

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. Dezember 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1861/12 - 3.2.04

Anmeldenummer: 03789568.7

Veröffentlichungsnummer: 1562683

IPC: A63C9/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

SKI MIT BINDUNGS-MONTAGEHILFE, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES
SOLCHEN SKIS SOWIE ENTSPRECHENDE MONTAGEHILFE

Patentinhaber:

Madshus A/S

Einsprechende:

Fischer Sports GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83

EPC Art. 56

Schlagwort:

Ausreichende Offenbarung - Ausführbarkeit (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Spät eingereichte Hilfsanträge - Antrag eindeutig gewährbar
(ja)

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 1861/12 - 3.2.04

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 6. Dezember 2016

Beschwerdeführer:

(Patentinhaber)

Madshus A/S
Industrieveien 29
2836 Biri (NO)

Vertreter:

Popp, Eugen
Meissner Bolte Patentanwälte
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Postfach 86 06 24
81633 München (DE)

Beschwerdeführer:

(Einsprechender)

Fischer Sports GmbH
Fischerstrasse 8
4910 Ried im Innkreis (AT)

Vertreter:

Sonn & Partner Patentanwälte
Riemergasse 14
1010 Wien (AT)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1562683 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 10. August 2012.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A. de Vries
Mitglieder: J. Wright
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1562683 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 10. August 2012.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hatte am 21. August 2012 Beschwerde eingelegt und am gleichen Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung war am 19. Dezember 2012 eingegangen.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hatte am 9. Oktober 2012 Beschwerde eingelegt und am gleichen Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung war am 10. Dezember 2012 eingegangen.

- II. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent u. a. wegen fehlender Ausführbarkeit (Einspruchsgrund nach Artikel 100 (b) in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ) und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Einspruchsgründe nach Artikel 100 (a) mit Artikeln 52(1) und 56 EPÜ) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die oben genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß einem Hilfsantrag nicht entgegenstünden. Sie hatte dabei unter anderem die folgenden Entgegenhaltungen berücksichtigt:

E1: DE 197 53 451 A

E4: DE 691 00 491 T2

E11: Zweikomponentenklebstoff auf Epoxidharzbasis für Industrie und Gewerbe, Araldit AW 106 Härter HV 953 U, technisches Datenblatt, Ciba-Geigy, März 1998.

III. Am 6. Dezember 2016 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Dabei zog die Beschwerdeführerin Patentinhaberin alle ihre Anträge mit Ausnahme von Hilfsantrag 5 zurück. Hilfsantrag 5 wurde zum Hauptantrag gemacht.

IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang eines einzigen Hauptantrags eingereicht mit dem Brief vom 4. November 2016 als Hilfsantrag 5.

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

V. Die unabhängige Ansprüche (Hauptantrag) haben folgenden Wortlaut:

1. "Ski od. dgl. Schneegleitgerät mit einer an der Skideckfläche (32) montierten Bindungsplatte in Form einer Bindungsplatte (10) für eine Bindung (28) oder deren Teile, wobei die Bindungsplatte (10) dauerhaft mit der Skideckfläche (32) verbunden ist derart, daß Ski (23) und Bindungsplatte (10) integral miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Bindungsplatte (10) vollflächig auf die Skideckfläche (32) aufgeklebt ist mit einer Klebschicht (33), die maximal 5-10 % der Dicke der Bindungsplatte (10) aufweist, derart, daß Ski (23) und Bindungsplatte (10) eine hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften

einstückige Baueinheit darstellen, wobei die Bindungsplatte (10) an der Unterseite eine umlaufende Randnut (31) aufweist, in die hinein überflüssiger Kleber ausweichen kann".

10. "Verfahren zur Herstellung eines Ski gemäß Anspruch 1 mit einer Montagehilfe in Form einer Bindungsplatte für eine Bindung oder deren Teile, dadurch gekennzeichnet, daß die Bindungsplatte entweder nach Fertigstellung des Ski in einem gesonderten Arbeitsschritt vollflächig auf die Skideckfläche aufgeklebt wird mit einer Klebschicht (33), die maximal 5-10 % der Dicke der Bindungsplatte aufweist, oder zusammen mit der Skideckfläche bzw. dem entsprechenden Deckbelag nach vorheriger vollflächiger Aufklebung mit einer Klebschicht (33), die maximal 5-10 % der Dicke der Bindungsplatte aufweist, auf diesem auf dem Skikörper positioniert wird".

VI. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat folgende Argumente vorgetragen:

Zulässigkeit des Hauptantrags

Der Hauptantrag sei spät eingereicht worden, sodass er nicht im Verfahren zugelassen werden solle.

Ausführbarkeit

Die mechanischen Eigenschaften der Skibestandteile und die der Bindungsplatte seien zwangsläufig unterschiedlich, da Skibestandteile und Bindungsplatte verschiedene Geometrien hätten und aus unterschiedlichen Materialien bestünden. Daher habe ein normaler Verbundkörperski mit oder ohne Bindungsplatte insgesamt keine eigenen messbaren mechanischen

Eigenschaften. Der Anspruch erfordere jedoch, dass das Aufkleben der Bindungsplatte auf die Skideckfläche die mechanischen Eigenschaften von Bindungsplatte und Ski gleichstellen solle, indem nach dem Kleben der Ski und die Bindungsplatte eine hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften einstückige Baueinheit darstellten. Dies sei nur möglich, falls die Skibestandteile und die Bindungsplatte vorher die gleichen mechanischen Eigenschaften hätten. Dies sei mit einem normalen Verbundkörperski nicht der Fall. Außerdem wäre dies nicht mit der Anforderung kompatibel, dass die Bindungsplatte das Fahrverhalten des Skis nicht beeinflussen solle, da es unter anderem auch bedeuten würde, dass Ski und Bindungsplatte gleich dick wären. Folglich sei die Erfindung nach Anspruch 1 bzw. Anspruch 10 nicht ausführbar.

Erfinderische Tätigkeit

Das Dokument E4 offenbare das Merkmal der "umlaufenden Randnut". Insbesondere sei es aus dem Ausführungsbeispiel der Figur 4, welches auf Seite 10, Zeilen 23 bis 27, beschrieben sei. Die dort beschriebene longitudinale und transversale Rillen bilden zwangsläufig eine umlaufende Randnut. Ausgehend von E1 unter Berücksichtigung von E4 bzw. ausgehend von E4 mit E1, sei es für den Fachmann naheliegend, bei einer auf der Skideckfläche geklebten Bindungsplatte, wie aus E1 bekannt sei, eine solche Randnut zur Verfügung zu stellen, um überflüssigen Kleber aufzufangen. So sei der Gegenstand der Ansprüche 1 und 10 für den Fachmann naheliegend.

VII. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat folgende Argumente vorgetragen:

Zulässigkeit des Hauptantrags

Der Hauptantrag solle zugelassen werden, da er, bis auf die Löschung von einigen Unteransprüchen, fast von Anfang an im Beschwerdeverfahren gewesen wäre.

Ausführbarkeit

Die Erfindung sei ausführbar, da der Fachmann wisse, wie Skiteile zusammenzukleben seien. Der in Anspruch 1 beanspruchte Ski mit montierter Bindungsplatte sei aus mechanischer Sicht eine Einheit mit eigenen mechanischen Eigenschaften, die auch messbar seien. Diese Einheitlichkeit sei durch die beanspruchte Art und Weise des Klebens erreicht: nämlich vollflächig und relativ zur Bindungsplattendicke dünn-schichtig. Daher sei die Erfindung ausführbar.

Erfinderische Tätigkeit

Weder aus E1 noch aus E4 sei eine umlaufende Randnut bekannt. E1 offenbare eine auf eine Skideckfläche geklebte Gleitschiene. Eine Nut sei nicht offenbart. In E4 seien die auf Seite 10, letzter Absatz in Zusammenhang mit Figur 4 beschriebenen "Rillen" Rippen, nicht Nuten. Obwohl in Figur 4 longitudinale Ausnehmungen 13 an den Rändern der Bindungsplatte vorhanden seien, sei es ungewiss ob die in der Beschreibung erwähnten transversalen Elemente an den Rändern der Bindungsplatte stünden. Deswegen sei es auch nicht offenbart, dass die daneben angeordneten Ausnehmungen an den Rändern der Bindungsplatte stünden. E4 offenbare auch nicht, ob die Ausnehmungen aneinander anschließen. Folglich sei aus E4 keine umlaufende Randnut bekannt. Damit würde eine Kombination von E4 mit E1 bzw. von E1 mit E4 den Fachmann nicht auf

naheliegende Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 10 führen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.
2. Einleitung

Es ist allgemein bekannt, eine Montagehilfe für eine Skibindung in Form einer Bindungsplatte auf der Deckfläche eines Skis anzuordnen, z. B. mit Schrauben. (Patentschrift Absatz [0002]).

Eine Aufgabe der Erfindung ist es, einen solchen Ski mit Montagehilfe auf einfache Weise herzustellen (Patentschrift Absatz [0007]). Zu diesem Zweck schlägt das Patent u. a. vor, die Bindungsplatte auf die Deckfläche des Skis zu kleben (siehe Patentschrift, Absatz [0009] und erteilten Anspruch 1).

3. Zulässigkeit des Hauptantrags

Aus Artikel 13(1) VOBK geht hervor, dass kein Rechtsanspruch auf eine nachträgliche Änderung des Vorbringens besteht, sondern dass es im Ermessen der Beschwerdekammer steht, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwidern zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung dieses Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. Nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung werden Änderungen des Vorbringens nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder den anderen

Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist (Artikel 13(3) VOBK).

Im vorliegenden Fall liegt die Zulassung des Hauptantrags im Ermessen der Kammer, Artikel 13(1) und (3) VOBK, da dieser erst 4 Wochen vor der mündlichen Verhandlung am 4. November 2016 (als Hilfsantrag 5) eingereicht wurde.

Der jetzige Hauptantrag unterscheidet sich von dem mit der Erwiderung der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 10. September 2013 eingereichten Hilfsantrag 5 lediglich dadurch, dass damalige Ansprüche 2, 7, 15 und 16 gestrichen worden sind.

Folglich erweitert der jetzige Hauptantrag den durch die Erwiderung der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) auf die Beschwerde der Einsprechende vorgegebenen Umfang der Diskussion nicht. Vielmehr sind sämtliche Fragen der Gewährbarkeit der gestrichenen Ansprüche beim jetzigen Hauptantrag hinfällig. Darum war die Kammer der Auffassung, dass die Behandlung dieses Antrags im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor der Kammer den Parteien und der Kammer zumutbar war. Deswegen entschied die Kammer, den Hauptantrag in das Verfahren zuzulassen.

4. Änderungen

- 4.1 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) die Ansprüche nicht als unzulässig erweitert gerügt. Während des Einspruchsverfahrens wurden auch erteilte Ansprüche 1, 3 bis 6 und 8 bis 14 nicht wegen unzulässiger Erweiterung angegriffen.

4.2 Der gültige Anspruch 1 stützt sich auf erteilten Anspruch 1, wobei am Ende des Anspruchs folgender Wortlaut eingefügt wurde "wobei die Bindungsplatte (10) an der Unterseite eine umlaufende Randnut (31) aufweist, in die hinein überflüssiger Kleber ausweichen kann".

4.3 Die Kammer ist der Ansicht, dass dieses Merkmal in der ursprünglichen Beschreibung, Seite 8, Zeilen 9 und 10 offenbart ist. Die Kammer ist ferner der Ansicht, dass die umlaufende Randnut 31 (siehe Figur 2), die den Kleber auffangen soll, in keiner funktionellen oder strukturellen Verbindung mit den nicht beanspruchten Längsführungen 19, 20 mit Hinterschneidungen 35, 36 oder mit den ebenfalls nicht beanspruchten Rastkerben 14, 15 steht, da weder die Längsführungen noch die Rastkerben geklebt werden. Außerdem befinden sich diese Elemente nicht an der Unterseite der Bindungsplatte, wo sich die Randnut befindet. Folglich kann das Merkmal "Randnut" unabhängig von Längsführungen und Rastkerben in Anspruch 1 aufgenommen werden.

Der gültige Anspruch 10 stützt sich auf den erteilten unabhängigen Anspruch 12, wobei lediglich das beanspruchte Herstellungsverfahren als Verfahren zur Herstellung eines Skis nach Anspruch 1 präzisiert wird.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 sind jeweils aus den erteilten Ansprüchen 3 bis 6 abzuleiten, die Ansprüche 6 bis 9 sind jeweils aus den erteilten Ansprüchen 8 bis 11 abzuleiten und Ansprüche 11 und 12 stammen aus den erteilten Ansprüchen 13 und 14.

Daraus folgt, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 12 nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgeht.

5. Ausführbarkeit der Erfindung

5.1 Bei einem Einwand unter Artikel 83 EPÜ kommt der Auslegung des Anspruchswortlauts zentrale Bedeutung zu. Die Auslegung erfolgt nach den aus der Rechtsprechung bekannten Grundsätzen. So legt der Fachmann, der bemüht ist, die beanspruchte Erfindung und ihren Beitrag technisch zu verstehen, einen Anspruch auf eine technisch sinnvolle Weise und unter Berücksichtigung der gesamten Offenbarung des Patentes aus (siehe dazu die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage, 2016 (RdBK), II.A.6.1).

Dazu ordnet er den verwendeten Begriffen ihre übliche Bedeutung zu, es sei denn, die Beschreibung weist auf einen anderen, besonderen Sinn hin (RdBK, II.A.6.3.3).

5.2 Im vorliegenden Fall sieht Anspruch 1 unter anderem vor, dass die Bindungsplatte vollflächig auf die Skideckfläche mit einer Klebschicht, die maximal 5-10 % der Dicke der Bindungsplatte aufweist, derart aufgeklebt ist, dass Ski und Bindungsplatte eine hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften einstückige Baueinheit darstellen.

5.3 Das Argument der Beschwerdeführerin (Einsprechende), wonach das obige Merkmal bezüglich den mechanischen Eigenschaften so zu lesen ist, dass das Kleben alle mechanische Eigenschaften von Ski und Bindungsplatte gleichstellen soll, oder dass diese Eigenschaften sonst vorher gleich gewesen sein müssten, ist für die Kammer nicht nachvollziehbar.

Der Fachmann weiß, dass das Zusammenkleben von Komponenten an sich die mechanischen Eigenschaften der individuellen Komponenten nicht ändern kann. Ebenso

weiß er, dass gängige Bindungsplatten nicht so dick und steif wie ein Ski sind und daher nicht die gleichen mechanischen Eigenschaften wie ein Ski haben können. Insofern würde er die vorstehende Auslegung des Merkmals als technisch unsinnig betrachten. Der Fachmann, der bemüht ist den Anspruch zu verstehen, sucht daher nach einer technisch sinnvollen Auslegung des Merkmals.

- 5.4 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (Einsprechende) ist die Kammer der Ansicht, dass ein gängiger Verbundkörperski messbare mechanische Eigenschaften hat. Der Fachmann kann zum Beispiel die Biege- und Torsionssteifigkeit eines Skis testen, indem er das Verformungsverhalten des Skis unter vorgegebene Biege- und Torsionsbelastungen misst. Dies zu wissen macht auch Sinn, weil der Fachmann ebenso weiß, dass die mechanischen Eigenschaften des Skis als Gesamtsystem die Fahreigenschaften beeinflussen. Zum Beispiel, obwohl ein steiferer Skikern die Steifigkeit und Stabilität des Gesamtskis erhöhen mag, tragen dennoch auch andere Skikomponenten, wie zum Beispiel die Seitenwangen, zur Steifigkeit des gesamten Skis bei und damit auch die Fahreigenschaften des Skis beeinflussen.

Daher versteht der Fachmann unter dem Begriff mechanische Eigenschaften in Bezug auf einen einstückigen Ski, die mechanischen Eigenschaften des Skis als Gesamtsystem und nicht die Eigenschaften seiner einzelnen Bestandteile. In diesem Sinne liest der Fachmann das Anspruchsmerkmal: "die Bindungsplatte vollflächig auf die Skideckfläche aufgeklebt ist... derart, dass Ski und Bindungsplatte eine hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften einstückige Baueinheit darstellen".

- 5.5 Folglich versteht der Fachmann, dass die beanspruchte Aufklebung auf eine Art und Weise geschehen muss, dass danach Ski und Bindungsplatte sich als eine Einheit, also einstückig verhalten, wie auch ein Verbundkörperski. Anders ausgedrückt werden durch das Kleben der Ski und die Bindungsplatte zu einem Stück, das durch eigene messbare mechanische Eigenschaften gekennzeichnet werden kann. Daher sieht der Fachmann auch keinen Widerspruch darin, dass es eine Aufgabe der Erfindung ist, dass das Fahrverhalten des Skis nicht oder unwesentlich von der aufgeklebten Bindungsplatte beeinflusst werden soll (Patentschrift, Spalte 2, Zeilen 31 bis 38). Der Fachmann liest daraus lediglich, dass die messbaren mechanischen Eigenschaften der einstückigen Kombination aus Ski und geklebter Bindungsplatte ähnlich wie die des Skis vor dem Kleben sein sollen.
- 5.6 Dass das Kleben von Komponenten in Skiern zum allgemeinen Fachwissen gehört ist nicht strittig. Somit weiß er, wie er mittels Klebstoff einen Ski und eine Bindungsplatte dauerhaft verbindet. Der Anspruch sagt dem Fachmann auch, dass er vollflächig zu kleben hat, um Ski und Bindungsplatte einstückig zu machen. Der Fachmann kennt auch die Maximaldicke der Kleberschicht, da sie im Anspruch als Prozentsatz der Bindungsplattendicke angegeben ist. Falls eine Bindungsplatte unterschiedliche Stärken hat, muss der Fachmann nur dafür sorgen, dass die Kleberschichtdicke 10 % der Bindungsplattendicke an seiner dünnsten Stelle nicht überschreitet. Weiterhin kennt der Fachmann geeignete Klebstoffe, die dünn auftragbar sind (vgl. E11, Seite 3, rechte Spalte Zeilen 5 und 6, "0.05 bis 0,10 mm"). Folglich kann der Fachmann auch dünne Bindungsplatten (mindestens 0.5 mm) mit solchen

Klebstoffen anspruchsgemäß kleben. Schließlich ist auch nicht strittig, dass der Fachmann weiß, wie eine Randnut auf der Unterseite einer Bindungsplatte zu formen ist.

5.7 Aus alldem folgt, dass der Fachmann die Erfindung nach Anspruch 1 ausführen kann. Aus den gleichen Gründen sind die Schritte zur Herstellung des Skis nach Anspruch 1 ausführbar. Damit ist die Erfindung nach Anspruch 10 (Herstellungsverfahren) auch ausführbar.

6. Erfinderische Tätigkeit

6.1 Die Neuheit des Gegenstands der Ansprüche 1 und 10 nach dem nun geltenden Hauptantrag wurde nicht bestritten. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat nur argumentiert, dass ausgehend von E4 mit E1 oder ausgehend von E1 mit E4 der Gegenstand des Anspruchs 1 und 10 nicht erfinderisch sei. Die Kammer ist anderer Ansicht.

6.2 Die Kammer ist der Auffassung, dass keines der beiden Dokumente folgendes Merkmal des kennzeichnenden Teils offenbart: "wobei die Bindungsplatte (10) an der Unterseite eine umlaufende Randnut (31) aufweist, in die hinein überflüssiger Kleber ausweichen kann". Damit ist auch die Wirkung dieses Merkmals definiert. Die technische Aufgabe kann entsprechend formuliert werden.

6.3 Das Dokument E1 offenbart (Spalte 2, Zeilen 55 bis 66, Figuren 1 bis 3) einen Ski 8 mit einer Skideckfläche, worauf eine Gleitschiene 1 (auch Einsatzstück genannt) befestigt ist. Der Ski hat auch eine Bindungsplatte 2. Nach Ansicht der Kammer ist die Gleitschiene 1 nicht Teil der Bindungsplatte 2, vielmehr ermöglicht sie die lösbare Befestigung der Bindungsplatte 2 (Spalte 2,

Zeilen 60 bis 62, Figur 3). Folglich offenbart E1 keine aufgeklebte Bindungsplatte. Dennoch wird in einer Ausführungsform die Gleitschiene 1 auf die Oberfläche des Skis geklebt (Spalte 2, Zeilen 42 bis 43 und Anspruch 7).

Wie die zu klebende Unterseite der Gleitschiene 1 aussieht, sagt E1 nicht. Es wird lediglich an zwei Stellen offenbart (Spalte 2, Zeilen 42 bis 43 und Anspruch 7), dass Gleitschiene und Ski durch einen Kleber verbunden sind. Deshalb ergibt sich auch nicht eindeutig und unmittelbar aus E1 heraus, dass sich eine Nut an der Unterseite der Gleitschiene 1 befindet, geschweige denn eine umlaufende Randnut in die überflüssiger Kleber ausweichen kann.

6.4 Das Dokument E4 offenbart (Seite 1, Zeilen 11 bis 18, Figur 4) einen Ski 1 mit einer auf der Skideckfläche befestigten Bindungsplatte für eine Bindung (Gleitschiene 2, auch Einsatzstück genannt). Die Oberfläche 2a, 4a des Skis und der Bindungsplatte sind aus einem wärmeschmelzbaren Material, das durch ein Erhitzungsverfahren zusammenschmilzt, sodass sich eine dazwischenliegende Haftschiicht bildet (Seite 3, Zeilen 6 bis 18). Diese Haftschiicht verbindet die Bindungsplatte dauerhaft und integral mit der Skideckfläche. Dadurch werden, nach Ansicht der Kammer, Skideckfläche und Bindungsplatte 2 zwar nicht zusammengeklebt, jedoch durch die Haftschiicht vollflächig miteinander verbunden.

6.5 Unabhängig davon, ob es naheliegend wäre, Ski und Bindungsplatte mit einer Kleberschiicht statt durch Zusammenschmelzen zu verbinden, stellt sich die Frage, ob E4 eine umlaufende Randnut aufweist. Die Kammer ist der Auffassung, dass dies nicht der Fall ist.

E4 (Seite 10, Zeilen 23 bis 30 und Figuren 4 und 5) beschreibt longitudinale und oder transversale "Rillen" 12. Obwohl sie dort als "Rillen 12" bezeichnet werden, deutet das Bezugszeichen 12 der Figur 4 auf vorstehenden Rippen mit dazwischen liegenden Räumen 13 hin. In der Zeile 24 der Seite 10 sind die Rillen tatsächlich als "vorstehend" beschrieben. Der obige Text bestätigt, dass 13 Ausnehmungen sind, die zwischen diesen begrenzenden "Rillen" 12 liegen. Daher ist die Kammer der Meinung, dass die Elementen 12 der Figur 4 nicht Rillen, sondern Rippen sind.

Folglich sind es nicht die sogenannten "Rillen 12" (eigentlich Rippen), sondern die Ausnehmungen 13, die Nuten formen. Diese erstrecken sich, wie die Rippen 12, in longitudinaler Richtung, und befinden sich auch, wie in der Figur 4 gezeigt im Randbereich, sodass sie dort longitudinale Randnuten bilden. Diese sind aber nicht umlaufend, wie im Anspruch 1 gefordert, da sie generell auch insbesondere im Endbereich der Gleitschiene nicht transversal, d.h. quer zur Längsrichtung verlaufen. Dies wird durch die dazwischen liegenden, vorstehenden Rippen 12 (siehe Figur 4) verhindert. Falls allerdings nicht dargestellte, transversale Rippen auch vorhanden wären (Seite 10, Zeilen 25 bis 27), würden sie zusätzliche Unterbrechungen in den longitudinal verlaufenden Nuten zur Folge haben. Folglich kann in der Ausführungsform nach Figur 4 zwar möglicherweise eine umlaufende Rippe, aber keine umlaufende Randnut vorhanden sein.

6.6 Auch die Ausführungsform der Figur 3 der E4 (Seite 10, Zeilen 9 bis 21) weist Randlängsnuten, die dort von im Randbereich befindlichen Rillen 10 gebildet werden. Wie aus der Figur 3 ersichtlich sind diese im Text

genannten "Rillen" (mit einem Querschnitt in Form eines Schwalbenschwanzes) in diesem Fall tatsächlich Vertiefungen. Laut dem Text können die Rillen 10 longitudinal und transversal vorhanden sein (Seite 10, Zeilen 12 bis 13), jedoch sind in der Figur 3 nur (im Querschnitt) longitudinale Rillen abgebildet. Wie solche transversalen Rillen genau angeordnet werden sollen, ist aber nicht angedeutet. Daher ergibt sich nicht eindeutig und unmittelbar aus E4, dass sich am Rand der Unterseite der Bindungsplatte 2 transversale Rillen befinden. Ferner ist es nicht offenbart, ob die longitudinalen und transversalen Rillen (falls vorhanden) miteinander verbunden, oder, ob sie durch Zwischenrippen getrennt sind, wie zB. im dem Ausführungsbeispiel der Seite 10, Zeilen 25 bis 27). Deshalb ergibt sich nicht eindeutig und unmittelbar aus dieser Passage der E4, dass diese Rillen an der Unterseite im Randbereich der Bindungsplatte 2 eine umlaufende Randnut bilden. Dies hat auch die Beschwerdeführerin (Einsprechende) nicht behauptet.

- 6.7 Da keines der Dokumente E1 und E4 eine umlaufende Randnut offenbart, würde weder eine Kombination der Lehre von E1 mit E4 noch der Lehre von E4 mit E1 zum beanspruchten Ski führen.

Auch hat die Kammer keinen Grund anzunehmen, dass das Vorsehen einer Randnut zur Aufnahme von überflüssigem Klebstoff eine dem Fachmann aus seinem Fachwissen heraus geläufige Maßnahme ist.

- 6.8 Die Kammer schließt aus alledem, dass der Fachmann von der E1 bzw. E4 ausgehend nicht ohne erfinderische Tätigkeit zum Erfindungsgegenstand gelangen würde. Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob eine Kombination von E1 mit E4 oder E4 mit E1 für den Fachmann

naheliegender wäre oder nicht. Weitere Angriffslinien sind nicht vorgebracht worden. Die Kammer hat sich abschließend auch davon überzeugt, dass andere im schriftlichen Verfahren genannte Dokumente nicht relevanter sind als E1 oder E4.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ.

7. Anspruch 10

Anspruch 10 ist ein Verfahren zur Herstellung eines Skis gemäß Anspruch 1. Somit ist implizit ein Fertigungsschritt vorhanden, der zu einer wie im Anspruch 1 beanspruchten umlaufenden Randnut führt. Aus den gleichen Gründen, die für Anspruch 1 gelten, ergibt sich daher der Gegenstand des Anspruchs 10 nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

8. Wie bereits angedeutet, basieren die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 auf erteilte Ansprüche 1 bzw. 12 sowie die Beschreibung. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 und 11 und 12 sind aus den erteilten Ansprüchen direkt abzuleiten. Die Beschreibung ist an die neuen Ansprüche angepasst worden.

Die Kammer hat somit keine zwingenden Gründe, um anzunehmen, dass durch diese Änderungen neuer Sachverhalt hinzugefügt wurde, Artikel 123 (2) EPÜ, noch hat die Beschwerdegegnerin solche Gründe in der mündlichen Verhandlung vorgebracht.

Das Patent kann deshalb aufgrund der unabhängigen Ansprüche 1 und 10 und der abhängigen Ansprüche 2 bis 9 und 11 bis 12, welche besondere Ausführungsarten der im

Anspruch 1 bzw. 10 definierten Erfindung darstellen, aufrechterhalten werden. Dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) kann somit stattgegeben werden.

Die Kammer stellt daher fest, dass, unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen, das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen, und somit das Patent, in geändertem Umfang aufrechterhalten werden kann, Artikel 101 (3) (a) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Vorinstanz mit der Maßgabe zurückverwiesen, das Patent in folgendem Umfang aufrechtzuerhalten:

Beschreibung:

Seiten 2 - 4 wie eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
Seite 5 der Patentschrift;

—

Zeichnungen

Figuren 1 - 4 der Patentschrift;

—

Ansprüche

Nr. 1 - 12 gemäß Hauptantrag (ehemals Hilfsantrag 5 wie eingereicht mit Schriftsatz vom 4. November 2016).

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Magouliotis

A. de Vries

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt