

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. April 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1004/17 - 3.2.07

Anmeldenummer: 09000293.2

Veröffentlichungsnummer: 2093020

IPC: B24B53/075, B24B53/12

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung und Verfahren zur Prototypen- und
Kleinserienfertigung von Zahnrädern

Patentinhaberin:

LIEBHERR-VERZAHNTECHNIK GmbH

Einsprechende:

Reishauer AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

VOBK 2020 Art. 12(8), 24, 25, 12(3), 15(1)

EPÜ Art. 113(1), 116(1), 56

VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (nein)

Spät eingereichte Hilfsanträge - zugelassen (nein)

Mündliche Verhandlung - Rücknahme des Antrags auf mündliche
Verhandlung

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1004/17 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 28. April 2020

Beschwerdegegnerin: LIEBHERR-VERZAHNTECHNIK GmbH
(Patentinhaberin) Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten (DE)

Vertreter: Laufhütte, Dieter
Lorenz Seidler Gossel
Rechtsanwälte Patentanwälte
Partnerschaft mbB
Widenmayerstraße 23
80538 München (DE)

Beschwerdeführerin: Reishauer AG
(Einsprechende) Industriestrasse 36
8304 Wallisellen (CH)

Vertreter: Detken, Andreas
Isler & Pedrazzini AG
Giesshübelstrasse 45
Postfach 1772
8027 Zürich (CH)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2093020 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 2. März 2017.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende A. Beckman

Mitglieder: A. Cano Palmero
R. Cramer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) hat gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 2 093 020 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde, form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.
- II. Die Patentinhaberin nahm mit Schriftsatz vom 2. April 2020 ihre vorher eingelegte Beschwerde zurück und hat somit im vorliegenden Beschwerdeverfahren die Stellung der Beschwerdegegnerin.
- III. Mit dem Einspruch war das Patent in vollem Umfang unter Geltendmachung der Einspruchsgründe mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ sowie unzulässiger Erweiterung nach Artikel 100 c) EPÜ angegriffen worden.
- IV. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Gegenstand der Ansprüche 1 und 7 gemäß der erteilten Fassung des Patents (Hauptantrag) unzulässig erweitert wurde, und dass der im Einspruchsverfahren gestellte erste Hilfsantrag den Erfordernissen des EPÜ genüge.
- V. Die verfahrensbestimmenden Anträge der Parteien zu Beginn des Beschwerdeverfahrens waren wie folgt:

Die Einsprechende beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Patentinhaberin beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag),

oder hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der Anspruchssätze gemäß Hilfsantrag I oder II, eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 12. Juli 2017,

die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Basis eines der Anspruchssätze gemäß Hilfsantrag III bis XXX, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung vom 27. November 2017, und

für den Fall, dass eine oder mehrere der Änderungen in Hilfsantrag V als unzulässig erachtet werden sollten, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Grundlage der Hilfsanträge V bis XXX ohne diese Änderungen, wobei auch die Hilfsanträge II bis XIII aus der ersten Instanz nur für den Fall der Unzulässigkeit dieser Änderungen aufrecht erhalten bleiben.

VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 11. Februar 2020 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen sei.

VII. Keiner der Beteiligten reagierte inhaltlich auf die vorläufige Stellungnahme der Kammer. Die Patentinhaberin nahm mit Schreiben vom 2. April 2020 ihre Beschwerde sowie ihren Antrag auf mündliche

Verhandlung zurück. Außerdem teilte die Patentinhaberin mit, dass sie an der für den 16. Juli 2020 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

VIII. In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden Dokumente genannt:

E02: DE 102 40 509 A1,
E03: DE 196 24 842 A1 und
E04: US 6 491 568 B1.

IX. Anspruch 1 gemäß dem Patent in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung lautet wie folgt:

"CNC-Wälz- und Profilschleifmaschine zur Prototypen- und Kleinserienfertigung von Zahnrädern mit einem scheibenförmigen Abrichtwerkzeug (10), einer Schleifschnecke und einer Profilscheibe, wobei die Schleifschnecke und die Profilscheibe zusammen auf einem Werkzeugdorn angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass das scheibenförmige Abrichtwerkzeug (10) eine vorbestimmte Flankenform (12, 14) sowie einen definierten Kopfradius (16) aufweist, wobei die Schleifschnecke und die Profilscheibe durch das Abrichtwerkzeug (10) abrichtbar sind."

X. Im Hinblick darauf, dass der Entscheidungsausspruch zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 in der aufrechterhaltenen Fassung ergeht, ist es nicht erforderlich, den Wortlaut des übrigen unabhängigen Anspruchs des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung sowie den Wortlaut der Ansprüche der Hilfsanträge I bis XXX wiederzugeben.

- XI. Die Beschwerdeführerin wendet sich im Wesentlichen gegen die Feststellung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der aufrechterhaltenen Fassung ausgehend von der Lehre von E02 als nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit der Lehre von E03 oder von E04 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
- XII. Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
- XIII. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien wird im Übrigen im Detail in den Gründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. *Revidierte Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) – Übergangsbestimmungen*

Das vorliegende Verfahren unterliegt der revidierten Fassung der Verfahrensordnung, die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist (Artikel 24 und 25 (1) VOBK 2020), mit Ausnahme von Artikeln 12 (4) bis (6) und 13 (2) VOBK 2020, anstelle derer Artikel 12 (4) und 13 VOBK 2007 weiterhin anwendbar sind (Artikel 25 (2) und (3) VOBK 2020).

2. *Gegenstand und Umfang des Beschwerdeverfahrens – Auswirkung der Zurücknahme der Beschwerde der Patentinhaberin*

- 2.1 Die Patentinhaberin hat während des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 2. April 2020 ihre Beschwerde zurückgenommen.

2.2 Infolge dieser Rücknahme hat die Patentinhaberin die Stellung der Beschwerdegegnerin, sodass das vorliegende Beschwerdeverfahren mit der Einsprechenden als einzige Beschwerdeführerin fortgeführt wird und sich in seinem Gegenstand und Umfang im Wesentlichen auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung konzentriert, soweit sie das Beschwerdebegehren der Einsprechende betrifft.

3. *Prozessuale Aspekte*

3.1 Die vorliegende Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung.

3.2 Gemäß Artikel 12 (8) VOBK 2020 kann die Kammer vorbehaltlich der Artikel 113 (1) und 116 (1) EPÜ jederzeit nach Einreichung der Beschwerdebegründung über die Sache entscheiden.

3.3 Die Patentinhaberin hat ihren Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen. Die Beschwerdeführerin hat hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung für den Fall beantragt, dass die Kammer nicht auf den Widerruf des Patents erkannte. Da die Kammer bereits in diesem Sinne der Beschwerde durch den Widerruf des Patents stattgibt, entfaltet der dazu nachrangige Hilfsantrag der Einsprechenden auf mündliche Verhandlung keine prozessuale Wirkung (Artikel 116 (1) EPÜ).

3.4 Die Beschwerdesache ist auf der Grundlage des schriftsätzlichen Vorbringens der Parteien und der von der Kammer geprüften Feststellungen der angefochtenen Entscheidung unter Wahrung des rechtlichen Gehörs der Parteien (Artikel 113 (1) EPÜ) entscheidungsreif.

4. *Aufrechterhaltene Fassung des Patents*

4.1 Erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ

4.1.1 Die Einsprechende bestreitet die Feststellung der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von E02 als nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit der Lehre von E03 oder von E04 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

4.1.2 Die Patentinhaberin folgt der Begründung der Einspruchsabteilung unter Punkt 9.3 der Gründe der angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 erfinderisch ist. Die Argumente der Patentinhaberin lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

E02 offenbare weder ein Abrichtwerkzeug mit einem definierten Kopfradius und einer vorgegebenen Flankenform, noch die Lehre mit der gleichen Abrichtscheibe sowohl eine Schleifschnecke als auch eine Schleifscheibe abzurichten.

Ausgehend von E02 als nächstliegendem Stand der Technik sei die objektive technische Aufgabe darin zu sehen, ein flexibles Abrichten der dort eingesetzten Schleifschnecke und Schleifscheibe zu ermöglichen.

Um diese Aufgabe zu lösen, würde der Fachmann keines der Dokumente E03 oder E04 heranziehen, denn diese Dokumente scheinen sich lediglich mit dem Abrichten von Schleifschnecken zu befassen.

Eine erzwungene Kombination der bekannten Vorrichtung aus E02 mit dem Abrichtwerkzeug aus E03 oder E04, um

zum Gegenstand der Ansprüche zu gelangen, sei daher das Ergebnis einer rückschauenden Betrachtung.

- 4.1.3 Die Kammer ist von diesen Argumenten nicht überzeugt und folgt im Wesentlichen dem Vortrag der Einsprechenden unter Punkt 9 der Beschwerdebegründung.

Entgegen der Begründung der Einspruchsabteilung ist die Kammer der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht erfinderisch im Sinne von Artikel 56 EPÜ ausgehend vom Dokument E02 als nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit der Lehre des Dokuments E03 oder mit der Lehre des Dokuments E04 ist.

Die Kammer folgt der Meinung der Einspruchsabteilung insofern, dass E02 als nächstliegender Stand der Technik zu betrachten ist und dass dieses Dokument eine Vorrichtung offenbart, von der sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich dadurch unterscheidet, dass das Abrichtwerkzeug einen **definierten Kopfradius** aufweist.

Dabei ist allerdings zu betonen, dass in Absatz [0018] des Dokuments E02 unmittelbar und eindeutig offenbart ist, dass die Schleifschnecke **und** (Absatz [0018], letzter Satz: "und/oder") die Profilscheiben durch das Abrichtwerkzeug abrichtbar sind. Da diese Eignung schon in E02 angegeben ist, kann diese nicht Teil der objektiven technischen Aufgabe sein.

Ausgehend von E02 kann daher die objektive technische Aufgabe formuliert werden, eine CNC-Wälz- und Profilschleifmaschine mit Abrichtwerkzeug zur Verfügung zu stellen, das sowohl im Linienkontakt sowie zeilenweise im Punktkontakt abrichten kann.

Ein solches Abrichtwerkzeug, das sowohl Linienkontakt als auch zeilenweise Punktkontakt hat, ist dem Fachmann für das Abrichten von Schleifschnecken aus dem Dokument E03 (siehe Anspruch 1 und Abbildungen 4a bis 4d) und aus dem Dokument E04 (siehe Abbildungen 9 und 10 sowie Spalte 7, Zeile 64 bis Spalte 8, Zeile 41) bekannt. Der Fachmann würde sich daher ausgehend von E02 und im Hinblick auf die objektive technische Aufgabe zur Lehre des Dokuments E03 oder E04 wenden und das Abrichtwerkzeug der bekannten CNC-Maschine nach E02 durch ein Abrichtwerkzeug mit definiertem Kopfradius nach E03 oder E04 ersetzen. Somit gelangt er ohne ein erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1 in der aufrechterhaltenen Fassung.

- 4.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht erfinderisch, sodass das Patent in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ nicht erfüllt.

5. *Anträge der Patentinhaberin*

- 5.1 Da die Patentinhaberin ihre Beschwerde zurückgenommen hat, ist sie primär darauf beschränkt, das Patent in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung zu verteidigen. Ein Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, wie ursprünglich von der Patentinhaberin als Hauptantrag beantragt, ist im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot (*reformatio in peius*) nicht mehr möglich. Die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung hat die Patentinhaberin allerdings auch nicht verteidigt.

- 5.2 In Bezug auf die übrigen Anträge der Patentinhaberin wäre daher ebenfalls zu prüfen, ob diese nach Rücknahme

der Beschwerde im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot zulässig wären. Allerdings stellt die Kammer fest, dass die Hilfsanträge I und II erstmals mit der Beschwerdebegründung und dass die Hilfsanträge III bis XXX erstmals mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht wurden.

- 5.2.1 Artikel 12 (4) VOBK 2007 sieht vor, dass die Kammer befugt ist, Anträge nicht zuzulassen, die im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.
- 5.2.2 Die Patentinhaberin hat keine rechtfertigende Begründung angegeben, warum die Hilfsanträge I und II nicht bereits im Einspruchsverfahren hätten vorgebracht werden können. In Abwesenheit solcher Gründe sind die Hilfsanträge I und II nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 in das Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.
- 5.2.3 Bezüglich der Hilfsanträge III bis V weist die Patentinhaberin unter Punkt 10.2 der Beschwerdeerwiderung darauf hin, dass es sich hierbei um eine Reaktion auf das in der Beschwerdebegründung der Einsprechenden vorgebrachte Argument handle, dass das Merkmal einer "vorbestimmte(n) Flankenform" in Anspruch 1 ein Nullum sei, so dass die Hilfsanträge nicht zu einem früheren Zeitpunkt hätten eingereicht werden können.
- 5.2.4 Diese Gründe sind für die Kammer nicht überzeugend. Die Kammer stellt fest, dass die Auslegung der Ansprüche von der Einsprechenden, insbesondere die Auslegung des Merkmals "vorbestimmte Flankenform", der Einspruchsabteilung und der Patentinhaberin bereits unter Punkt 2 der Einspruchsschrift vom 10. März 2015 mitgeteilt wurde (siehe auch angefochtene Entscheidung,

unter Punkt 9.1, zu M1.4.1). Eine Reaktion auf eine solche Interpretation dieses Merkmals hätte bereits im erstinstanzlichen Verfahren erfolgen können. Die Hilfsanträge VI bis XXX scheinen alle die im Hilfsantrag V vorgenommenen Änderungen zu enthalten.

Daher sind die Hilfsanträge III bis XXX nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.

5.2.5 Die Patentinhaberin hat weitere Hilfsanträge geltend gemacht, und zwar durch die folgende Formulierung unter Punkt 1.7 der Beschwerdeerwiderung vom 27. November 2017:

"weiter hilfsweise für den Fall, dass eine oder mehrere der Änderungen in Hilfsantrag V als unzulässig erachtet werden sollten, das Streitpatent auf Grundlage der Hilfsanträge V bis XXX ohne diese Änderungen aufrecht zu erhalten, wobei auch die Hilfsanträge II bis XIII aus der ersten Instanz nur für Fall der Unzulässigkeit dieser Änderungen aufrecht erhalten bleiben".

Diese weiteren unter Punkt 1.7 der Beschwerdeerwiderung genannten Anträge erfüllen nicht die Erfordernisse von Artikel 12 (3) VOBK 2020 bzw. Artikel 12 (2) VOBK 2007.

5.2.6 Daher sind alle Hilfsanträge der Patentinhaberin nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 im Verfahren nicht zu berücksichtigen bzw. nicht ins Verfahren zuzulassen und erübrigt sich die Prüfung im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot.

6. *Zusammenfassung*

6.1 Die obigen Ausführungen zeigen, dass die Einsprechende überzeugende Argumente zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit dargelegt hat, so dass die die angefochtene

Entscheidung tragenden Gründe zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 gemäß der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung des Patents einer Überprüfung durch die Kammer nicht standhalten.

- 6.2 In Abwesenheit eines zulässigen oder in der Sache gewährbaren Anspruchssatzes, ist das Patent zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:



G. Nachtigall

A. Beckman

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt