.

IV. In ihrer nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandten Mitteilung äußerte die Beschwerdekammer ihre vorläufige Meinung zu beiden Anträgen. Insbesondere wies die Kammer darauf hin, dass u.a. der

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber D1 nicht neu sei. Bei dem Hilfsantrag erfülle Anspruch 1 die Erfordernisse u.a. des Artikels 123(2) EPÜ nicht.

V. Mit ihrer Eingabe vom 10. März 2011 reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag und einen neuen Hilfsantrag ein.

VI. Am 30. März 2011 wurde vor der Kammer mündlich verhandelt. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des europäischen Patents auf Grundlage eines neuen während der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags. Alle vorherigen Anträge wurden zurückgezogen.

Die Beschwerdegegnerin hielt ihren Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde aufrecht.

VII. Patentanspruch 1 des einzigen Antrags lautet wie folgt:

"Holzbearbeitungsanlage für das Bearbeiten länglicher Werkstücke wie Hölzer, Balken, Stämme, Bretter, Rundhölzer oder dergleichen, mit einem längsbeweglichen Kopplungselement, welches das Werkstück zu einem oder mehreren Bearbeitungsaggregaten fördert, dadurch gekennzeichnet, dass ein Führungselement (4) vorgesehen ist, welches ebenfalls längsbewegbar ist und derart an einem Bearbeitungsaggregat positionierbar ist, dass einerseits eine optimale Werkstückführung während der Bearbeitung erreicht wird und andererseits das Kopplungselement bzw. das Führungselement ausserhalb des Wirkungsbereiches des Bearbeitungsaggregates bleibt,

wobei das Führungselement (4) dergestalt ausgebildet ist, dass es sowohl zur gleitenden Führung des Werkstücks während einer Förderung des Werkstücks durch das Kopplungselement (3), als auch zur Ausübung der Funktion eines Kopplungselements (3) durch Ergreifen und Fördern des Werkstücks geeignet ist, indem als Führungselement (4) ein mit mindestens einer beweglichen Spannbacke (40, 44) ausgestalteter Spannwagen dient, der das Werkstück (1) ergreift bzw. daran anschlagartig anliegt, und eine Spannbacke (40) sowohl einen Gleit- (404) als auch einen Klemmkörper (403) aufweist, die, relativ zueinander beweglich, gegen das Werkstück (1) anstellbar sind und, je nach Wahl des gegen das Werkstück (1) angestellten Körpers (403, 404), die Funktionalität eines Kopplungs- oder Führungselementes gegeben ist, wobei die Spannbacke (40) ballig, als Zylinder, als Kegelstumpf oder als Doppelkegelstumpf ausgebildete drehbare Körper (400) als Gleitkörper (404) trägt."

VIII. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich im wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

Der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Antrag solle zum Verfahren zugelassen werden, weil sein Anspruch 1 eine reine Kombination aus den erteilten Ansprüchen 1, 13, 26, 28 und 29 sei, und er alle Einwände der Kammer und des Einsprechenden ausräume. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei insbesondere gegenüber

D3: EP A 0 562 216

und gegenüber D1 neu. Da Anspruch 1 eine reine Kombination aus erteilten Ansprüchen sei, seien auch die Einwände der Beschwerdeführerin bezüglich mangelnder Klarheit nicht zu berücksichtigen.

In D3 seien die Elemente 7 und 8 keine Spannbacken, sondern nur Halteelemente, weil keine Spannwirkung zwischen diesen Elementen bestehe. Die Körper 42 und 43 des Halteelements 7 seien keine Gleitkörper, sondern Spannstücke. Zudem müsse gemäß Anspruch 1 durch Anstellen des Gleitkörpers gegen das Werkstück die Funktion eines Führungselements gegeben sein, was nicht der Fall sei. Die Körper 42 und 43 seien auch nicht drehbar, sondern schwenkbar. Die Form der Körper 42 und 43 sei weder ballig, zylindrisch, kegelstumpfförmig noch doppelkegelstumpfförmig ausgebildet.

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

Der Antrag sei zu spät eingereicht und solle nicht zum Verfahren zugelassen werden. Mit dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin vom 10. März 2011 sei bereits ein gegenüber den mit der Beschwerde eingereichten Anträgen unterschiedlicher Schwerpunkt der Erfindung ausgewählt worden. Die weiteren Einschränkungen im neuen Hauptantrag seien nicht vorhersehbar gewesen, weil das erteilte Patent 40 Ansprüche enthalte.

D3 zeige alle Merkmale des Anspruchs 1, bis auf die Ausbildung der drehbaren Körper als Zylinder, als Kegelstumpf oder als Doppelkegelstumpf.

Anspruch 1 sei unklar, auch wenn er aus erteilten Ansprüchen gebildet worden sei. Gemäß Anspruch 1 weise die Spannbacke (40) nur einen Gleitkörper und einen Klemmkörper auf, die je nach Wahl gegen das Werkstück anstellbar seien. Gleichzeitig sei jedoch eine Mehrheit von drehbaren Körpern als Gleitkörper beansprucht.

Entscheidungsgründe

1. *Zulassung des Antrags*

1.1 Gemäß Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwidderung zuzulassen und zu berücksichtigen.

1.2 In Reaktion auf den Bescheid, der die vorläufige Meinung der Kammer angab, hat die Beschwerdeführerin mit ihrer Eingabe vom 10. März 2011 einen neuen Hauptantrag eingereicht. Anspruch 1 dieses Antrags war eine Kombination von Merkmalen aus den erteilten Ansprüchen 1, 13 und 26. Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat die Beschwerdegegnerin den Einwand vorgebracht, dass dieser am 10. März 2011 eingereichte Hauptantrag verspätet sei, und dass er einen anderen Schwerpunkt der Erfindung beinhalte. Kein weiterer Einwand gegen die Zulassung des Antrags wurde von der Beschwerdegegnerin vorgebracht. Es wurde auch nicht bestritten, dass die von der Beschwerdeführerin und von der Kammer vorgebrachten Einwände ausgeräumt würden. Für die Kammer ist es zumindest *prima facie* ersichtlich, dass mit den Änderungen keine neuen

formellen Einwände hervorgerufen wurden und dass der Einwand fehlender Neuheit gegenüber D1 ausgeräumt wurde. Unter diesen Umständen - und weil der Gegenstand des Anspruchs 1 auch nicht komplex ist, hat die Kammer in Ausübung ihres Ermessens den neuen Hauptantrag zugelassen.

- 1.3 Nach Zulassung des am 10. März 2011 eingereichten Hauptantrags trug die Beschwerdegegnerin vor, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber D3 nicht neu wäre. D3 wurde in diesem Beschwerdeverfahren vorher nicht explizit erwähnt. Um diesen neuen Einwand auszuräumen, stellte die Beschwerdeführerin (nach einem zusätzlichen Versuch mit einer weiteren Einschränkung) den (jetzigen) Antrag.
- 1.4 Das erteilte Patent enthält vierzig Ansprüche. Der am 10. März 2011 eingereichte Antrag enthielt einen neuen Anspruch 1, der eine Kombination aus Merkmalen der erteilten Ansprüchen 1, 13 und 26 war. Diese Kombination von Merkmalen bezieht sich auf eine besondere Form des im erteilten Anspruch 1 definierten Kopplungs- und Führungselements, wobei eine Spannbacke eines Spannwagens sowohl einen Gleit-, als auch einen Klemmkörper aufweist. Für die Kammer stellte die Vorlage des Anspruchs 1 des jetzigen Antrags eine angemessene Reaktion der Beschwerdeführerin auf den Einwand der Beschwerdegegnerin in Bezug auf die fehlende Neuheit da, insbesondere weil der Gleitkörper des Führungselements noch näher definiert wurde, und weil diese Änderung eine reine Kombination von erteilten Ansprüchen darstellte. Das Vorhandensein von vierzig erteilten Ansprüchen ändert nichts an dieser Feststellung, weil sich die Änderung nur auf die nähere

Definition eines bereits vorhandenen Merkmals bezog. Zudem war die Funktion des Gleitkörpers des Anspruchs 1 gegenüber D3 ein Hauptthema des Vorbringens der Parteien während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer.

(Die Kammer übte daher ihr Ermessen aus und ließ den Antrag zu.)

2. *Einwand unter Artikel 84 EPÜ 1973*

Die Beschwerdeführerin erhob einen Einwand unter Artikel 84 EPÜ 1973 wegen mangelnder Klarheit des Anspruchs 1. Da Anspruch 1 eine reine Kombination von erteilten Ansprüchen darstellt, richtet sich der Klarheitseinwand gegen die erteilten Ansprüche. Klarheit der Ansprüche des erteilten Patents ist jedoch kein Einspruchsgrund (siehe Artikel 100 EPÜ) und ist daher nicht zulässig.

Der vorgebrachte Einwand mangelnder Klarheit des Anspruchs 1 steht der Aufrechterhaltung des europäischen Patents folglich nicht entgegen.

3. *Neuheit gegenüber D3*

3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der in D3 offenbarten Holzbearbeitungsanlage nur durch folgendes Merkmal:

"wobei die Spannbacke (40) ballig, als Zylinder, als Kegelstumpf oder als Doppelkegelstumpf ausgebildete drehbare Körper (400) als Gleitkörper trägt".

Die übrigen Merkmale des Anspruchs 1 sind aus D3 bekannt, wie unter Punkt 3.2 nachstehend erläutert.

- 3.2 Im Vergleich zum Wortlaut des Patentanspruchs 1, offenbart D3 (*siehe insbesondere Figuren 1 und 2*):
- a) eine Holzbearbeitungsanlage für das Bearbeiten länglicher Werkstücke wie Hölzer, Balken, Stämme, Bretter, Rundhölzer oder dergleichen (*siehe z.B. Spalte 1, Zeilen 43 bis 49*),
 - b) mit einem längsbeweglichen Kopplungselement (7, 8), welches das Werkstück zu einem oder mehreren Bearbeitungsaggregaten (*siehe Halterung 2*) fördert (*siehe z.B. Spalte 3, Zeilen 39 ff*),
 - c) dadurch gekennzeichnet, dass ein Führungselement (*z.B. Wagen 17*) vorgesehen ist,
 - d) welches ebenfalls längsbewegbar ist (*siehe z.B. Spalte 3, Zeile 35 - 39*)
 - e) und derart an einem Bearbeitungsaggregat (*siehe z.B. Spalte 2, Zeile 49 ff*) positionierbar ist, dass einerseits eine optimale Werkstückführung während der Bearbeitung erreicht wird und andererseits das Kopplungselement bzw. das Führungselement ausserhalb des Wirkbereiches des Bearbeitungsaggregates bleibt (*der Wagen 17 kann längs der Schienen 15 und 16 in beliebiger Stelle verfahren werden, wobei eine "optimale" Werkstückführung erreicht wird, und wobei eine Lage ausserhalb des Wirkbereiches offensichtlich gewählt werden kann*),

f) wobei das Führungselement (17) dergestalt ausgebildet ist, dass es sowohl zur gleitenden Führung des Werkstücks während einer Förderung des Werkstücks durch das Kopplungselement, als auch zur Ausübung der Funktion eines Kopplungselements durch Ergreifen und Fördern des Werkstücks geeignet ist (siehe z.B. die Spannstückträger 42 und 43 - Spalte 4, Zeile 56 - Spalte 5, Zeile 20 - wobei die horizontalen und vertikalen Spann- und Auflageflächen als Kopplungselement und/oder als Führungselement zur gleitenden Führung geeignet sind),

g) indem als Führungselement ein mit mindestens einer beweglichen Spannbacke (8) ausgestalteter Spannwagen (17) dient (siehe z.B. Spalte 3, Zeile 50 bis Spalte 4, Zeile 5), der das Werkstück ergreift bzw. daran anschlagartig anliegt (z.B. Spalte 5, Zeilen 14 - 17),

h) und eine Spannbacke (z.B. 8) sowohl einen Gleit- (z.B. 42) als auch einen Klemmkörper (z.B. 43) aufweist,

i) die, relativ zueinander beweglich (siehe z.B. Spalte 4, Zeilen 6-13 und Spalte 5, Zeilen 5-20), gegen das Werkstück anstellbar sind (horizontal oder vertikal über die vertikalen oder horizontalen Flächen der Spannstücke 42, 43 sind in der y-Richtung (siehe Figur 2) oder vertikal via Antriebsmittel 38, 39) und,

j) je nach Wahl des gegen das Werkstück angestellten Körpers (42, 43, siehe auch Spalte 4, Zeilen 8 bis 13), die Funktionalität eines Kopplungs- oder Führungselementes gegeben ist (eine glatte Kontaktfläche eines beweglichen Spannstücks kann als Kopplungs- oder Führungselement funktionieren),

- k) wobei die Spannbacke (8) drehbare Körper (siehe z.B. die Körper 27 und 28 und Spalte 4, Zeilen 15-19 und 40-48) als Gleitkörper trägt.
- 3.3 Bezüglich Merkmal g) (s.o.) argumentiert die Beschwerdeführerin, dass die Elemente 7 und 8 keine Spannbacken darstellten, sondern Halteelemente. Die Kammer ist von der Richtigkeit dieses Arguments jedoch nicht überzeugt, weil die Spannstücke 42, 43 nicht nur in Richtung "y" (siehe Figur 2) bewegt werden können, sondern auch vertikale Spann- oder Anschlagflächen (siehe z.B. Spalte 4, Zeilen 49-55) besitzen.
- 3.4 Die Beschwerdeführerin argumentiert weiter, dass die Spannstücke 42 und 43 keine "Gleitkörper" seien. Insoweit ist jedoch festzustellen, dass die strukturellen Eigenschaften eines Gleitkörpers in Anspruch 1 nicht definiert sind und dass z.B. die vertikalen Flächen der Spannstücke offenbar als Gleitflächen dienen können. Wenn ein Werkstück entlang oder an diesen Flächen vorbei bewegt wird, wird - falls ein Kontakt entsteht (z.B. mit einem verformten länglichen Werkstück) - das Werkstück gleitend geführt. Hier ist auch anzumerken, dass Patentanspruch 1 eine Anlage definiert und nicht ein Verfahren zum Betreiben einer Anlage. Die Spannstücke 42 oder 43 könnten daher als Gleitkörper bezeichnet werden, weil sie dazu geeignet sind.
- 3.5 Desweiteren hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, dass durch das Anstellen des Gleitkörpers gegen das Werkstück die Funktionalität eines Führungselements gegeben sein muss, was in D3 nicht der Fall sei.

Dieses Argument kann nicht überzeugen, weil allein durch das Anstellen eines der Spannstücke 42 oder 43 gegen ein Werkstück (was durchaus möglich ist) die Funktionalität eines Führungselements gegeben ist. Welche Kraft die vertikale Flächen eines Spannstückes 42 oder 43 auf das Werkstück ausüben kann, oder mit welcher Genauigkeit ein Werkstück geführt werden kann, ist nicht Gegenstand des Anspruchs 1.

3.6 Zudem argumentiert die Beschwerdeführerin, dass die Körper 42 und 43 nicht drehbar, sondern nur schwenkbar sind. Dieses Argument ist jedoch nicht überzeugend, weil die Art der Drehbarkeit im Anspruch nicht definiert wird. Aus D3 geht eindeutig hervor, dass (siehe z.B. Spalte 4, Zeilen 15-19) die Spannstücke um vertikale Achsen verschwenkt werden können, wobei diese Verschwenkung auch als eine Drehung bezeichnet werden kann.

3.7 Die Spannstücke (z.B. 42 oder 43) sind jedoch weder ballig, noch als Zylinder, Kegelstumpf oder als Doppelkegelstumpf ausgebildet. Auch aus Spalte 4, Zeilen 19-22 kann nicht hergeleitet werden, dass die Spannstücke diese Form haben.

4. *Neuheit gegenüber D1*

Die Neuheit gegenüber D1 war nicht mehr bestritten.

Zumindest die Merkmale:

"eine Spannbacke sowohl einen Gleit- als auch einen Klemmkörper aufweist, die, relativ zueinander beweglich,

gegen das Werkstück anstellbar sind und, je nach Wahl des gegen das Werkstück angestellten Körpers, die Funktionalität eines Kopplungs- oder Führungselementes gegeben ist, wobei die Spannbacke ballig, als Zylinder, als Kegelstumpf oder als Doppelkegelstumpf ausgebildete drehbare Körper als Gleitkörper trägt."

sind aus D1 nicht bekannt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu gegenüber D1.

5. *Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung*

5.1 Die erstinstanzliche Entscheidung hat sich nur mit der Prüfung der Neuheit des Gegenstands des damaligen Anspruchs 1 gegenüber D1 befasst.

5.2 Diese Entscheidung befasst sich nur mit der Prüfung der Neuheit des Gegenstands des jetzigen Anspruchs 1 gegenüber D1 und D3.

5.3 Eine Prüfung der Neuheit gegenüber eventueller anderer Dokumente hat noch nicht stattgefunden. Zudem hat die Einspruchsabteilung in Bezug auf die während des erstinstanzlichen Verfahrens vorgebrachten Argumente der Einsprechenden eine Äußerung zu der Frage der erfinderischen Tätigkeit aller abhängigen Ansprüche gemacht (siehe Punkt I oben). Eine derartige pauschale Äußerung ersetzt jedoch keine Begründung, weil u.a. nicht ersichtlich ist, welche Aufgabe gegenüber welchem Stand der Technik gelöst werden soll.

5.4 Um beiden Parteien die Gelegenheit zu geben, ihre weiteren Argumente in zwei Instanzen prüfen zu lassen, übt die Kammer das ihr in Artikel 111 EPÜ 1973 eingeräumte Ermessen dahingehend aus, dass die Sache an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens zurückverwiesen wird.

5.5 Für die weitere Prüfung durch die Einspruchsabteilung weist die Kammer auf Folgendes hin:

Lediglich der Gegenstand des Anspruchs 1 des eingereichten Hauptantrags wurde von der Kammer auf Neuheit gegenüber D1 und D3 überprüft. Weitere Dokumente bezüglich Neuheit wurden nicht berücksichtigt. Weder die zweiteilige Form des Anspruchs 1, noch die Beschreibung oder die abhängigen Ansprüche wurden angepasst.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting van Geusau