

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. März 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1103/11 - 3.2.08

Anmeldenummer: 02002708.2

Veröffentlichungsnummer: 1243233

IPC: A61C 19/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Zahnhalteplatte

Patentinhaberin:

Ivoclar Vivadent AG

Einsprechende:

Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 100, 112(1)a
EPÜ R. 76

Schlagwort:

"Zulässigkeit des Einspruchs - bejaht"
"Erfinderische Tätigkeit - verneint"
"Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer - verneint"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1103/11 - 3.2.08

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 19. März 2013

Beschwerdeführerin: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
(Einsprechende) Spitalgasse 3
D-79713 Bad Säckingen (DE)

Vertreter: von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
D-50667 Köln (DE)

Beschwerdegegnerin: Ivoclar Vivadent AG
(Patentinhaberin) Bendererstrasse 2
LI-9494 Schaan (LI)

Vertreter: Baronetzky, Klaus
Splanemann
Patentanwälte Partnerschaft
Rumfordstrasse 7
D-80469 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1243233 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 1. April 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: P. Acton
A. Pignatelli
R. Ries
C. Schmidt

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Entscheidung über die Fassung, in der das Europäische Patent Nr. 1 243 233 in geändertem Umfang aufrechterhalten werden kann, wurde am 1. April 2011 zur Post gegeben.

Die Einspruchsabteilung war zu der Auffassung gekommen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem damals geltenden Hilfsantrag 1 gegenüber dem im Einspruchsverfahren vorliegenden Stand der Technik neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

- II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen diese Entscheidung unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr am 11. Mai 2011 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 11. August 2011 eingereicht.

- III. Am 19. März 2013 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden.

Die Beschwerdeführerin beantragte

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents,
- hilfsweise die Zurückweisung der Sache an die Einspruchsabteilung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte

- den Einspruch im Umfang des erstinstanzlich aufrechterhaltenen Streitpatents für unzulässig zu erklären,

- hilfsweise das Streitpatent basierend auf den erstinstanzlich aufrecht erhaltenen Unterlagen aufrecht zu erhalten, und
- weiter hilfsweise, das Streitpatent basierend auf den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüchen aufrecht zu erhalten.

Weiter beantragte die Beschwerdegegnerin, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob Beweismittel im zweiseitigen Verfahren in der Beschwerdeinstanz normalerweise oder ausnahmsweise zuzulassen sind.

IV. Folgende Entgegnungen haben für die Entscheidung eine Rolle gespielt:

D9: WO-A-00/06463
D16: US-A-2 318 618.

V. Der der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegende Anspruch 1 (im Folgenden als Hauptantrag bezeichnet) lautet:

"Zahnplättchen, mit einem Trägerkörper, der mit einem Aufnahmekanal für eine verformbare Masse (12) ausgerüstet ist, in welche Zähne eindrückbar sind, wobei der Trägerkörper einen rechteckigen Grundaufbau mit einem vorgegebenen Rastermaß für das Aneinanderreihen der Zahnplättchen aufweist und wobei die Zähne in einer Reihe nebeneinander angeordnet sind, und mit einer Haube (24), die die Zähne (22) und den Trägerkörper (11) mindestens teilweise abdeckt, die Haube (24) durchsichtig ist, dass ihre Wände innerhalb des vorgegebenen Rastermaßes enden,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Haube eine Kodierung (34) trägt, wobei die Kodierung (34) als Aufdruck oder als dünnes Etikett auf der Haube (24) aufgebracht ist, und wobei die Kodierung (34) als ein- oder zweidimensionale Strichcode-Kodierung (34) ausgebildet ist."

Anspruch 1 wie in der mündlichen Verhandlung eingereicht (im Folgenden als Hilfsantrag bezeichnet) unterscheidet sich hiervon dadurch, dass die Kodierung ausschließlich als Aufdruck vorgesehen ist, und dass spezifiziert wird, dass sie sich an der Oberseite oder an der Vorderseite der Haube befindet.

VI. Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdeführerin im Wesentlichen folgendes vorgebracht:

a) Zulässigkeit des Einspruchs

Die Einspruchsschrift sei ausreichend substantiiert und folglich sei der Einspruch zulässig.

b) Hauptantrag

D16 offenbare alle Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1. Hiervon ausgehend bestehe die zu lösende Aufgabe darin, das automatische Erfassen des Inhaltes der Zahnplättchen möglich zu machen. Um diese Aufgabe zu lösen, sei es für den Fachmann naheliegend Barcodes einzusetzen, da sie schon zum Prioritätszeitpunkt in den verschiedensten technischen Gebieten zur Lösung analoger Aufgaben zum Einsatz kamen. Bei der Größe eines gängigen Zahnplättchens sei es technisch auch ohne weiteres

möglich, die Kodierung so zu gestalten und anzubringen, dass dadurch die Zähne nicht abgedeckt werden.

Folglich beruhe der Gegenstand des der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegenden Anspruchs 1 ausgehend von D16 und unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

c) Hilfsantrag

Das Aufdrucken sei ein gängiges Verfahren, um eine Information auf einen Gegenstand anzubringen, die in Abhängigkeit vom Herstellungsverfahren ausgewählt werde. Folglich könne dieses Merkmal keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Ferner würde der Fachmann die Kodierung an derjenigen Fläche des Zahnplättchens anbringen, wo sie in Abhängigkeit von der Lager- und Transportlage am besten sichtbar ist. Folglich sei auch die Wahl der Vorder- oder Oberseite des Zahnplättchens zum Anbringen der Kodierung naheliegend.

VII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgendes vorgebracht:

a) Zulässigkeit des Einspruchs

Da in der Einspruchsbegründung versäumt wurde, zu den erteilten Ansprüchen 6 und 7 Stellung zu nehmen, sei der Einspruch in Bezug auf diese Ansprüche nicht substantiiert gewesen und folglich in seiner Gesamtheit als nicht zulässig zu werten.

b) Hauptantrag

Es treffe zu, dass D16 die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 offenbare. Für das Vorsehen des kennzeichnenden Merkmals dieses Anspruchs gäbe der nachgewiesene Stand der Technik aber keine Anregung.

Obwohl zum Prioritätsdatum des Streitpatents Strichode-Kodierungen eingesetzt wurden, um die Lagerhaltung von Waren zu vereinfachen, sei es zum damaligen Zeitpunkt weder bekannt noch naheliegend gewesen, eine Strichcode-Kodierung auf einer durchsichtigen Haube eines Zahnplättchens anzubringen.

Grundsätzlich beruhe schon die Aufgabenstellung Zahnplättchen durch maschinenlesbare Kodierungen zu identifizieren auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Außerdem würde der Fachmann die Kodierung nicht, wie von Anspruch 1 verlangt, auf der Haube, sondern allenfalls - wie aus D9 bekannt - auf dem Trägerkörper anbringen, um zu vermeiden, dass durch die Kodierung die Zähne abgedeckt werden und um eine ästhetisch anmutende Präsentation des Zahnplättchens zu erzielen.

Ferner habe die erfindungsgemäße Lage der Kodierung den zusätzlichen Vorteil, dass sowohl die Kodierung als auch die in der Schachtel aufbewahrten Zähne sichtbar seien. Dadurch könne ein Scanner gleichzeitig die Kodierung und den Inhalt der Schachtel aufnehmen und erkennen ob die dort aufbewahrten Zähne vollständig und fest an dem für sie vorgesehenen Platz gehalten sind. Da die in D16 gezeigte Haube nur teilweise durchsichtig ist, sei dies damit nicht möglich.

Schließlich seien sowohl Zahnplättchen als auch Strichcodes seit über einem halben Jahrhundert bekannt. Dass solche Kodierungen trotzdem noch nie auf der Haube eines Zahnplättchens angebracht worden seien, zeige dass diese Position für die Anbringung einer Kodierung nicht naheliegend gewesen sei.

Folglich beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit.

c) Hilfsantrag

Es sei schon deswegen nicht naheliegend, die Kodierung auf die Haube gemäß D16 aufzudrucken, weil es nicht möglich sei, etwas auf die dort gezeigte gewölbte Haube zu drucken. Außerdem würde der Fachmann grundsätzlich keine Strichcodierung auf eine durchsichtige Fläche drucken, weil der Scanner in einem solchen Fall zwischen dem Hintergrund und der Strichcodierung unterscheiden müsste, was das Erkennen des Strichcodes erheblich erschwere.

Auch für das alternative Anbringen der Kodierung auf der Vorderseite des Plättchens, das zu einer platzsparenden Lagerung der Plättchen führe, gebe es keine Anregung.

Folglich beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit.

d) Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Die Beschwerdeführerin habe während des Beschwerdeverfahrens und somit verspätet neue Beweismittel vorgelegt, die nicht in das Verfahren zugelassen werden sollten.

Da die Rechtsprechung der Beschwerdekammern bezüglich der Zulässigkeit von verspätet vorgebrachten Beweismitteln nicht einheitlich sei, sei der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob Beweismittel im zweiseitigen Verfahren in der Beschwerdeinstanz normalerweise oder ausnahmsweise zuzulassen sind.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig
2. Zulässigkeit des Einspruchs

Die Beschwerdegegnerin vertritt die Meinung, dass der Einspruch unzulässig gewesen sei, weil in der Einspruchsbegründung keine Ausführungen zur Patentierbarkeit der Ansprüche 6 und 7 vorlagen.

Ein Einspruch ist dann zulässig, wenn er die Erfordernisse des Artikels 100 EPÜ im Zusammenhang mit der Regel 76 EPÜ erfüllt. Im vorliegenden Fall sind alle formalen Erfordernisse gemäß Regel 76 EPÜ erfüllt und es wurde angegeben, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt wurde (Widerruf in vollen Umfang) und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt war (mangelnde Patentierbarkeit). Ferner wurden die zur

Begründung notwendigen Tatsachen und Beweismittel vorgebracht. Ein Erfordernis für jeden einzelnen Anspruch Ausführungen zur Patentierbarkeit zu machen, damit ein Einspruch zulässig ist, enthält das EPÜ nicht.

Deswegen ist die Einspruchsbegründung ausreichend substantiiert und der Einspruch zulässig.

3. Hauptantrag

3.1 Die Vorrichtung gemäß D16 stellt den nächstliegenden Stand der Technik dar. Sie offenbart unstrittig ein:

Zahnplättchen, mit einem Trägerkörper (B), der mit einem Aufnahmekanal ("space between the front and rear parts 11 and 10" des Zahlhalters 9, siehe Seite 2, linke Spalte, Zeilen 31 und 32) für eine verformbare Masse (body of wax 14) ausgerüstet ist, in welche Zähne eindrückbar sind, wobei der Trägerkörper einen rechteckigen Grundaufbau (siehe Figur 6) mit einem vorgegebenen Rastermaß für das Aneinanderreihen der Zahnplättchen aufweist und wobei die Zähne in einer Reihe nebeneinander angeordnet sind (siehe Figur 1), und mit einer Haube (26), die die Zähne und den Trägerkörper mindestens teilweise abdeckt.

Darüber hinaus zeigt D1 auch noch, dass die Haube durchsichtig ist (siehe Seite 2, linke Spalte, Zeilen 51 bis 57) und dass ihre Wände innerhalb des vorgegebenen Rastermaßes enden (siehe Figuren 2 und 4).

3.2 Von der Vorrichtung gemäß D16 ausgehend kann die dem Gegenstand des Anspruchs 1 zu Grunde liegende Aufgabe darin gesehen werden, ein Zahnplättchen bereitzustellen,

bei dem die Information über die aufbewahrten Zähne in einfacher Weise maschinell lesbar ist.

3.3 Zum Prioritätsdatum des Streitpatents war das Streben nach Automatisierung der Lagerhaltung und der Handhabung von Gegenständen verbreitet. Da - wie von der Beschwerdegegnerin selbst vorgetragen - zum damaligen Zeitpunkt maschinenlesbare Kodierungen in Form von Strichcodes zur maschinellen Identifikation von Gegenständen eingesetzt wurden, kann die vorangehend genannte, von der Beschwerdegegnerin selbst formulierte Aufgabenstellung an sich nicht als erfinderisch betrachtet werden.

3.4 Wie oben ausgeführt gibt es keinen Zweifel, dass zum Prioritätszeitpunkt zumindest eindimensionale Strichcode-Kodierungen als Aufdruck oder als dünnes Etikett bekannt waren, um maschinenlesbare Informationen über den Inhalt von Aufbewahrungsvorrichtungen bereitzustellen. Dies wurde auch von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten. Für den Fachmann war es folglich naheliegend, derartige Strichcode-Kodierungen auch auf das Zahnplättchen gemäß D16 anzubringen, um die vorliegende Aufgabe zu lösen.

Die Tatsache, dass die Kodierung auf der Haube angebracht werden soll, kann auch keine erfinderische Leistung begründen. Zum Einen stehen dafür nur zwei Elemente, nämlich der Trägerkörper und die Haube zur Auswahl. Zum Anderen wird der Fachmann die Kodierung immer dort anbringen, wo sie abhängig von der Lager- und Transportposition des Zahnplättchens am besten lesbar ist, im vorliegenden Fall an der Haube.

Auch die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Argumentation, wonach die Lehre der D9 den Fachmann vom Anbringen der Kodierung auf der Haube abhalte, ist nicht überzeugend. Die D9 betrifft nämlich eine grundsätzlich unterschiedliche Art der Zahnaufbewahrung. Dort werden die Zähne in einer Blisterpackung eingeschweißt, aus der sie nicht herausfallen können, so dass im dortigen Zusammenhang die Lage der Kodierung auf der Unterseite, anders als von D16 ausgehend, keine Nachteile mit sich bringt.

Auch die Behauptung, dass der Fachmann die Kodierung nicht auf der Haube anbringen würde, weil sie dort die ästhetische Präsentation der Zähne stören und diese abdecken würde ist nicht überzeugend. Bei der Haube nach D16 ist nämlich nur ein Teil der Haube durchsichtig, so dass die Zähne sichtbar sind, während der restliche Teil undurchsichtig ist. Wenn es beabsichtigt ist, die Präsentation der Zähne nicht zu stören, wird der Fachmann die Strichcode-Kodierung selbstverständlich nicht auf dem durchsichtigen Teil vorsehen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auch Anspruch 1 weder vorsieht, dass die gesamte Haube durchsichtig ist, noch die genaue Lage der Kodierung auf der Haube angegeben ist.

- 3.5 Ferner kann, anders als von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, eine zusätzlich zu lösende Aufgabe nicht darin gesehen werden, es durch einen geeigneten Scanner zu ermöglichen, gleichzeitig die Kodierung und den Inhalt des Zahnplättchens zu erfassen, weil in der Anmeldung nie von einer solchen gekoppelten Erfassung die Rede ist. Da Anspruch 1 außerdem nicht verlangt, dass die gesamte Haube durchsichtig sein muss, gewähr-

leistet der Gegenstand des Anspruchs 1 auch nicht, dass der von der Beschwerdeführerin genannte Vorteil überhaupt erzielt wird.

3.6 Richtig ist dagegen, dass obwohl sowohl Zahnplättchen als auch Strichcode-Kodierung seit über einem halben Jahrhundert bekannt waren, nie zuvor eine solche Kodierung auf der Haube des Zahnplättchens angebracht wurde. Daraus könnte eine erfinderische Tätigkeit aber nur dann hergeleitet werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass in der Zeitspanne wiederholte Versuche unternommen wurden, um potenzielle Nachteile zu überwinden. Da die Beschwerdegegnerin dies nicht zeigen konnte, kann der Zeitfaktor auch keine erfinderische Tätigkeit begründen.

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

4. Hilfsantrag

Das Aufdrucken stellt neben dem Aufkleben eines Etiketts unstrittig ein dem Fachmann seit langem bekanntes Verfahren dar, das in Abhängigkeit vom Herstellungsverfahren angewendet wird, um Informationen auf einem Gegenstand anzubringen.

Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin ermöglicht es die Drucktechnik, sowohl auf ebenen als auch auf gewölbten Oberflächen zu drucken, so dass die Wölbung der Haube der D16 dieses Verfahren nicht ausschließt. Einen Nachweis für ihre Behauptung hat die Beschwerdegegnerin auch nicht vorgebracht.

Wie vorangehend bereits dargelegt wurde, verlangt Anspruch 1 nicht, dass die gesamte Haube durchsichtig ist, so dass die Strichcode-Kodierung sehr wohl auf einem undurchsichtigen Bereich gedruckt werden kann, ohne dass potentielle Probleme mit der Erkennung entstehen. Außerdem können beim Aufdrucken der Strichcode-Kodierung sowohl die Striche als auch der dazwischenliegende Bereich aufgedruckt werden, so dass auch in diesem Fall kein Problem bei der Erkennung auftreten wird.

Folglich besteht kein Grund, weswegen der Fachmann davon absehen würde, die Kodierung auf die Haube des Zahnplättchens gemäß D16 aufzudrucken.

Schließlich ist es für den Fachmann auch naheliegend, die Strichcode-Kodierung auf diejenige Fläche der Haube anzubringen, wo sie beim Transport und bei der Lagerung am besten sichtbar ist. Abhängig von der Ausrichtung des Zahnplättchens ist es naheliegend, die Strichcode-Kodierung entweder auf der Oberseite oder auf der Vorderseite der Haube anzubringen, so dass auch dieses Merkmal die erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag nicht begründen kann.

Somit beruht auch der Gegenstand dieses Anspruchs nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Da in Beschwerdeverfahren keine Beweismittel benutzt worden sind, die nicht schon im Einspruchsverfahren vorlagen, ist die von der Beschwerdegegnerin zur Vorlage

an die Große Beschwerdekammer vorgeschlagene Frage für die vorliegende Entscheidung nicht relevant.

Da aber nur dann Fragen an die Große Beschwerdekammer vorgelegt werden, wenn sie entscheidungsrelevant sind, ist im vorliegenden Fall die Vorlage der von der Beschwerdegegnerin gestellte Frage an die Große Beschwerdekammer nicht erforderlich (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes, 6. Auflage, 2010, VII.E.14.2).

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