

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 5. Dezember 2013**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1840/10 - 3.2.06  
**Anmeldenummer:** 99118227.0  
**Veröffentlichungsnummer:** 988922  
**IPC:** B23P21/00, E05B17/00  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur maschinellen Montage von Beschlagteilen an Flügel- und/oder Blendrahmen von Fenstern, Türen oder dergleichen und Vorrichtung zur maschinellen Montage von Beschlagteilen an Flügel- und/oder Blendrahmen von Fenstern, Türen oder dergleichen

**Patentinhaber:**

ROTO FRANK Aktiengesellschaft

**Einsprechender:**

August Winkhaus GmbH & Co. KG

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 54(2), 56, 114(2)  
VOBK Art. 13(1)

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein)  
Spät eingereichte Hilfsanträge - Antrag eindeutig gewährbar (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0253/06



**Beschwerdekammern  
Boards of Appeal  
Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1840/10 - 3.2.06**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06  
vom 5. Dezember 2013**

**Beschwerdeführerin:** ROTO FRANK Aktiengesellschaft  
(Patentinhaberin) Stuttgarter Strasse 145-149  
70771 Leinfelden-Echterdingen (DE)

**Vertreter:** Grosse, Rainer  
Gleiss Grosse Schrell & Partner  
Patentanwälte Rechtsanwälte  
Leitzstrasse 45  
70469 Stuttgart (DE)

**Beschwerdegegnerin:** August Winkhaus GmbH & Co. KG  
(Einsprechende) August-Winkhaus-Str. 31  
D-48291 Telgte (DE)

**Vertreter:** Ruttensperger, Bernhard  
Weickmann & Weickmann  
Patentanwälte  
Postfach 86 08 20  
81635 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 3. August 2010 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 988922 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** M. Harrison  
**Mitglieder:** G. Kadner  
W. Sekretaruk

## Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die am 14. September 1999 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 21. September 1998 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 99118227.0 wurde das europäische Patent Nr. 0 988 922 mit zwei unabhängigen sowie vierzehn abhängigen Ansprüchen erteilt.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 11 lauten:

"1. Verfahren zur maschinellen Montage von Beschlagteilen an Flügel- und/oder Blendrahmen von Fenstern, Türen oder dergleichen, mit folgenden Schritten:

dass in einem ersten Bearbeitungsschritt mindestens einem Holm des sich an einem ersten Montageort befindlichen Flügel- und/oder Blendrahmens mindestens ein maschinell gegriffenes Beschlagteil zugeführt und auf diese Weise in vorgegebbarer Position am Rahmen durch reibschlüssiges Einklipsen oder reibschlüssiges Einpressen in eine Flügel-/Blendrahmenfalz-Umfangsnut vorfixiert wird,

dass anschließend der Rahmen an einen weiteren Montageort verbracht wird und

dass nachfolgend in einem zweiten Bearbeitungsschritt das Beschlagteil an dem Holm maschinell festgeschraubt wird.

11. Vorrichtung, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, zur maschinellen Montage von Beschlagteilen an Flügel- und/oder Blendrahmen von Fenstern, Türen oder dergleichen, mit einer maschinellen Zufuhreinrichtung (17, 18, 20, 28) und einer maschinellen

Befestigungseinrichtung (22, 26, 36, 37), wobei die auf die Beschlagteile abgestimmte Zuführeinrichtung (17, 18, 20, 28) einer ersten Montagestation (2, 3, 4, 5) und die auf dieselben, zuvor zugeführten Beschlagteile abgestimmte Befestigungseinrichtung (22, 26, 36, 37) einer zweiten Montagestation (2, 3, 4, 5) zugeordnet ist, und mit einer den Rahmen (8) von der ersten zur zweiten Montagestation (2, 3, 4, 5) verbringenden maschinellen Verlagerungseinrichtung."

- II. Gegen das erteilte Patent wurde, gestützt auf die Einspruchsgründe des Artikels 100 a) und c) EPÜ, Einspruch eingelegt mit dem Antrag auf Widerruf des Patents.
- III. Die Einspruchsabteilung hat mit ihrer am 3. August 2010 zur Post gegebenen Entscheidung das Europäische Patent widerrufen. Sie kam zu dem Ergebnis, dass das Verfahren nach Anspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.
- IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 7. September 2010 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr bezahlt. Mit ihrer am 3. Dezember 2010 eingereichten Beschwerdebegründung hat sie ihren Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents im erteilten Umfang oder mit neuen Hilfsanträgen 1, 2, 3, 8 oder 9 weiterverfolgt.
- V. Die Beschwerdekammer hat in ihrem Bescheid mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ihre vorläufige Einschätzung der Sachlage mitgeteilt, wonach die Beurteilung des Hauptantrags durch die Einspruchsabteilung seitens der Kammer nicht zu beanstanden sei. Von den Hilfsanträgen erscheine wegen

mangelnder ursprünglicher Offenbarung (Artikel 123(2) EPÜ) keiner gewährbar.

- VI. Mit Telefax vom 5. November 2013 reichte die Beschwerdeführerin neue Hilfsanträge 1 bis 6 ein.
- VII. Am 5. Dezember 2013 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, in der von D1 bis D10 aus dem Einspruchsverfahren folgende Entgegenhaltungen wieder aufgegriffen wurden:

D4: DE-U-298 03 656

D10: FR-A-0 459 841

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des europäischen Patents im Umfang der Verfahrensansprüche, wie erteilt, oder auf der Grundlage der Verfahrensansprüche des Hilfsantrags 4, eingereicht am 5. November 2013.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag enthält die Merkmale der erteilten Ansprüche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und lautet:

"1. Verfahren zur maschinellen Montage von Beschlagteilen an Flügel- und/oder Blendrahmen von Fenstern, Türen oder dergleichen, mit folgenden Schritten:

dass in einem ersten Bearbeitungsschritt mindestens einem Holm des sich an einem ersten Montageort befindlichen Flügel- und/oder Blendrahmens mindestens

ein maschinell gegriffenes Beschlagteil zugeführt und auf diese Weise in vorgebarer Position am Rahmen durch reibschlüssiges Einklipsen oder reibschlüssiges Einpressen in eine Flügel-/Blendrahmenfalz-Umfangsnut vorfixiert wird, dass anschließend der Rahmen an einen weiteren Montageort verbracht wird und dass nachfolgend in einem zweiten Bearbeitungsschritt das Beschlagteil an dem Holm maschinell festgeschraubt wird, wobei das maschinell gegriffene Beschlagteil entlang der Längsachse des Holms frei verfahrbar ist und ein als Eckbeschlag ausgebildetes Beschlagteil derart zugeführt wird, dass zunächst ein Schenkel des Eckbeschlags in einen Abschnitt der Flügel-/Blendrahmenfalz-Umfangsnut eintritt und der andere Schenkel durch Verfahren parallel zur Längsachse des Holms in den zugehörigen Abschnitt der Flügel-/Blendrahmenfalz-Umfangsnut mit eintritt, wobei eine das maschinelle Festschrauben vornehmende Schraubendrehereinrichtung parallel zur Längsachse des Holms frei verfahrbar ist, die Montage von Beschlagteilen von einem Eckbereich des Rahmens beginnend in Richtung auf eine benachbarte Ecke des Rahmens erfolgt, die Montage der Beschlagteile derart erfolgt, daß beim Zuführen eines Beschlagteils angrenzend an ein bereits zugeführtes Beschlagteil gleichzeitig selbsttätig die Kopplung der beiden Beschlagteile erfolgt, zum Zuführen des Beschlagteils das maschinelle Greifen an einem Formmerkmal erfolgt und die zu montierenden Beschlagteile mindestens einem Magazin maschinell entnommen werden."

VIII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen.

Das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 sei neu, weil im Gegensatz zum Stand der Technik ein Beschlagteil durch reibschlüssiges Einklipsen oder reibschlüssiges Einpressen in eine Flügel-/Blendrahmenfalz-Umfangsnut vorfixiert werde, was so nicht in D10 offenbart sei. Dazu müsse die Umfangsnut entsprechend geformt sein und das Beschlagteil entsprechende Mittel zum Festhalten aufweisen. In D10 werde über eine Lagefixierung des Beschlagteils nichts ausgesagt; es könne dort auch nur in die Umfangsnut eingelegt werden, so dass es sich nach dem Verlagern an einen anderen Montageort immer noch an der vorbestimmten Stelle befinde, wo es dann maschinell festgeschraubt werden könne. Es sei aber auch möglich, dass das eingelegte Beschlagteil in seiner Position vor dem endgültigen Festschrauben noch in seiner Lage korrigiert werde.

Das beanspruchte Verfahren beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit, da der Fachmann die Dokumente D10 und D4 nicht miteinander kombinieren würde. Bei D10 handle es sich offensichtlich um ein maschinelles Montageverfahren, während D4 ein rein manuelles Verfahren betreffe. Damit der Monteur das Beschlagteil sicher in der Rahmennut fixieren könne, werde es mit speziellen Haltemitteln ausgerüstet, die sich in die Nut umgebenden Material verkrallten, so dass eine formschlüssige Vorfixierung stattfinde, während gemäß Patent ausdrücklich eine reibschlüssige Fixierung erfolge. Da es sich um völlig unterschiedliche Montagearten handle, werde der Fachmann eine Kombination der beiden Entgegenhaltungen nicht in Betracht ziehen.

Der Hilfsantrag solle zum Verfahren zugelassen werden, weil er lediglich eine Kombination der Merkmale erteilter Ansprüche enthalte, die eine übergeordnete Aufgabe lösten. Dadurch entstehe weder eine erhöhte Komplexität noch werde das Verfahren verzögert. Alle Merkmale seien schon im Einspruchsverfahren behandelt worden, und das nun beanspruchte Verfahren sei leicht verständlich und überschaubar. Es sei zweifellos neu und beruhe prima facie auf erfinderischer Tätigkeit, da es durch den Stand der Technik nach D1 bis D10 nicht nahegelegt sei.

- IX. Die Beschwerdegegnerin argumentierte, D10 offenbare zumindest implizit eine reibschlüssige Vorfixierung des Beschlagteils in der Umfangsnut. Der Fachmann sehe es als selbstverständlich an, dass das Beschlagteil in der Nut gehalten werden müsse, da sonst die Gefahr bestehe, dass es beim Verlagern an einen anderen Montageort herausfalle oder aus der richtigen Position verschoben werde. Es gebe prinzipiell nur zwei Möglichkeiten für die Vorfixierung, nämlich Formschluss oder Reibschluss. Da das Beschlagteil am zweiten Montageort endgültig festgeschraubt werde, sei es aus fachmännischer Sicht offensichtlich, dass es in der Nut gehalten sei. Reibschlüssige Fixierung bestehe außerdem bereits dann, wenn das Teil durch Schwerkraft in der Nut gehalten werde.

Ausgehend von D10 sei das einzige unterscheidende Merkmal, dass ein Beschlagteil durch reibschlüssiges Einklipsen oder reibschlüssiges Einpressen in eine Flügel-/Blendrahmenfalz-Umfangsnut vorfixiert werde. Die hieraus resultierende objektive Aufgabe sei, das Beschlagteil zur Endmontage sicher in der Umfangsnut zu halten. Hierzu gebe D4 dem Fachmann die klare Anweisung, das Beschlagteil mit Mitteln zu versehen,

die es sicher in der Nut halten, was durch die Vorsprünge 31 bewirkt werde. Dass solche Sicherungsmittel auch beim Patent nicht ausgeschlossen seien, zeige beispielsweise die Klipseinrichtung 73 in Figur 8, die auf die gleiche Weise wirke. Um eine sichere Vorfixierung zu gewährleisten, würde der Fachmann deshalb die aus D4 bekannten Sicherungsmittel beim Verfahren gemäß D10 anwenden und gelange so zum Gegenstand des Anspruchs 1.

Ebenso sei das beanspruchte Verfahren nahegelegt, wenn der Fachmann von D4 ausgehend den Automatisierungsgrad des Montageverfahrens erhöhen wolle. Er würde die manuellen Montageschritte durch ein maschinelles Verfahren in der aus D10 bekannten Weise ersetzen und gelange so zum Verfahren nach Anspruch 1.

Der spät eingereichte Hilfsantrag solle nicht in das Verfahren zugelassen werden, weil er gegen das Gebot der Verfahrensökonomie verstoße. Nachdem die Beschwerdeführerin mit der Beschwerdebegründung bereits Hilfsanträge eingereicht habe, seien diese einen Monat vor der mündlichen Verhandlung wieder fallengelassen und durch sechs neue Hilfsanträge ersetzt worden. Es sei kein Argument für diesen Wechsel vorgebracht worden, so dass sich die Beschwerdegegnerin nicht auf den nun überraschend herausgegriffenen Hilfsantrag 4 hätte vorbereiten können. Zu dem vorher drei Merkmale umfassenden Anspruch 1 seien nun die Merkmale von 7 abhängigen Ansprüchen hinzugekommen, was den neu beanspruchten Gegenstand äußerst komplex mache. Die hinzugefügten Merkmale seien eine reine Aggregation von Einzelmaßnahmen. Die Beschwerdeführerin habe keine Aufgabe genannt, und es sei nicht erkennbar, dass die neue Kombination eine gemeinsame Aufgabe löse. Gemäß

Rechtsprechung der Beschwerdekammer, T 253/06, könne ein solcher Antrag nicht zugelassen werden.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag (Artikel 54(2), 56 EPÜ 1973)
  - 2.1 Neuheit

Das Verfahren nach Anspruch 1 gilt als neu, da es sich vom Verfahren nach D10 dadurch unterscheidet, dass ein Beschlagteil durch reibschlüssiges Einklipsen oder reibschlüssiges Einpressen in eine Flügel-/Blendrahmenfalz-Umfangsnut vorfixiert wird. D10 (Figur 5) ist zu entnehmen, dass ein Beschlagteil maschinell in die Umfangsnut eingelegt wird. Über die Art der Fixierung ist in D10 nicht ausgesagt. Es ist in diesem Dokument jedenfalls nicht zweifelsfrei und eindeutig offenbart, dass eine reibschlüssige Vorfixierung durch Einklipsen oder Einpressen vorgesehen ist.

- 2.2 Erfinderische Tätigkeit
  - 2.2.1 D10 offenbart ein Verfahren zur maschinellen Montage von Beschlagteilen an Flügel- und/oder Blendrahmen von Fenstern, Türen oder dergleichen (Spalte 2, Zeilen 52 bis 57). In einem ersten Bearbeitungsschritt wird einem Holm eines sich an einem ersten Montageort befindlichen Flügel- und/oder Blendrahmens mindestens ein maschinell gegriffenes Beschlagteil zugeführt und auf diese Weise in eine vorgebbare Position in eine Flügel-/Blendrahmenfalz-Umfangsnut am Rahmen gebracht

(Spalte 3, Zeile 37 bis Spalte 4, Zeile 16).  
Anschließend wird der Rahmen an einen weiteren  
Montageort verbracht, und in einem zweiten  
Bearbeitungsschritt wird das Beschlagteil an dem Holm  
maschinell festgeschraubt (Spalte 6, Zeilen 5 bis 9).

- 2.2.2 Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren dadurch, dass das Beschlagteil durch reibschlüssiges Einklipsen oder reibschlüssiges Einpressen in eine Flügel-/Blendrahmenfalz-Umfangsnut vorfixiert wird. Hieraus ergibt sich die objektive Aufgabe gegenüber bekannten Verfahren, das Beschlagteil vor dem Festschrauben sicher am Rahmen zu halten.
- 2.2.3 D4 offenbart einen Tür- oder Fensterbeschlag, der mit Mitteln (Vorsprünge 31) zum sicheren Halten in der Umfangsnut des Rahmens vor dem Festschrauben bei einem manuellen Montageverfahren ausgerüstet ist (Seite 4, vorletzter Absatz; Seite 6, letzter Absatz bis Seite 7, 2. Absatz; Figur 2a). Die Problematik des sicheren Haltens des Beschlags am Rahmen vor der endgültigen Fixierung besteht sowohl bei manuellen als auch bei automatisierten Montageverfahren, da ein Abweichen des Beschlags von der richtigen Montageposition die Montage stört oder zumindest verzögert, was dem einschlägigen Fachmann bekannt ist. Wäre die Positionierung des Beschlags beim Verfahren nach D10 unzureichend, so würde er den Beschlag wegen der in D4 angegebenen Vorteile (Seite 2, 2. Absatz) so modifizieren, dass er bei der Vormontage sicher in der Rahmennut gehalten wird. Er wird also dazu angeregt, den Beschlag reibschlüssig in die Umfangsnut einzupressen oder einzuklipsen. Somit gelangte er in naheliegender Weise zum Verfahren nach Anspruch 1.

2.2.4 Dass unter "Reibschluss" gemäß Patent nicht nur ein rein zerstörungsfrei wieder lösbarer Reibschluss gemeint ist, wie die Beschwerdeführerin meinte, ergibt sich beispielsweise aus Figur 8 i.V.m. Absatz [0062] des Patents, wo ersichtlich eine Klipseinrichtung am Beschlag in Form von Zähnen vorgesehen ist, die nicht zerstörungsfrei wieder aus der Nut gelöst werden kann. D4 verwendet somit identische Mittel zur Lagesicherung des Beschlags, wie sie auch im Patent beansprucht sind.

2.2.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 kann daher nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend gelten.

### 3. Hilfsantrag (Artikel 13(1) VOBK)

Nach Artikel 114(2) EPÜ 1973 braucht das Europäische Patentamt Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. Hierzu bestimmt Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), dass es im Ermessen der Kammer steht, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebeurteilung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. Nach der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird deshalb ein später Antrag nur zum Verfahren zugelassen, wenn er bestehende Kritikpunkte ausräumt, keine neuen Probleme aufwirft und *prima facie* als gewährbar erscheint.

3.1 Der vorliegende Hilfsantrag wurde als vierter von sechs Hilfsanträgen einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht. Aus den nachstehenden Gründen erfüllt er nicht die oben beschriebenen Anforderungen,

um zu einem so späten Zeitpunkt zum Verfahren zugelassen zu werden.

3.2 Die Beschwerdeführerin brachte vor, der erteilte Anspruch 1 sei lediglich durch Merkmale der abhängigen Ansprüche eingeschränkt worden, was jedenfalls zulässig sei. Dieser Argumentation kann die Kammer nicht folgen. Es mag zutreffen, dass die neu aufgenommenen Merkmale im Verfahren einzeln bekannt und daher nicht überraschend waren. Schriftlich hat die Beschwerdeführerin zur erfinderischen Tätigkeit bezüglich des Hilfsantrags nichts vorgebracht (siehe Schreiben vom 4. November 2013). Erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat sie vorgetragen, dass die einzelnen Schritte in ihrer Kombination durch den Stand der Technik nicht nahegelegt seien. Die Beschwerdeführerin hat jedoch nichts dazu ausgesagt, welche neue Wirkung oder ob eine über die Einzelwirkungen hinausgehende Gesamtwirkung durch die neue Kombination erzielt werde. Sie hat auch keine technische Aufgabe genannt, anhand derer die erfinderische Tätigkeit auf der Basis des üblichen Aufgabe-Lösung-Ansatzes im Vergleich mit dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik (D1 bis D10) geprüft werden könnte.

3.3 Diese Verfahrenssituation führt zu einer Komplexität, die der Kammer die Beurteilung unmöglich macht, ob der neu beanspruchte Gegenstand *prima facie* das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit erfüllt. Die Kammer kann deshalb ihr nach Artikel 13(1) VOBK eingeräumtes Ermessen nur in der Form ausüben, dass sie die Änderung des Vorbringens in Form des Hilfsantrags 4 der Beschwerdeführerin nicht in das Verfahren zulässt.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



M. H. A. Patin

M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt