

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. Dezember 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0641/12 - 3.2.01

Anmeldenummer: 04007941.0

Veröffentlichungsnummer: 1464526

IPC: B60J10/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Metallband als Einlage für Zier- oder Dichtstreifen

Patentinhaberin:

BFC Büro- und Fahrzeugtechnik GmbH & Co. Prod. KG

Einsprechende:

STG Stanztechnik GmbH & Co.KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 100(c)

VOBK Art. 13(1)

Schlagwort:

Einspruchsgrund - unzulässige Erweiterung (ja)

Hilfsantrag mit Disclaimer - nicht zugelassen

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



**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 0641/12 - 3.2.01

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 12. Dezember 2014**

Beschwerdeführerin: STG Stanztechnik GmbH & Co. KG
(Einsprechende) Sonnenring 35
84032 Altdorf (DE)

Vertreter: Schmidt, Josef Heinrich
Vossius & Partner
Siebertstrasse 4
81675 München (DE)

Beschwerdegegnerin: BFC Büro- und Fahrzeugtechnik GmbH & Co. Prod.
(Patentinhaberin) KG
Industriestrasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen (DE)

Vertreter: Manitz, Finsterwald & Partner GbR
Postfach 31 02 20
80102 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1464526 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 5. Januar 2012.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo
Mitglieder: Y. Lemblé
D. T. Keeling

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die am 5. Januar 2012 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent EP 1 464 526 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde.
- II. Der Einspruch war insbesondere auf den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ 1973 gestützt. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass dieser Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Basis der in der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2011 eingereichten Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 nicht entgegenstünde.
- III. Am 12. Dezember 2014 wurde vor der Beschwerdekammer mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage des mit Schreiben vom 12. November 2014 eingereichten Hauptantrags, oder auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2014 eingereichten Hilfsantrags.

- IV. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt (Änderung gegenüber dem erteilten Anspruch 1 durch Unterstreichung hervorgehoben):

"Metallband als Einlage für Zier- oder Dichtstreifen aus flexiblem Material, insbesondere Gummi oder Kunststoff, welches insbesondere zu einem Profil gebogen wird, mit einer Vielzahl von insbesondere periodisch in Längsrichtung (I) des Bandes aufeinanderfolgenden Randdurchbrüchen (1, 2), die sich jeweils von einem Rand (3, 4) des Bandes aus in Richtung auf die Bandmitte erstrecken, und mindestens einem sich in Längsrichtung (I) des Bandes insbesondere kontinuierlich erstreckenden Bereich (5), in welchem keine derartigen Randdurchbrüche (1,2) vorhanden sind, wobei nur in diesen Bereichen (5) eine Vielzahl von Inseldurchbrüchen (6) vorgesehen ist, die nicht in einen der beiden Ränder (3, 4) des Bandes münden, die in Querrichtung des Bandes betrachtet nicht mit den Randdurchbrüchen (2,2) überlappen und die jeweils ein solches Öffnungsmaß aufweisen, dass das flexible Material beim Umhüllen des Bandes hindurchdringen kann, ~~dadurch gekennzeichnet, dass~~ wobei die Randdurchbrüche (1,2) ein geringeres Öffnungsmaß in Längsrichtung des Bandes aufweisen als die Inseldurchbrüche (6)".

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt:

"Metallband als Einlage für Zier- oder Dichtstreifen aus flexiblem Material, insbesondere Gummi oder Kunststoff, welches insbesondere zu einem Profil gebogen wird, mit einer Vielzahl von insbesondere periodisch in Längsrichtung (I) des Bandes aufeinanderfolgenden Randdurchbrüchen (1, 2), die sich jeweils von einem Rand (3, 4) des Bandes aus in Richtung auf die Bandmitte erstrecken, und mindestens einem sich in Längsrichtung (I) des Bandes insbesondere kontinuierlich erstreckenden Bereich (5), in welchem keine derartigen Randdurchbrüche (1,2) vorhanden sind,

wobei nur in diesen Bereichen (5) eine Vielzahl von Inseldurchbrüchen (6) vorgesehen ist, die nicht in einen der beiden Ränder (3, 4) des Bandes münden, die in Querrichtung des Bandes betrachtet nicht mit den Randdurchbrüchen (2) überlappen und die jeweils ein solches Öffnungsmaß aufweisen, dass das flexible Material beim Umhüllen des Bandes hindurchdringen kann, wobei das kleinste Öffnungsmaß der Inseldurchbrüche (6) mindestens 0,4 mm beträgt.

Es wird kein Schutz beansprucht für Metallbänder, bei denen die Randdurchbrüche (1,2) ein gleiches oder größeres Öffnungsmaß in Längsrichtung des Bandes aufweisen wie die Inseldurchbrüche (6)."

V. Zur Stützung ihres Vorbringens brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen Folgendes vor:

Der mit Schreiben vom 12. November 2014 eingereichte Hauptantrag sollte nicht in das Verfahren zugelassen werden, denn er überwinde nicht *prima facie* die von der Kammer in der Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK erwähnten Mängel, insbesondere die mangelnde Klarheit.

Der bereits im Einspruchsverfahren unter Art. 100 c) EPÜ 1973 vorgetragene Einwand, dass das Merkmal, wonach "die Randdurchbrüche ein geringeres Öffnungsmaß in Längsrichtung des Bandes aufweisen als die Inseldurchbrüche" (nachfolgend Merkmal i) genannt) in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbart sei, werde aufrechterhalten.

Zu Unrecht sei die Einspruchsabteilung zum Schluss gekommen, dass dieses Merkmal den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen sei. Das Merkmal sei an keiner Stelle der originalen Beschreibung zu finden. Auch sei es nicht durch die Figuren 1 bis 3

offenbart. Durch den Wortlaut des Merkmals i) ("geringeres Öffnungsmaß als...") werde ein gesamter Bereich ohne Berücksichtigung auf die Form der Inseldurchbrüche erfasst. Ein solcher Bereich sei so generell in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart worden.

Der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag sollte nicht in das Verfahren zugelassen werden, denn seine Formulierung sei ungeeignet, den vorliegenden Konflikt zwischen Artikel 123(2) und Artikel 123(3) EPÜ zu lösen.

VI. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die in dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durchgeführten Änderungen erfüllten die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sei das Merkmal (i) von Anspruch 1 ursprünglich offenbart. Die Beschwerdeführerin habe selbst zutreffend ausgeführt, dass gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern anzunehmen sei, dass in einer schematischen Zeichnung die relativen Abstände bzw. Dimensionen in ihrer Relation richtig wiedergegeben seien. Damit sei die ursprüngliche Offenbarung des beanstandeten Merkmals des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag aber bereits bestätigt; denn den Figuren 1 bis 3 der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung sei unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass das Öffnungsmaß der Randedurchbrüche in Längsrichtung des Bandes geringer sei als dasjenige der Inseldurchbrüche. Selbst wenn dies bei dem Ausführungsbeispiel der Figur 4 nicht der Fall wäre, so würde dies für eine

ursprüngliche Offenbarung genügen. Tatsächlich heiße es aber zum Ausführungsbeispiel von Figur 4 in Spalte 4, Zeilen 47 bis 50 der A-Schrift zum Streitpatent, dass die Dimensionen der linsenförmigen Inseldurchbrüche 6 dieses Ausführungsbeispiels wie bei der Variante von Figur 3 gewählt sein könnten.

Die vorliegende Anmeldung schlage als Lösung für das Problem einer ausreichenden Verbindung zwischen Metallband und Gummi- bzw. Kunststoffmaterial (Vermeidung von unerwünschten Deformierungen beim Biegen), Inseldurchbrüche im mittleren Bereich ohne Randdurchbrüche vorzusehen. Für den Fachmann sei offensichtlich, dass das Öffnungsmaß dieser Inseldurchbrüche für eine ausreichende Verankerung des Kunststoffmaterials eine gewisse Größe aufweisen solle. Vor diesem Hintergrund erhalte der Fachmann zusätzlich aus dem Absatz [0003] der A-Schrift die Empfehlung, die Größe der Randdurchbrüche so zu gestalten, dass die nötige Flexibilität des Metallbandes aber auch eine größtmögliche Klemmkraft auf die Dichtflansche erreicht werden könne. Diese Aussage impliziere, dass das Öffnungsmaß der Randdurchbrüche geringer sein müsse, als das Öffnungsmaß der Inseldurchbrüche. Für den Fachmann sei somit das von der Beschwerdeführerin beanstandete Merkmal zumindest implizit offenbart.

Zum Hilfsantrag

Der neue Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag bestehe aus der Kombination der Merkmale der erteilten Ansprüche 1 und 5, wobei das strittige Merkmal i) gestrichen worden sei. Um den durch diese Streichung entstandenen Konflikt zwischen Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ zu lösen, sei der folgende Disclaimer hinzugefügt worden: "Es wird kein Schutz beansprucht für Metallbänder, bei

denen die Randdurchbrüche ein gleiches oder größeres Öffnungsmaß in Längsrichtung des Bandes aufweisen wie die Inseldurchbrüche". Dieser Antrag sollte von der Kammer in das Verfahren zugelassen werden, denn er sei geeignet, den potenziellen Konflikt zwischen Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ zu vermeiden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zulassung des Hauptantrags in das Beschwerdeverfahren

Die Kammer hat die Einreichung des neuen Hauptantrags mit Brief vom 12. November 2014 als eine Reaktion auf ihre Bemerkungen zur mangelnden Klarheit in der Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK angesehen und deshalb diesen Antrag in das Verfahren zugelassen (Artikel 13(1) VOBK).

3. Unzulässige Änderung (Artikel 123(2) EPÜ)
 - 3.1 Zu beurteilen ist die Frage, ob das Merkmal, wonach "die Randdurchbrüche ein geringeres Öffnungsmaß in Längsrichtung des Bandes aufweisen als die Inseldurchbrüche" (nachfolgend Merkmal i) genannt) in den ursprünglich eingereichten Unterlagen gemäß EP-A-1 464 526 (nachfolgend D0 genannt) ursprünglich offenbart wurde.
 - 3.2 Wie die Beschwerdeführerin stellt die Kammer fest, dass weder in der Beschreibung, noch in den abhängigen Ansprüchen der ursprünglich eingereichten Anmeldung D0 eine explizite Basis für das Merkmal i) zu finden ist, obwohl dieses Merkmal das alleinige Merkmal des

kennzeichnenden Teils des erteilten Anspruchs 1 gebildet hat.

- 3.3 Die Beschwerdegegnerin argumentiert, das Merkmal sei aus den Figuren der dem Streitpatent zugrunde liegenden, ursprünglich eingereichten Anmeldung D0 zu entnehmen und dies hätten die Prüfungsabteilung und die Einspruchsabteilung auch so gesehen.

Die Figuren 1 bis 4 von D0 zeigen vier verschiedene Varianten des erfindungsgemäßen Metallbandes. Diese Varianten zeigen exemplarisch Inseldurchbrüche, die jeweils quadratisch, kreisförmig und linsenförmig sind. Das Öffnungsmaß der Inseldurchbrüche in Längsrichtung ist mit der Form und dem Herstellungsverfahren der Durchbrüche verbunden. Bei den Varianten nach den Figuren 1 und 2 mit jeweils quadratischen und kreisförmigen, durch Stanzen hergestellten Inseldurchbrüchen ist das Öffnungsmaß der Inseldurchbrüche in Längsrichtung ein Vielfaches des Öffnungsmaßes der Randdurchbrüche. Die Einspruchsabteilung hat in der Figur 3 von D0 eine Grundlage für Merkmal (i) gesehen (vgl. Seite 5 der Entscheidung, letzter Absatz). Das hier dargestellte Metallband wird nach einem aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren hergestellt: es werden zuerst Schlitze in das Band geschnitten, anschließend wird das Band walzgestreckt (vgl. Absatz [0019] von D0). Ob dadurch ein größeres Öffnungsmaß für die Inseldurchbrüche als für die Randdurchbrüche entstehen muss, erscheint in Betrachtung der Figuren 3 und 4 nicht zwingend. Denn obwohl die Figur 3 eine Variante zeigt, bei der das Öffnungsmaß der Inseldurchbrüche 6 größer ist, als das der Randdurchbrüche 1-2, zeigt dagegen Figur 4 eine Variante, bei der die Inseldurchbrüche 6 und die Randdurchbrüche 1,2 dasselbe

Öffnungsmaß aufweisen. Die unterschiedliche Dicke zwischen Insel- und Randdurchbrüchen in Figur 4 scheinen sogar darauf hinzuweisen, dass die Inseldurchbrüche ein geringfügig kleineres Öffnungsmaß als die Randdurchbrüche aufweisen. An keiner Stelle der Beschreibung dieser Varianten wird in D0 auf ein besonderes Verhältnis des Öffnungsmaßes in Längsrichtung zwischen Randdurchbrüche und Inseldurchbrüche hingewiesen. Warum der Fachmann den Figuren 1-4 die allgemeine Lehre gemäß Merkmal i) entnehmen soll, ist nicht eindeutig.

- 3.4 Vielmehr ist in Bezug auf das Öffnungsmaß im Absatz [0011] von D0 erwähnt, dass "das kleinste Öffnungsmaß der Inseldurchbrüche bevorzugt mindestens 0,4 mm [beträgt]. Hierdurch ist ein ausreichendes Penetrieren von flexiblem Material gewährleistet, um eine Verankerung des flexiblen Materials an dem Metallband sicherzustellen. **Im Prinzip ist aber jedes Maß > 0 mm bis ca. 1,5 mm geeignet, so lange nur ein Penetrieren mit flexiblem Material gewährleistet ist**" (Fettdruck durch die Kammer). Wenn zu dieser Aussage noch der Absatz [0004], Zeilen 55-58 von D0 berücksichtigt wird, wonach "**das Gummi- oder Kunststoffmaterials die Randdurchbrüche Penetrieren kann**" (Fettdruck durch die Kammer), ist hier die Offenbarung eines besonderen, eingeschränkten Verhältnisses gemäß Merkmal (i) ("geringeres Öffnungsmaß als...") in Bezug auf das Öffnungsmaß der Inseldurchbrüche gegenüber demjenigen der Randdurchbrüche nicht gegeben. Wenn sowohl die Randdurchbrüche als auch die Inseldurchbrüche, das Penetrieren des Gummi- oder Kunststoffmaterials gleichermaßen erlauben sollen, kommt es nach der Lehre von D0 nicht auf unterschiedliche Verhältnisse bei deren Öffnungsmaßen in Längsrichtung gemäß Merkmal i)

an. Der spezifische Bereich gemäß Merkmal i) ist somit nicht eindeutig und unmittelbar offenbart.

3.5 Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist der Absatz [0003] von D0 keine implizite Offenbarung eines besonderen Verhältnisses zwischen Öffnungsmaß der Randdurchbrüche zum Öffnungsmaß der Inseldurchbrüche. Diese Textpassage kann nicht als Grundlage für das Merkmal i) dienen, denn sie betrifft nicht das Thema des Öffnungsmaßes der Inseldurchbrüche/Randdurchbrüche in Längsrichtung.

3.6 Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, dass das Merkmal i) in D0 nicht eindeutig und unmittelbar offenbart ist. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag verstößt deshalb gegen die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ.

4. Hilfsantrag ; Zulassung in das Verfahren

Betreffend den während der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag hat die Kammer in der Ausübung ihres Ermessens entschieden, diesen Antrag zum Verfahren gemäß Artikel 13 (1) VOBK (Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) nicht zuzulassen.

Der neue Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag besteht aus der Kombination der Merkmale der erteilten Ansprüche 1 und 5, wobei das strittige Merkmal i) gestrichen worden ist. Um den durch diese Streichung entstandenen Konflikt zwischen Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ zu lösen, ist der folgende Disclaimer hinzugefügt worden: "Es wird kein Schutz beansprucht für Metallbänder, bei denen die Randdurchbrüche ein gleiches oder größeres Öffnungsmaß in Längsrichtung des Bandes aufweisen wie die Inseldurchbrüche". Nach Auffassung der

Beschwerdegegnerin soll diese Formulierung den potenziellen Konflikt zwischen Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ vermeiden.

Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Die gewählte Formulierung mit dem hinzugefügten Disclaimer wirft neue und komplexe Fragen auf (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europäischen Patentamtes, 7. Auflage 2013, Seite 495: erster Absatz), unter anderen die Frage, ob es sich tatsächlich um einen Disclaimer oder um eine unzulässige Fußnote im Sinne der G 1/93 (Punkt 14 der Gründe) handelt, oder ob der Disclaimer hinsichtlich Artikel 123(2) EPÜ zulässig ist. Diese Fragen können nicht ohne weiteres entschieden werden. Angesichts der Tatsache, dass der Einwand gemäß Artikel 100 c) EPÜ zum Merkmal i) bereits im Einspruchsverfahren vorlag, war die Zulassung dieses Hilfsantrags angesichts des Standes des Verfahrens und der gebotenen Verfahrensökonomie zu verneinen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt