

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 16. Juni 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2830/18 - 3.3.05

Anmeldenummer: 01890265.0

Veröffentlichungsnummer: 1195449

IPC: C22F1/05, C22C21/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Ausscheidungshärten einer Aluminiumlegierung

Patentinhaberin:

AMAG rolling GmbH

Stichwort:

Aluminiumlegierung/AMAG

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 105b, 112(1)(a)
EPÜ R. 95(2)

Schlagwort:

Beschränkungsverfahren - Beschränkung des Europäischen Patents
- (ja)
Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (nein)

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 2830/18 - 3.3.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
vom 16. Juni 2020

Beschwerdeführerin: AMAG rolling GmbH
(Patentinhaberin) 5282 Ranshofen
Österreich

Vertreter: Friedrich Jell
Bismarckstr. 9
4020 Linz

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 7. Juni 2018
zur Post gegeben wurde und mit der der Antrag
auf Beschränkung des europäischen Patents Nr.
EP-B-1 195 449 zurückgewiesen wurde.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender E. Bendl
Mitglieder: G. Glod
O. Loizou

Sachverhalt und Anträge

- I. Die vorliegende Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) betrifft die Entscheidung der Prüfungsabteilung den Antrag auf Beschränkung des europäischen Patents Nr. EP-B-1 195 449 zurückzuweisen. Die Prüfungsabteilung fand, dass die geänderten Ansprüche keine Beschränkung des Schutzzumfangs darstellen.
- II. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Ansprüche des erteilten Patents (Druckexemplar vom 24. Juli 2006) lauten wie folgt:

*"8. Vormaterial für Bau- oder Formteile aus einer Aluminiumbasislegierung enthaltend in Gew.-%
0,3 bis 1,8 Silizium (Si)
0,25 bis 1,6 Magnesium (Mg)
0,005 bis 0,6 Eisen (Fe)
bis 0,15 Titan (Ti)
bis 1,5 Kupfer (Cu)
bis 1,5 Mangan (Mn)
bis 0,25 Chrom (Cr)
bis 0,16 Zirkonium (Zr)
Rest Aluminium (Al) und
herstellungsbedingte Verunreinigungen, welches nach
einer Lösungsglühung thermisch vorbehandelt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Werkstoff nach einer
aus zumindest dreimaligem Erwärmen und Abkühlen
bestehenden Vorbehandlung, bei welcher der letzte
Warmbehandlungsschritt zur Stabilisierung der
Keimstruktur mit abgesenkter Temperatur erfolgt,
zumindest für 420 Stunden, vorzugsweise für zumindest
1000 Stunden, eine stabilisierte Keimstruktur mit den
mechanischen Kennwerten*

Härte HB - 65 (2,5/62,5/16)
Dehngrenze $R_{p0,2}$ - 140 MPa, vorzugsweise = 130
Zugfestigkeit R_m - 270 MPa, vorzugsweise = 240
Gleichmaßdehnung A_g - 18%
aufweist und gegebenenfalls nach einer Ausformung des
Teiles dieser bei einer Temperatur zwischen 165°C und
190°C innerhalb einer Zeitdauer von 12 bis 38 Minuten
ausscheidungshärtbar ist."

"9. Vormaterial nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der daraus hergestellte
ausscheidungsgehärtete Bau- oder Formteil folgende
mechanische Kennwerte besitzt

Härte HB - 80
Dehngrenze $R_{p0,2}$ - 190 MPa, vorzugsweise = 210
Zugfestigkeit R_m - 240 MPa, vorzugsweise = 260
Gleichmaßdehnung A_g - 12%"

Der der Entscheidung zugrunde liegende
Beschränkungsantrag betraf nur die Ansprüche 8 und 9
und enthielt folgende Änderungen gegenüber den
erteilten Ansprüchen (Hervorhebung durch die Kammer):

"8. [...] stabilisierte Keimstruktur mit den
mechanischen Kennwerten

Härte HB \leq 65 (2,5/62,5/16)
Dehngrenze $R_{p0,2} \leq$ 130 MPa
Zugfestigkeit $R_m \leq$ 270 MPa, vorzugsweise \leq 240
Gleichmaßdehnung $A_g \geq$ 18%
aufweist [...]"

"9. [...] Formteil folgende mechanische Kennwerte
besitzt

Härte HB \geq 80
Dehngrenze $R_{p0,2} \geq$ 210 MPa
Zugfestigkeit $R_m \geq$ 240 MPa, vorzugsweise \geq 260

Gleichmaßdehnung $A_g \geq 12\%$

III. In der Beschwerdebegründung schlug die Beschwerdeführerin vor, dass es vorteilhaft sei, die folgenden Fragestellungen der Großen Beschwerdekammer vorzutragen:

"1. Im Falle, dass im Beschränkungsverfahren eine Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers nach Art. [sic] 139 EPÜ statthaft ist, ist dieses berichtigte Merkmal in weiterer Folge einer Beschränkung zugänglich?"

"2. Wenn ja, reicht es aus, einzig durch diese Beschränkung des nach Art. [sic] 139 EPÜ berichtigten Merkmals die Beschränkungsanforderungen nach Art. 105b iVm Regel 95(2) EPÜ zu erfüllen - dies auch dann, wenn das nach Art. [sic] 139 EPÜ berichtigte und beschränkte Merkmal gegenüber dem fehlerhaften Merkmal keine Beschränkung darstellt?"

IV. Die Beschwerdeführerin beantragt die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent gemäß den Ansprüchen vom 24. Januar 2017 einzuschränken.

Entscheidungsgründe

1. Dem Antrag auf Beschränkung kann aus folgenden Gründen stattgegeben werden:

Gemäß Artikel 105b(1) EPÜ prüft das Europäische Patentamt, ob die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse für eine Beschränkung erfüllt sind. Dabei wird nach Regel 95(2) EPÜ geprüft, ob die geänderten Patentansprüche gegenüber den Ansprüchen in der erteilten Fassung eine Beschränkung

darstellen und den Artikeln 84 und 123 Absätze 2 und 3 genügen.

Die einzigen Ansprüche, die gegenüber dem erteilten Patent geändert wurden sind vorliegend die Ansprüche 8 und 9, sodass nur diese zu prüfen sind.

1.1 Artikel 84 EPÜ

Die eingefügten Änderungen sind klar, sodass die Bedingungen des Artikels 84 EPÜ bezüglich der Änderungen erfüllt sind.

1.2 Artikel 123(2) EPÜ

Ansprüche 8 und 9 gehen unmittelbar und eindeutig aus den Ansprüchen 9 und 10 der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervor. Die Bedingungen des Artikel 123(2) EPÜ sind somit erfüllt.

1.3 Artikel 123(3) EPÜ

Es ist anerkannte Rechtsprechung, dass zum Zwecke des Artikels 123(3) EPÜ ein Anspruch so auszulegen ist, dass er technischen Sinn ergibt und die gesamte Offenbarung des Patents berücksichtigt wird (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9.Auflage, 2019, II, E.2.3.3).

In der angefochtenen Entscheidung hat die Prüfungsabteilung das Zeichen "-" entweder (a) als Minus oder (b) als Gleichheitszeichen angesehen.

Ad (a): Im vorliegenden Fall erkennt die Fachperson, dass die Ansprüche 8 und 9 des erteilten Patents fehlerhaft sein müssen, da negative Angaben bezüglich der Härte, Dehngrenze, Zugfestigkeit und

Gleichmaßdehnung im beanspruchten Kontext technisch nicht sinnvoll sind.

Ad (b): Auch bei der Deutung als Gleichheitszeichen ist der Wortlaut der Ansprüche mit Widersprüchen behaftet, da die allgemeinen und die bevorzugten, jeweils singulären Werte für die Dehngrenze und die Festigkeit voneinander abweichen (z.B. Dehngrenze $R_{p0,2} = 140$ MPa, vorzugsweise = 130 MPa).

Die einzig technisch sinnvolle Auslegung ergibt sich durch Konsultation der Beschreibung. Auf Seite 4, Zeilen 29 bis 34 der B1-Publikation sind die mechanischen Kennwerte der stabilisierten Keimstruktur angegeben, sodass der erteilte Anspruch 8 so auszulegen ist, dass die Härte $HB \leq 65$ (2,5/62,5/16), die Dehngrenze $R_{p0,2} \leq 140$ MPa, die Zugfestigkeit $R_m \leq 270$ MPa und die Gleichmaßdehnung $A_g \geq 18\%$ der Keimstruktur sind. Entsprechendes gilt für die mechanischen Kennwerte des ausscheidungsgehärteten Bau- oder Formteils, die auf Seite 4, Zeilen 51 bis 54 der B1-Publikation angegeben sind. Der erteilte Anspruch 9 ist demzufolge so auszulegen, dass die Härte $HB \geq 80$, die Dehngrenze $R_{p0,2} \geq 240$ MPa, die Zugfestigkeit $R_m \geq 240$ MPa und die Gleichmaßdehnung $A_g \geq 12\%$ sind.

Die Ansprüche 8 und 9 des vorliegenden Antrags wurden dahingehend geändert, dass die Dehngrenzen in beiden Ansprüchen auf die bevorzugten Bereiche eingeschränkt sind. Eine Einschränkung gegenüber den erteilten Ansprüchen, wenn auch nur in einem mechanischen Kennwert, liegt somit vor und die Bedingungen des Artikels 123(3) EPÜ sind erfüllt.

1.4 Demzufolge sind auch die Bedingungen der Regel 95(2) EPÜ erfüllt, sodass der Beschränkung stattgegeben

werden kann, wenn die Bedingungen der Regel 95(3) EPÜ erfüllt werden.

2. Artikel 112(1)a) EPÜ

Es ist etablierte Rechtsprechung, dass eine Vorlagefrage für die Entscheidung der Beschwerdekammer in der ihr zugrunde liegenden Sache maßgeblich sein muss (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, V.B.2.3.3).

Selbst wenn der im Abschnitt III. zitierte Vorschlag der Patentinhaberin, die angeführten Fragestellungen der Großen Beschwerdekammer vorzutragen, als formaler Antrag angesehen würde, so ist eine derartige Vorlage für die gegenständliche Entscheidung nicht angebracht. Da der vorliegende Fall sich auf etablierte Rechtsprechung bezüglich der Auslegung von Ansprüchen unter Artikel 123(3) EPÜ stützt und durch die Kammer auf der alleinigen Grundlage des vorliegenden Sachverhalts entschieden werden kann, ist eine Vorlage der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer nicht erforderlich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung das Patent auf Basis der Ansprüche des vorliegenden Antrags eingereicht am 24. Januar 2017 zu beschränken.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

E. Bendl

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt