

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 12. Dezember 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2076/12 - 3.2.07

Anmeldenummer: 06708594.4

Veröffentlichungsnummer: 1732701

IPC: B05B 13/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BESCHICHTUNG VON KLEINTEILEN

Anmelderin:

Special Coatings GmbH & Co. KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1)

EPÜ R. 111(2)

Schlagwort:

Beschwerdeentscheidung - Zurückverweisung an die erste Instanz
zur Erteilung eines Patents (ja)

Angefochtene Entscheidung - ausreichend begründet (nein)
(siehe Punkt 3)

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 2076/12 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 12. Dezember 2013

Beschwerdeführerin: Special Coatings GmbH & Co. KG
(Anmelderin) Zeppelinstr. 14
D-82205 Gilching (DE)

Vertreter: Lang, Christian
LangPatent
Anwaltskanzlei
Rosenheimer Strasse 139
D-81671 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 21. Februar 2012 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 06708594.4 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H. Hahn
E. Kossonakou

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 06 708 594.4 Beschwerde eingelegt.

Mit ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin, die Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Basis der Ansprüche des Hauptantrags, oder alternativ auf der Basis der Ansprüche der Hilfsanträge I-IV, alle wie mit der Beschwerdebegründung eingereicht, zu erteilen.

- II. In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden Dokumente aus dem Prüfungsverfahren zitiert:

D1 = CH-A-673 962
D4 = US-A-3 480 468
D5 = CH-B-428 094
D7 = EP-A-1 547 695
D14 = EP-A-0 132 480

- III. Die Prüfungsabteilung hatte in der mündlichen Verhandlung vom 6. Juli 2011 entschieden, dass es dem Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrages (d.h. den mit Schreiben vom 2. Oktober 2007 eingereichten Ansprüchen 1-15) an der erfinderischen Tätigkeit gegenüber der D14 mangelt. Diese Schlussfolgerung der Prüfungsabteilung gegenüber D14 galt analog für die Ansprüche 1 der mit Schreiben vom 21. November 2008 eingereichten Hilfsanträge I, V (in Kombination mit D5), VI und VII sowie dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag IV. Sie entschied weiters, dass die Ansprüche 1 der, ebenfalls mit Schreiben vom 21. November 2008, eingereichten Hilfsanträge II und III

die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ nicht erfüllen. Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag VIII wurde als gewährbar erachtet, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse der Artikel 123 (2), 54 und 56 EPÜ im Hinblick auf Dokument D14, und der Anmelder wurde zur Einreichung einer entsprechend angepassten Beschreibung aufgefordert.

Da nach der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ auf der Basis des Hilfsantrags VIII der Anmelder weiterhin ein Patent auf der Basis von Anspruch 1 des Hauptantrages beantragte, wurde die Anmeldung zurückgewiesen. Die Entscheidung enthielt als Begründung lediglich den folgenden Satz: *"Da der Anspruch 1 des Hauptantrages in der mündlichen Verhandlung als nicht gewährbar erachtet wurde, weil er auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ; Hierzu wird auf das Protokoll über die mündliche Verhandlung vom 06. Juli 2011 verwiesen) wird folglich die Anmeldung zurückgewiesen (Artikel 97 (2) EPÜ)".*

IV. Mit der Anlage zur Ladung für die angesetzte mündliche Verhandlung vor der Kammer, teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung im Hinblick auf die Ansprüche 1-15 des Hauptantrags (identisch mit dem Hauptantrag der angefochtenen Entscheidung, d.h. den Ansprüchen 1-15 vom 2. Oktober 2007), die Ansprüche 1-15 des Hilfsantrags I (entspricht dem Hilfsantrag I der angefochtenen Entscheidung), die Ansprüche 1-14 des Hilfsantrags II, die Ansprüche 1-13 des Hilfsantrags III (entspricht dem Hilfsantrag IV der angefochtenen Entscheidung) und die Ansprüche 1-9 des Hilfsantrags IV (identisch mit dem als gewährbar erachteten Hilfsantrag VIII der angefochtenen Entscheidung; siehe oberen

Punkt III), alle Anträge wie mit der Beschwerdebeurteilung (wieder) eingereicht, mit.

Die vier Hilfsanträge I bis IV schienen im Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar zu sein.

Der Hauptantrag sowie die vier Hilfsanträge I-IV schienen auch im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ nicht gewährbar zu sein.

Im Hinblick auf die zu erörternde Frage der erfinderischen Tätigkeit führte die Kammer neben den obigen formalen Beanstandungen unter anderem Folgendes aus.

Die Argumentation der Prüfungsabteilung bezüglich mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Vergleich mit D14 schien **nicht** haltbar zu sein, da die darin beschriebene Vorrichtung bereits zum Lackieren von Massenkleinteilen geeignet erschien. Daher hatte der Fachmann ausgehend von D14 keinen Grund, nach einer geeigneten Alternative für den dort vorgesehenen Mikrowellengenerator zu suchen.

Andererseits schien es, dass der Fachmann ausgehend von entweder D4, D5, oder D7 als erfolgversprechendstem Sprungbrett (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, Abschnitt I.D. 3.4.2) unter Anwendung seines allgemeinen Fachwissens ohne erfinderische Tätigkeit zu der Vorrichtung von Anspruch 1 des Hauptantrages gelangen würde.

Bezüglich der - gegenüber der Vorrichtung bzw. dem Verfahren des Hauptantrags sehr eingeschränkten - Gegenstände der Ansprüche 1 und 4 des Hilfsantrags IV

wurde ausgeführt, dass sich die Kammer der Schlussfolgerung der Prüfungsabteilung im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit anschließen würde, sofern die formalen Beanstandungen ausgeräumt würden. Es schien, dass die in zulässigen Ansprüchen 1 und 4 des Hilfsantrags IV definierte Vorrichtung zum Lackieren nicht in offensichtlicher Weise von den oben genannten Dokumenten herleitbar sei.

- V. Die Beschwerdeführerin hat daraufhin als Reaktion auf den Bescheid der Kammer einen modifizierten Hauptantrag sowie modifizierte Hilfsanträge I, II, IIA, III und IV mit jeweils entsprechend angepassten Beschreibungsseiten eingereicht. Sie verwies bezüglich der in diesen Anträgen zur Beseitigung der von der Kammer erhobenen Beanstandungen im Hinblick auf unzulässige Erweiterung und Klarheit durchgeführten Änderungen auf die entsprechend markierten Arbeitsexemplare dieser Anträge. Außerdem teilte sie mit, dass sie zur Frage der erfinderischen Tätigkeit erst in der mündlichen Verhandlung Stellung nehmen würde.
- VI. Am 12. Dezember 2013 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Zunächst wurde die Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit von Vorrichtungsanspruch 1 des Hauptantrages im Lichte der Lehre der Dokumente D5 bzw. D5 in Zusammenhang mit D4 und unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens des kompetenten Fachmanns diskutiert. Danach wurde die Frage der Zulässigkeit der Änderungen in den Ansprüchen 1 der Hilfsanträge I und II diskutiert. Im Anschluss daran wurde die erfinderische Tätigkeit des abgeänderten Hilfsantrags IIA im Lichte der Lehren der Dokumente D5, D4 und D1 und unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens des kompetenten Fachmanns

diskutiert. Hilfsantrag III wurde anschließend im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit im Lichte der Lehren der Dokumente D5, D4 und D14 und unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens des kompetenten Fachmanns erörtert. Danach wurde der abgeänderte Hilfsantrag IV im Hinblick auf die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ diskutiert. In Folge dieser Diskussionen zog die Beschwerdeführerin mit Ausnahme des als gewährbar erachteten und in der mündlichen Verhandlung abgeänderten Hilfsantrags IV alle anderen Anträge zurück. Außerdem reichte sie eine abgeänderte Beschreibungsseite 1 mit einer Würdigung von D5 ein.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent in der Fassung des abgeänderten Hilfsantrags IV zu erteilen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

VII. Die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 4 des abgeänderten Hilfsantrags IV sind:

"1. Beschichtungsvorrichtung für die Lackierung von Massenkleinteilen mit einem bewegbaren Aufnahmeelement (6) zur Aufnahme und Bewegung der Massenkleinteile (23) und mindestens einer in dem Aufnahmeelement angeordneten Abgabevorrichtung (19) zur Abgabe des Beschichtungsstoffes in das Aufnahmeelement dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Infrarot (IR) - Strahlungsgerät (20) zur Abgabe von Infrarot (IR) - Strahlung in das Aufnahmeelement zur Trocknung und/oder Aushärtung des Beschichtungsstoffes vorgesehen ist, wobei das Aufnahmeelement eine drehbare Trommel (6) ist, wobei

die Abgabevorrichtung eine Luft- oder Wasserdampf unterstützte Spritz- oder Sprühpistole (19) ist, die so ausgestaltet ist, dass Sprüh- oder Spritzstöße von sehr kurzer Dauer erfolgen können, wobei das Strahlungsgerät (20) mindestens einen Strahler aus der Gruppe umfassend kurz-, mittel- oder langwellige IR-Strahler, CIR-Strahler und NIR-Strahler umfasst, wobei Temperatur- und/oder Gas- oder Dampfsensoren vorgesehen sind, deren Ausgangssignal durch eine Steuerung oder Regelung zur Steuerung oder Regelung des Strahlungsgeräts (20) verarbeitet werden, wobei das Strahlungsgerät während der Lackierung in dem Aufnahmeelement angeordnet ist und in den Aufnahmeraum des Aufnahmeelements hinein und heraus bewegbar ist und wobei ein verschwenkbarer Deckel zum Verschließen einer Aufnahmeöffnung (24) des Aufnahmeelements zum Be- und Entladen der zu beschichtenden Massenkleinteile vorgesehen ist und wobei an dem Deckel (10) das Strahlungsgerät (20) angeordnet ist, so dass das Strahlungsgerät (20) durch Betätigung des Deckels in den Aufnahmeraum des Aufnahmeelements hinein und heraus bewegbar ist."

"4. Verfahren zur Lackierung von Massenkleinteilen vorzugsweise mit einer Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Bereitstellung einer Beschichtungseinrichtung (1) mit einem bewegbaren Aufnahmeelement (6) zur Aufnahme und Bewegung der Massenkleinteile mit mindestens einer in dem Aufnahmeelement angeordneten Abgabevorrichtung (19) zur Abgabe des Beschichtungsstoffes in das Aufnahmeelement, und mit mindestens einem Strahlungsgerät (20) zur Abgabe von Infrarot(IR)-Strahlen in das Aufnahmeelement, wobei das Aufnahmeelement eine drehbare Trommel (6) ist, wobei die Abgabevorrichtung eine Luft- oder Wasserdampf

unterstützte Spritz- oder Sprühpistole (19) ist, die so ausgestaltet ist, dass Sprüh- oder Spritzstöße von sehr kurzer Dauer erfolgen, wobei das Strahlungsgerät (20) mindestens einen Strahler aus der Gruppe umfassend kurz-, mittel- oder langwellige IR-Strahler, CIR-Strahler und NIR-Strahler umfasst, wobei Temperatur- und/oder Gas- oder Dampfsensoren vorgesehen sind, deren Ausgangssignal durch eine Steuerung oder Regelung zur Steuerung oder Regelung des Strahlungsgeräts (20) verarbeitet werden,

wobei das Strahlungsgerät während der Lackierung in dem Aufnahmeelement angeordnet ist und in den Aufnahmeraum des Aufnahmeelements hinein und heraus bewegbar ist und wobei ein verschwenkbarer Deckel zum Verschließen einer Aufnahmeöffnung (24) des Aufnahmeelements zum Be- und Entladen der zu beschichtenden Massenkleinteile vorgesehen ist und wobei an dem Deckel (10) das Strahlungsgerät (20) angeordnet ist, so dass das Strahlungsgerät (20) durch Betätigung des Deckels in den Aufnahmeraum des Aufnahmeelements hinein und heraus bewegbar ist,

Einfüllen der zu beschichtenden Massenkleinteile (23) in das Aufnahmeelement (6) der Bewegungseinrichtung, Bewegen der Massenkleinteile in der Beschichtungseinrichtung unter gleichzeitiger zumindest intervallartiger Infrarot (IR) - Bestrahlung, zumindest intervallartige Abgabe des Lacks durch die Abgabevorrichtung (19) auf die sich bewegenden Massenkleinteile unter gleichzeitiger Trocknung und/oder Härtung durch die zumindest intervallartige Infrarotbestrahlung und Entfernen der Massenkleinteile nach einem Zeitraum der Beschichtung."

- VIII. Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen folgende, für die Entscheidung relevanten Argumente vorgetragen:

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 4 des abgeänderten Hilfsantrags IV entsprechen jenen des in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung als gewährbar erachteten Hilfsantrags VIII, wobei die im Bescheid der Kammer gemachten Beanstandungen ausgeräumt wurden. Dies gilt auch für die abhängigen Ansprüche.

Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 4 sind unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Aufgabenstellung - eine Beschichtungsvorrichtung bereitzustellen, mit der das Lackierverfahren von Massenkleinteilen bezüglich des Energieverbrauches effizienter und gleichzeitig in kürzerer Zeit mit sehr gutem Lackierergebnis durchgeführt werden kann, wobei die Vorrichtung eine vereinfachte Bedienbarkeit im Hinblick auf das Lackierverfahren aufweist - vom vorliegenden Stand der Technik, insbesondere dem nächstkommenden Stand der Technik D5, nicht in offensichtlicher Weise nahegelegt.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 84 und 123 (2) EPÜ)
 - 1.1 Die unabhängigen Ansprüche 1 und 4 des abgeänderten Hilfsantrags IV basieren auf einer Kombination der Ansprüche 1 bis 6 und 9 bzw. auf einer Kombination der Ansprüche 10, 1 bis 6 und 9 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, entsprechend der veröffentlichten WO-A-2006/092423.

Die abhängigen Ansprüche 2 und 3 sowie 5 bis 9 basieren auf den Ansprüchen 7 und 8 sowie 11 bis 15 der WO-A-2006/092423.

- 1.2 Die Kammer erkennt an, dass mit den Ansprüchen 1 bis 9 des abgeänderten Hilfsantrags IV ihre ursprünglichen Bedenken unter Artikel 84 EPÜ im Hinblick auf die Klarheit der Ansprüche des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrags IV (siehe oberen Punkt IV) ausgeräumt wurden.
- 1.3 Die Ansprüche 1 bis 9 des abgeänderten Hilfsantrags IV erfüllen daher die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPÜ.
2. *Zurückverweisung an die Erstinstanz zur Erteilung eines Patents (Artikel 111 (1) EPÜ)*
 - 2.1 Die angefochtene Entscheidung betraf nur die Frage der erfinderischen Tätigkeit des zurückgezogenen Hauptantrags im Hinblick auf das Dokument D14 (siehe oberen Punkt III).
 - 2.2 Die unabhängigen Ansprüche 1 und 4 des abgeänderten Hilfsantrags IV entsprechen im wesentlichen jenen des in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung als gewährbar erachteten Hilfsantrags VIII, wobei die für diesen Antrag im Bescheid der Kammer gemachten Klarheitsbeanstandungen ausgeräumt wurden. Dies gilt auch für die abhängigen Ansprüche.
 - 2.2.1 Die Gegenstände dieser Ansprüche 1 und 4 sind unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Aufgabenstellung - eine Beschichtungsvorrichtung bereitzustellen, mit der das Lackierverfahren von Massenkleinteilen bezüglich des Energieverbrauches effizienter und gleichzeitig in kürzerer Zeit mit sehr gutem Lackierergebnis durchgeführt werden kann, wobei die Vorrichtung eine vereinfachte Bedienbarkeit im

Hinblick auf das Lackierverfahren aufweist - vom vorliegenden Stand der Technik, insbesondere dem nächstkommenden Stand der Technik D5, unter Berücksichtigung des weiteren vorliegenden Standes der Technik und des Fachwissens des kompetenten Fachmannes nicht nahegelegt.

Die Kammer sieht daher keinen Grund von ihrer im Bescheid, der als Anlage zur Ladung für die angesetzte mündliche Verhandlung beigefügt war, gegebenen vorläufigen Meinung abzuweichen und schließt sich der Schlussfolgerung der Prüfungsabteilung im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit der Gegenstände der unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags IV an.

3. *Mängel der angefochtenen Entscheidung*
(Regel 111 (2) EPÜ)

3.1 Die Prüfungsabteilung hat in ihrer angefochtenen Entscheidung mit der einzigen Aussage:

"Da der Anspruch 1 des Hauptantrages in der mündlichen Verhandlung als nicht gewährbar erachtet wurde, weil er auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ; Hierzu wird auf das Protokoll über die mündliche Verhandlung vom 06. Juli 2011 verwiesen) wird folglich die Anmeldung zurückgewiesen (Artikel 97 (2) EPÜ)."

anscheinend auf die folgende im Protokoll der mündlichen Verhandlung gegebene "Begründung" verwiesen:

"3. Die erfinderische Tätigkeit des Hauptantrages wurde diskutiert und Hr. Lang legte seine Argumentation dar. Hr. Lang stellte klar dass er die Meinung der Prüfungsabteilung nicht teilt und argumentierte, dass es für den Fachmann nicht naheliegend ist eine IR

Strahlungsquelle anstelle eines Mikrowellenstrahler [sic] zu verwenden da Probleme wie hohe Temperaturen und Reaktion mit den Sprühpartikeln zu erwarten sind. Außerdem sind IR Strahler trotz Verfügbarkeit bisher nicht eingesetzt worden.

...

5. Die Prüfungsabteilung kam zu der Meinung, dass der Anspruch 1 des Hauptantrages nicht erfinderisch hinsichtlich EP0132480 (D14) ist (Artikel 56 EPÜ). Die Prüfungsabteilung vertrat die Ansicht, dass es für den Fachmann naheliegend sei einen Mikrowellenstrahler durch eine IR Strahlungsquelle zu ersetzen da je nach Beschichtungsmittel verschiedene Strahlungsquellen Vorteile bzw. Nachteile aufweisen. Auch wird im Dokument US3380468 (D4) die Verwendung verschiedener Wärmequellen beschrieben."

- 3.2 Die Kammer weist darauf hin, dass eine anfechtbare Entscheidung im Hinblick auf Regel 111 (2) EPÜ eine Begründung enthalten soll, die in logischer Kette die vorgebrachten wesentlichen Argumente darlegt, auf denen die Schlussfolgerung und damit die Entscheidung der Erstinstanz basiert. Dieses Erfordernis ist im vorliegenden Fall durch die knappe Erklärung im relevanten Punkt 5 des Protokolls der mündlichen Verhandlung der Prüfungsabteilung nicht erfüllt.
- 3.3 Darüber hinaus sollte eine Entscheidung gemäß Regel 111 (2) EPÜ grundsätzlich vollständig und aus sich heraus (d.h. z.B. ohne einen Verweis auf das Protokoll einer in der Sache abgehaltenen mündlichen Verhandlung) verständlich sein. Auch dieses Erfordernis ist im vorliegenden Fall nicht gegeben.
- 3.4 Die Kammer weist im Übrigen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch die damals gültigen Richtlinien

für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil E-X, 5 und E-X, 7 (Stand April 2010), beim Abfassen einer Entscheidung nicht eingehalten sind.

- 3.5 Da die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerdebegründung in der Lage war, zu dieser "Begründung" Stellung zu nehmen und diesbezüglich keinen wesentlichen Verfahrensfehler geltend gemacht hatte, hat die Kammer im vorliegenden Fall jedoch davon abgesehen, wegen dieser Mängel im Hinblick auf Regel 111 (2) EPÜ die Sache direkt zurück an die Erstinstanz zu verweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent mit folgender Fassung zu erteilen:
 - Ansprüche 1 bis 9 gemäß abgeändertem Hilfsantrag IV, eingereicht während der mündlichen Verhandlung;
 - Beschreibung, abgeänderte Seite 1, eingereicht während der mündlichen Verhandlung, Seiten 2 und 3, eingereicht mit Schreiben vom 28. September 2011 und Seiten 4 bis 7 der veröffentlichten Anmeldung (WO-A-2006/092423); und
 - Figuren 001 bis 004 der veröffentlichten Anmeldung (WO-A-2006/092423)

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

H. Meinders

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt