

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. Oktober 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1189/18 - 3.2.01

Anmeldenummer: 12724883.9

Veröffentlichungsnummer: 2689065

IPC: B23K37/08, D21F5/02, D21F5/18

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES YANKEEZYLINDERS

Patentinhaber:

Andritz AG

Einsprechende:

Voith Patent GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56
VOBK Art. 12(4), 13(1)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag (ja)
Spät vorgebrachte Argumente - zugelassen (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 1890/09

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 1189/18 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 27. Oktober 2020

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

Voith Patent GmbH
St. Pöltener Str. 43
89522 Heidenheim (DE)

Vertreter:

Manitz Finsterwald
Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB
Martin-Greif-Strasse 1
80336 München (DE)

Beschwerdegegnerin:

(Patentinhaberin)

Andritz AG
Stattegger Strasse 18
8045 Graz (AT)

Vertreter:

Tschinder, Thomas
Stattegger Straße 18
8045 Graz (AT)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 6. März 2018 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2689065 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender

G. Pricolo

Mitglieder:

M. Geisenhofer

S. Fernández de Córdoba

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, den Einspruch gegen das Streitpatent zurückzuweisen.
- II. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der Gegenstand der Ansprüche in der erteilten Fassung neu und erfinderisch sei.
- III. Es fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.
- a) Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents.
- b) Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 4, eingereicht mit Schreiben vom 5. November 2018, aufrechtzuerhalten.
- IV. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat den folgenden Wortlaut:
„Verfahren zur Fertigung eines Yankeezyllinders (1) aus Stahl umfassend folgende Schritte:
a.) Zuschnitt und Einrollen von einzelnen Mantelblechen an einem bestimmten Fertigungsstandort;
b.) Verschweißen der Mantelbleche zu zwei oder mehreren Zylinderschüssen (8, 9, 10) am Fertigungsstandort;
c.) Transport der einzelnen Zylinderschüsse (8, 9, 10) vom Fertigungsstandort weg zu einem Montageort;

d.) Verschweißen der Zylinderschüsse (8, 9, 10) am Montageort zu einem vollständigen Zylindermantel (2) des Yankeezyllinders (1).“

Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 umfasst zusätzlich zum unabhängigen Anspruch 1 des Hauptantrags das folgende Merkmal:

„wobei der Schritt d.) in der Nähe eines Einsatzstandortes für den Yankeezyllinder (1), vorzugsweise am Werksgelände eines Papiermaschinen oder Tissemaschinenbetreibers, durchgeführt wird.“

Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 umfasst zusätzlich zum unabhängigen Anspruch 1 des Hauptantrags die folgenden Merkmale:

„wobei der Schritt d.) in der Nähe eines Einsatzstandortes für den Yankeezyllinder (1), vorzugsweise am Werksgelände eines Papiermaschinen- oder Tissemaschinenbetreibers, durchgeführt wird und wobei am Fertigungsstandort Enddeckel (3, 4) mit den jeweiligen Zylinderschüssen (8, 9, 10) verbunden, vorzugsweise verschweißt, werden.“

V. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Dokumente Bezug genommen:

E1 WO2008/105005 A1

E2 EP 1 279 764 A2

E16 FR 1 318 133 B

VI. Das entscheidungsrelevante Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Im schriftlichen Verfahren argumentierte die Beschwerdeführerin, dass das mit der Beschwerdebegründung vorgelegte Dokument E16 *prima*

facie relevant sei. Erst in der mündlichen Verhandlung ergänzte sie ihre Argumentation und machte geltend, dass die Vorlage von E16 in Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung erfolgt sei.

- b) Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs gemäß Hauptantrag sei nicht erfinderisch (Artikel 56 EPÜ), da ausgehend von Dokument E1 sowohl die Dokumente E2 als auch E16 es nahelegen würden, die Zylinderschüsse zwar am Fertigungsort zu fertigen, sie aber erst am Montageort zum Yankeezyylinder zu verschweißen.
- c) Zu den Hilfsanträge 1 und 2 sei weder bei deren Einreichung mit Schreiben vom 5. November 2018, noch zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren vor der mündlichen Verhandlung substantiiert vorgetragen worden, welche Einspruchsgründe von diesen Hilfsanträgen behoben würden. Daher dürfe keiner der Hilfsanträge zum Verfahren zugelassen werden. Dies gilt analog auch für jegliche Argumentation, die die Beschwerdegegnerin zur Stütze der erfinderischen Tätigkeit vorbringt.
- d) Sollten die Hilfsanträge zugelassen werden, so beruhe der Gegenstand des Hilfsantrag 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da eine Kombination der Dokumente E1 mit E16 ihn nahelegen würde. Gleiches gälte für den Hilfsantrag 2.

VII. Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

- a) Das Dokument E16 sei nicht *prima facie* hoch relevant und dürfe daher nicht zum Verfahren zugelassen werden.
- b) Die von der Beschwerdeführerin angeführten Kombinationen von Dokumenten würden nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags führen. Dabei sei insbesondere die Aufgabe ausgehend von E1 falsch formuliert.
- c) Auch die Hilfsanträge 1 und 2 würden nicht durch eine Kombination von E1 mit E16 nahegelegt.
- d) Die Hilfsanträge seien zum Verfahren zuzulassen, da sie bereits im Einspruchsverfahren in der im Beschwerdeverfahren vorliegenden Fassung gestellt wurden und im Wesentlichen auf erteilten Ansprüchen beruhen.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

Zulassung des Dokuments E16

2. Das Dokument E16 wurde erst mit der Beschwerdebegründung im Beschwerdeverfahren vorgelegt und die Beschwerdegegnerin beantragt, es unter Artikel 12(4) VOBK 2007 nicht zum Verfahren zuzulassen, da es bereits im Einspruchsverfahren hätte eingereicht werden können und müssen.

Die Beschwerdeführerin führte in ihrer Beschwerdebegründung aus, dass das Dokument E16 *prima*

facie relevant sei und daher zum Verfahren zuzulassen sei.

- 2.1 Die Frage der Relevanz ist im Beschwerdeverfahren nicht das maßgebliche Kriterium bei der Ausübung des Ermessens der Kammer, ob ein erst im Beschwerdeverfahren vorgelegtes Dokument unter Artikel 12(4) VOBK 2007 zum Verfahren zugelassen werden kann oder nicht.
- 2.2 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer argumentierte die Beschwerdeführerin jedoch zudem, dass das Dokument E16 in Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingereicht wurde. Entsprechend hätte das Dokument nicht eher eingereicht werden können als mit der Einlegung der Beschwerde und ihrer Begründung.
3. Die Kammer sieht die Einreichung von E16 als Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung an.
 - 3.1 Im Einspruchsverfahren hatte die Einspruchsabteilung erstmals in ihrer Entscheidung unter Punkt 3.3 (Seite 11, vorletzter Absatz bis Seite 12, zweiter Absatz der Gründe für die Entscheidung) argumentiert, der Fachmann hätte ausgehend von E1 eine Vielzahl an Möglichkeiten, vorgefertigte Teilprodukte des Yankeezyllinders am Fertigungsort zu fertigen, diese zum Montageort zu transportieren und dann dort zum Endprodukt zusammenzubauen. Der Fachmann müsse daher ausgehend von E1 nicht nur das Konzept implementieren, bereits ein Halbprodukt zum Montageort zu transportieren und dort zusammenzubauen, sondern stattdessen auch eine Auswahl aus mehreren möglichen Halbprodukten treffen. Die Einspruchsabteilung nennt in ihrer Entscheidung als mögliche Halbprodukte die geschnittenen und gerollten,

aber noch nicht zum Zylinderschuss verschweißten Mantelbleche, noch nicht gerollte aber bereits zugeschnittene Mantelbleche oder aber Teilabschnitte des Zylinders aus mehreren bereits zusammengeschweißten Zylinderschüssen.

- 3.2 Diese zusätzliche, auf dem Transportkonzept beruhende Auswahl des Halbprodukts war maßgeblich für die Entscheidung der Einspruchsabteilung, wurde jedoch als Argument erstmals in der Entscheidungsbegründung genannt, was von der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer auch explizit eingeräumt wurde.
- 3.3 Mit dem Dokument E16 versucht die Beschwerdeführerin nun, einen Nachweis zu erbringen, dass der Fachmann als Halbprodukt, das vom Fertigungsort zum Montageort transportiert wird, den fertigen Zylinderschuss wählen würde. Die Einreichung von E16 stellt daher eine unmittelbare Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung dar, so dass von der Beschwerdeführerin nicht verlangt werden kann, dass sie als Einsprechende bereits vor der Entscheidung der Einspruchsabteilung ohne Kenntnis der Argumentation der Einspruchsabteilung das Dokument E16 im Vorverfahren hätte einreichen müssen.
- 3.4 Nachdem das Dokument E16 somit zur erstmöglichen Gelegenheit von der Beschwerdeführerin vorgebracht wurde, wird es zum Verfahren zugelassen (Artikel 12(4) VOBK 2007).

Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

4. Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.
- 4.1 Das Dokument E1 wird von der Kammer als nächstkommender Stand der Technik angesehen.
- 4.2 E1 offenbart in Figur 1 einen Yankeezyylinder, der gemäß Seite 10, Zeilen 10 - 17 in Verbindung mit Figur 10A mit dem folgenden Verfahren aus Stahl (siehe Seite 2, Zeile 20: „steel“) gefertigt wurde:
 - a.) Zuschnitt und Einrollen von einzelnen Mantelblechen;
 - b.) Verschweißen der Mantelbleche zu zwei oder mehreren Zylinderschüssen;
 - c.) Verschweißen der Zylinderschüsse zu einem vollständigen Zylindermantel (11) des Yankeezylanders (1)
- 4.3 E1 macht jedoch keine Angaben, wo die einzelnen Verfahrensschritte stattfinden, so dass der Fachmann davon ausgehen muss, dass alle Schritte an ein und demselben Ort, dem Fertigungsort erfolgen. Erst wenn der Yankeezyylinder komplett fertiggestellt ist, wird er an seinen zukünftigen Verwendungsort transportiert.
- 4.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich hiervon dahingehend, dass die Erstellung der Zuschnitte und das Einrollen der einzelnen Mantelbleche, sowie das Verschweißen der Mantelbleche zu zwei oder mehreren Zylinderschüssen an einem Fertigungsort erfolgt, die Zylinderschüsse dann an den Montageort transportiert werden und erst dort zum vollständigen Zylindermantel verschweißt werden.

- 4.5 So wird das in Absatz [0013] des veröffentlichten Streitpatents genannte Ziel erreicht, dass auch Kunden mit einem großen Yankeezyylinder beliefert werden können, bei denen bisher eine Belieferung auf Grund von Transportschwierigkeiten nicht möglich war.
- 4.6 Yankeezyylinder sind Bauteile mit großen Abmessungen, so dass ein Transport des kompletten Yankeezyinders kompliziert und aufwendig ist, und unter Umständen sogar temporäre Straßensperrungen oder Umwege zum Umgehen von Engstellen aufgrund der enormen Abmessungen des zu transportierenden Gegenstandes nötig sind.
- 4.7 Der Fachmann würde daher eine Möglichkeit suchen, auch den Transport des aus E1 bekannten Yankeezyinders vom Fertigungsort zum Ort der Verwendung zu vereinfachen.
- 4.8 Hier lehrt das Dokument E16 eine Möglichkeit, die Abmessungen des zu transportierenden Gegenstandes zu reduzieren und so den Transport zu vereinfachen (siehe Seite 3, rechte Spalte, Ende des zweiten Absatzes und Anfang des dritten Absatzes): Anstelle des kompletten Yankeezyinders werden die Zylinderschüsse des noch nicht fertiggestellten Trocknungszyinders als getrennt zu transportierende Bauteile vom Fertigungsort zum Montageort verbracht und erst dort vor Ort zusammengesetzt.
- 4.9 Der Fachmann würde daher diese Lehre auch auf E1 anwenden und die Zylinderschüsse vor dem endgültigen Verschweißen zum kompletten Yankeezyylinder an den Montageort transportieren und erst dort zusammenschweißen.
5. Die Beschwerdegegnerin argumentiert hierzu zwar, dass der Fachmann die Lehre von E16 nicht auf E1 anwenden

würde, da E16 einen aus Gussmetall bestehenden Trocknungszyylinder betreffe, während der im Streitpatent beanspruchte Yankeezyylinder ein aus Stahlblech geformter Trocknungszyylinder sei, der nach einem anderen Prinzip arbeiten würde.

Dies spielt jedoch im vorliegenden Fall keine Rolle, da der Fachmann dem Dokument E16 lediglich entnimmt, wie er das Transportproblem eines Trocknungszyinders mit großen Abmessungen lösen kann. Für diese Lehre ist es unerheblich, wie die einzelnen Zylinderschüsse im Details ausgestaltet sind, wie sie hergestellt wurden und wie sie miteinander verbunden werden. Der Fachmann entnimmt E16 nur die Lehre, ein zylindrisches Bauteil mit großen Abmessungen in einzelnen Schüssen zu transportieren und diese erst am Montageort zum endgültigen Bauteil zu verbinden. So kann das Bauteil in mehreren Führen transportiert werden, wobei die einzelnen Führen jeweils deutlich kleinere Abmessungen als das finale Bauteil aufweisen.

6. Die Beschwerdegegnerin argumentiert ferner, dass ausgehend von E1 die objektive Aufgabe nicht darin bestünde, den Transport des Yankeezyinders zu vereinfachen, sondern die Trocknungsleistung des aus E1 bekannten Yankeezyinders zu vergrößern. Dies würde der Fachmann durch eine Vergrößerung der Abmessungen des Yankeezyinders erreichen, der dann aber nicht mehr transportierbar wäre. Mit E2 und E16 würden dem Fachmann dann zur Lösung dieser Aufgabe andere Typen von Trocknungszyindern vorgeschlagen, so dass der Fachmann nicht den aus E1 bekannten Yankeezyylinder modifizieren würde, sondern die Art des Trocknungszyinders auch ändern würde.

Dieser Auffassung kann aber nicht gefolgt werden, da die unterscheidenden Merkmale zwischen E1 und dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht dazu führen, dass die Trocknungsleistung des Yankeezyllinders steigt. Ganz im Gegenteil betreffen die unterscheidenden Merkmale den Transport des Yankeezyllinders wie in Absatz [0013] des veröffentlichten Streitpatents ausgeführt, so dass die objektive Aufgabe nicht eine Steigerung der Trocknungsleistung sein kann, sondern dazu dient, den Transport zum Kunden zu vereinfachen. Die in Absatz [0013] genannte Aufgabe stellt somit auch die objektive Aufgabe ausgehend von E1 dar.

7. Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird daher ausgehend von E1 durch E16 nahegelegt und erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

Zulässigkeit der Hilfsanträge (Artikel 12(4) VOBK 2007)

8. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass die Hilfsanträge mit Schreiben vom 5. November 2018 zwar vorgelegt wurden und auch für die Änderungen eine Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung angegeben wurde, jedoch entgegen der Erfordernisse des Artikels 12(2) VOBK 2007 (der dem jetzt anwendbaren Article 12(3) VOBK 2020 weitestgehend entspricht) keine Argumente vorgebracht wurden, warum die in den Hilfsanträgen beanspruchten Gegenstände neu und erfinderisch gegenüber dem im Verfahren aufgeworfenen Stand der Technik seien.
9. Die Kammer sieht es jedoch in Anbetracht des Verlaufs des Verfahrens als fair an, von ihrem Befugnis nach Artikel 12(4) VOBK 2007, die Hilfsanträge nicht

zuzulassen nicht Gebrauch zu machen, d. h. die Hilfsanträge zuzulassen.

- 9.1 Die Hilfsanträge wurden bereits im Einspruchsverfahren vorgelegt, so dass die Einsprechende und jetzige Beschwerdeführerin schon im Vorverfahren damit rechnen musste, sich mit diesen Anträgen beschäftigen zu müssen. Die in den Hilfsanträgen beanspruchten Gegenstände beruhen des Weiteren im Wesentlichen auf einer Kombination von erteilten Ansprüchen (Anspruch 1 des Hilfsantrags 1: Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 7; Anspruch 1 des Hilfsantrags 2: Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 6).
- 9.2 Der Einwand der Beschwerdeführerin, die Hilfsanträge wären nicht ausreichend substantiiert worden, erfolgte zudem nicht unmittelbar nach Einreichung der Hilfsanträge, sondern erst fast zwei Jahre später zum denkbar letzten Augenblick im Verlauf des Verfahrens während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer.
- 9.3 Nachdem die Kammer auch das erst in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte maßgebliche Argument akzeptiert hat, aufgrund dessen das Dokument E16 zum Verfahren zugelassen wurde, wäre es unfair, es der Beschwerdegegnerin nicht zu gestatten, ihr Patent in geänderter Fassung auf Basis der bereits vor fast zwei Jahren eingereichten Hilfsanträge zu verteidigen.
10. Die Beschwerdeführerin verwies in ihrer Argumentation auf die Entscheidung T 1890/09 und argumentierte, dass in diesem Verfahren die genau gleiche Situation dazu führte, dass die Kammer die in diesem Verfahren gestellten Hilfsanträge nicht zum Verfahren zuließ.

- 10.1 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die Situation in diesem Verfahren jedoch nicht exakt vergleichbar mit dem vorliegenden Verfahren: Im Verfahren der Sache T 1890/09 wurden mehrere Einspruchsgründe vorgebracht und insbesondere zur Frage der erfinderischen Tätigkeit eine Vielzahl an unterschiedlichen Argumentationslinien unter Verwendung von insgesamt 13 Dokumenten des Standes der Technik vorgebracht, so dass es für die Kammer nicht erkenntlich war, welche dieser Einwände mit den Hilfsanträgen behoben werden sollen (siehe Punkt 4.3 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall dagegen wurde von der Beschwerdeführerin nur die erfinderische Tätigkeit angegriffen und hierzu nur von einem einzigen Dokument (nämlich E1) ausgegangen. Dabei wurde die Lehre von nur zwei weiteren Dokumenten (nämlich E2 und E16) mit dem nächstkommenden Stand der Technik kombiniert. Zu den Hilfsanträgen wurde seitens der Beschwerdeführerin nur noch je eine einzige Argumentationslinie vorgebracht (Kombination von E1 mit E16).
- 10.2 Daher ist es offensichtlich, dass die Hilfsanträge im vorliegenden Verfahren den Einwand der fehlenden erfinderischen Tätigkeit beheben sollen und es ist auch implizit erkennbar, gegenüber welchen Dokumenten sich die Beschwerdegegnerin abgrenzen wollte. Eine detaillierte Substantiierung wäre zwar schon im Vorlauf zur mündlichen Verhandlung wünschenswert gewesen, stellt aber weder die Kammer noch die Beschwerdeführerin vor komplexe Überlegungen. Die Zulassung der Hilfsanträge führt auch nicht zu einer unzumutbaren Verfahrensverzögerung.
- 10.3 Die Substantiierung wurde von der Beschwerdegegnerin dann im Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der

Kammer nachgeholt. Dabei hatte die Beschwerdeführerin ausreichend Gelegenheit, sich mit der Argumentation auseinanderzusetzen.

11. Die Beschwerdeführerin argumentiert in diesem Zusammenhang auch, dass die Kammer bereits im Ladungsbescheid nach Artikel 15(1) VOBK 2007 darauf hingewiesen hätte, dass eine Nichtzulassung der Hilfsanträge mangels Substantiierung drohe.

Die Kammer hat im besagten Bescheid die Parteien jedoch nur darauf hingewiesen, dass die Substantiierung der Hilfsanträge fehlt. Eine über den Hinweis hinausgehende Rechtsfolge wird nicht genannt oder gar angedroht.

12. Daher werden die Hilfsanträge trotz fehlender vollständiger Substantiierung im schriftlichen Verfahren, die aber in der mündlichen Verhandlung nachgeholt wurde, im Beschwerdeverfahren berücksichtigt.

Hilfsantrag 1

Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

13. Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 verlangt im Vergleich zum Hauptantrag zusätzlich, dass das Verschweißen der Zylinderschüsse am Montageort in der Nähe eines Einsatzstandortes für den Yankeezyylinder durchgeführt wird. Das Merkmal „vorzugsweise am Werksgelände eines Papiermaschinen- oder Tissuemaschinenbetreibers“ ist fakultativ und kann daher im breitesten Verständnis des Anspruchs unbeachtet bleiben.

14. Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 erfüllt ebenfalls nicht die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.
 - 14.1 Auch in E16 wird der in einzelnen Schüssen transportierte Yankeezyylinder am zukünftigen Einsatzortes (und damit in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes), zusammengeschweißt, wie Seite 3, rechte Spalte in den letzten 5 Zeilen des zweiten Absatzes zu entnehmen ist („assemblé à l'endroit où il est utilisé“).
 - 14.2 Die Beschwerdegegnerin brachte hierzu keine Gegenargumente vor.
 - 14.3 Der zum Hauptantrag bereits ausgeführten Argumentation folgend legt daher ausgehend von Dokument E1 das Dokument E16 auch den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 nahe.

Hilfsantrag 2

Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

15. Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 verlangt im Vergleich zum Hilfsantrag 1 zusätzlich, dass am Fertigungsstandort Enddeckel mit den jeweiligen Zylinderschüssen verbunden, vorzugsweise verschweißt, werden.
16. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem in E1 offenbarten Herstellungsverfahren dahingehend, dass die Zylinderschüsse am Fertigungsort hergestellt werden und Enddeckel mit den jeweiligen Zylinderschüssen verbunden werden. Anschließend werden

die einzelnen Zylinderschüsse mit Deckeln vom Fertigungsstandort zum Montageort transportiert und dort zum vollständigen Zylindermantel des Yankeezyllinders verschweißt.

- 16.1 Die Montage der Deckel an den jeweiligen Zylinderschüssen am Fertigungsort hat den im Absatz [0023] des Streitpatents genannten Vorteil, dass diese Zylinderschüsse durch die Enddeckel während des Transportes stabilisiert werden.
- 16.2 Die Beschwerdeführerin argumentierte analog zum Hauptantrag mit einer Kombination von E1 mit E16, wobei auch in E1 zuerst die Deckel mit Referenzzeichen 13 bzw. 15 auf die äußeren Zylinderschüsse geschweißt würden und erst dann die Zylinderschüsse zum fertigen Yankeezyllinder zusammengesetzt würden. Entsprechend wäre es naheliegend, den Zylinderschuss erst dann zu transportieren, wenn der Deckel darauf befestigt worden sei, da dies nicht dazu führen würde, dass die Außenabmessungen des Zylinderschusses sich ändern würden (und damit die Anforderungen an den Transport), sondern der Zylinderschuss sogar eine höhere Stabilität aufweisen würde.
- 16.3 Das Dokument E1 enthält jedoch weder in den Ansprüchen, noch in der Beschreibung eine Angabe, ob erst der Deckel auf dem jeweiligen Zylinderschuss angebracht wird und dann die Zylinderschüsse miteinander verbunden werden, oder aber die Deckel nach dem Verbinden der Zylinderschüsse erst auf den fertigen Zylindermantel aufgeschweißt werden. In E1 wird das Anbringen der Deckel nirgends in zeitliche Relation zum Aufbau des Zylindermantels des Yankeezyllinders aus mehreren Zylinderschüssen gesetzt.

- 16.4 Ganz im Gegenteil scheint es in Hinblick auf die in Figur 1 gezeigte Ausgestaltung der Geometrie des Yankeezyllinders vergleichsweise schwierig zu sein, zuerst die Zylinderschüsse mit den Deckeln zu verschweißen und dann erst die Zylinderschüsse von außen und innen miteinander zu verschweißen, wie es auf Seite 2 der Beschreibung in den Zeilen 27 - 31 beschrieben wird. Die zentrale Welle („internal tie“ 31) kann letztendlich erst nach dem Zusammenfügen der Zylinderschüsse zum kompletten Zylindermantel eingepasst werden, was jedoch bei dann bereits montierten Deckeln nicht mehr möglich wäre, da sie nicht durch die axialen Zugangsöffnungen (13A und 15A) in den Deckeln passt.
- 16.5 Daher kann es nicht als eindeutig und zweifelsfrei in E1 offenbart angesehen werden, dass erst die Deckel (13, 15) an den (äußeren) Zylinderschüssen angebracht werden und dann erst die Zylinderschüsse zur Bildung des Yankeezyllinders miteinander verbunden werden.
- 16.6 Auch dem Dokument E16 ist keine Anregung hierzu zu entnehmen, da in E16 der Trocknungszyllinder keine seitlichen Deckel aufweist.
- 16.7 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 wird daher nicht durch eine Kombination von E1 mit E16 nahegelegt.
17. Die Beschwerdeführerin argumentierte in diesem Zusammenhang auch, dass die Beschwerdegegnerin in ihrer Erwiderung zur Beschwerdebegründung bei Einreichung der Hilfsanträge keine Argumente vorgebracht hätte, warum der Hilfsantrag 2 erfinderisch sei. Jegliche erst in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Argumente seien dagegen verspätetes Vorbringen, was gemäß Artikel 12(2)

in Verbindung mit 12(4) VOBK 2007 nicht mehr berücksichtigt werden dürfe.

Nachdem jedoch die Argumentation der Beschwerdeführerin zur erfinderischen Tätigkeit auf einer Kombination der Dokumente E1 mit E16 beruht und E16 erst aufgrund eines in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Arguments zum Verfahren zugelassen wurde, stellen die erst in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente zur erfinderischen Tätigkeit eine Reaktion auf die Zulassungsentscheidung von E16 dar. Sie sind daher kein verspätetes Vorbringen.

18. Die Beschwerdeführerin hat keine weiteren Argumente gegen den Hilfsantrag 2 vorgebracht, so dass die Kammer keinen Grund sieht, warum das Patent nicht auf Basis des Anspruchssatzes gemäß Hilfsantrag 2 aufrechterhalten werden kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, ein Patent mit folgenden Ansprüchen und Figuren, sowie einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag 2, eingereicht am 5. November 2018; und

Figuren 1, 2, 3a und 3b, sowie 4a - 4c wie erteilt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt