

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. Juli 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1695/19 - 3.2.03

Anmeldenummer: 14720974.6

Veröffentlichungsnummer: 2991779

IPC: B21B13/00, B21B45/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

WARMWALZWERK

Patentinhaber:

SMS group GmbH

Einsprechende:

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(b), 83, 100(a), 56
VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Einspruchsgründe - mangelhafte Offenbarung (nein)

Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit - (nein)

Hilfsantrag 1 - erfinderische Tätigkeit - (ja)

Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände (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 1695/19 - 3.2.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 28. Juli 2022

Beschwerdeführerin: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.
(Einsprechende) Via Nazionale 41
33042 Buttrio (IT)

Vertreter: Celona, Antonio
Notarbartolo & Gervasi S.p.A.
Viale Achille Papa, 30
20149 Milano (IT)

Beschwerdegegnerin: SMS group GmbH
(Patentinhaberin) Eduard-Schloemann-Strasse 4
40237 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Klüppel, Walter
Hemmerich & Kollegen
Patentanwälte
Hammerstraße 2
57072 Siegen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 5. April 2019 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2991779 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender C. Herberhold
Mitglieder: G. Patton
W. Sekretaruk

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent EP 2 991 779 B1 (im Folgenden: das Patent) betrifft ein Warmwalzwerk, umfassend eine Fertigstraße zum Fertigwalzen eines Walzguts, insbesondere eines Bandes, wobei die Fertigstraße eine Anzahl Walzgerüste aufweist, die sich in eine Förderrichtung des Walzguts anschließen.

II. Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesamten Umfang und stützte sich auf die Einspruchsgründe mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) EPÜ, unzureichender Offenbarung gemäß Artikel 100 b) EPÜ und unzulässiger Erweiterung gemäß Artikel 100 c) EPÜ.

Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ wurde von der Einsprechenden während des Einspruchsverfahrens zurückgezogen.

Die Einspruchsabteilung ist zu dem Schluss gekommen, dass das europäische Patent Nr. 2 991 779 in der erteilten Fassung die Erfordernisse des EPÜ erfülle.

Die Einsprechende hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch zurückgewiesen wurde, Beschwerde eingelegt.

III. In der als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung vom 24. März 2021 gemäß Artikel 15(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Einschätzung des der Beschwerde zugrundeliegenden Sachverhalts mit.

Eine mündliche Verhandlung fand am 28. Juli 2022 statt.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

IV. Die Einsprechende (im Folgenden: die Beschwerdeführerin) beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 2 991 779.

Die Patentinhaberin (im Folgenden: die Beschwerdegegnerin) beantragte

die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag) oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 - 4, eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung am 22. November 2019.

V. Ansprüche

Anspruch 1 gemäß **Hauptantrag** (Patent wie erteilt) mit der von den Beteiligten verwendeten Merkmalsgliederung lautet wie folgt:

"Warmwalzwerk, umfassend

e1: eine Fertigstraße (1) zum Fertigwalzen eines Walzguts, insbesondere eines Bandes,

e2: wobei die Fertigstraße (1)

e3: eine Anzahl Walzgerüste

(2, 3, 4) aufweist, die sich in eine Förderrichtung (F) des Walzguts anschließen,

e4: wobei zumindest zwischen zwei in Förderrichtung (F) aufeinander folgenden Walzgerüsten (2,3,4) mindestens ein Wärmedämmelement (5) angeordnet ist, mit dem das Walzgut gegen Wärmeverluste abgeschirmt werden kann.

dadurch gekennzeichnet,

e5: dass im Bereich des mindestens einen Wärmedämmelements (5) eine Luftabbläsung und/oder eine Wasserquerabspritzung angeordnet ist."

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** entspricht Anspruch 1 des Hauptantrags mit dem folgenden hinzugefügten Merkmal an dessen Ende:

e6: "..., um von Bereichen mit Wärmedämmeinrichtung Wasser fern zu halten"

Der Wortlaut der Ansprüche 1 der weiteren Hilfsanträge 2 bis 4 ist für diese Entscheidung irrelevant.

VI. In der vorliegenden Entscheidung werden die folgenden Dokumente aus dem Einspruchsverfahren genannt:

D1: WO 2012/080368 A1;

D2: JP S 61 71121 A;

D3: JP S 56 119615 A, mit Übersetzung ins Englische als D3e;

D4: EP 2 326 437 B1;

D5: FR 1 224 621;

D6: GB 1 522 972; und

D7: US 3 559 280.

VII. Das für diese Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Zulassung der Dokumente D4 bis D7 in das Verfahren

Die Dokumente D4 bis D7 seien relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Gegenstände. Ferner seien sie als Reaktion auf die mit dem Ladungsbescheid angegebene vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung eingereicht worden. Sie seien somit in das Verfahren zuzulassen.

Hauptantrag

Es sei für die Fachperson keine ausreichende Lehre im Streitpatent vorhanden, wie Wasser von Bereichen mit Wärmedämmeinrichtungen in einem Walzwerk gemäß Anspruch 1 fern gehalten werden könne.

Die Fachperson sei in Bezug auf die im Anspruch 1 enthaltenen Begriffe "*im Bereich des mindestens einen Wärmedämmelements*" bzw. "*Wasserquerabspritzung*" mit vielen Fragen konfrontiert, auf die sie im Streitpatent keine Antwort finde.

Die Fachperson könne somit die beanspruchte Erfindung nicht ausführen.

Das Dokument D1 stelle den nächstliegenden Stand der Technik für Anspruch 1 dar. D1 offenbare alle Merkmale der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthaltenen ersten Alternative, außer der Verwendung von **Luft** für die Abblasung.

In Bezug auf dieses Unterscheidungsmerkmal könne die zu lösende Aufgabe darin gesehen werden, ein geeignetes Gas für die Vorrichtung der D1 auszuwählen, um von den Bereichen mit Wärmedämmeinrichtung Wasser fern zu halten.

Die vor die so formulierte Aufgabe gestellte Fachperson denke sofort an Luft, da Luft das am häufigsten verwendete und wirtschaftlichste Gas auf dem Gebiet sei.

Dadurch gelange sie zum beanspruchten Gegenstand in Bezug auf die erste beanspruchte Alternative ohne erfinderisch tätig zu werden.

Hilfsantrag 1

Wegen des in Anspruch 1 zusätzlich eingeführten Merkmals e6, sei Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 nicht ausführbar. Der Einwand sei lediglich wegen eines Wechsels des zugelassenen Vertreters verspätet eingereicht worden. Er sei somit zuzulassen.

D1 offenbare das in Anspruch 1 eingeführte Merkmal e6, so dass der gegen Anspruch 1 des Hauptantrags erhobene Einwand mangelnder erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D1 in Kombination mit dem Fachwissen der Fachperson *mutatis mutandis* auch gegen Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 gelte.

Das gleiche gelte ausgehend von D2 als nächstliegendem Stand der Technik, da dessen Offenbarung der von D1 entspreche.

Ausgehend von D1 bzw. D2 ziehe die Fachperson auch D3 in Betracht. Wie beansprucht offenbare D3 Sprühdüsen,

die zwischen zwei Walzgerüsten angeordnet seien. Die Fachperson denke somit sofort daran, die offenbarte Sprühdüsen-Vorrichtung von D3 in das aus D1 bzw. D2 bekannte Walzwerk einzubauen. Sie ordnete sie ohne technische Schwierigkeiten gemäß der Lehre von D3 zwischen den zwei Walzgerüsten des Walzwerks von D1 bzw. D2 an. Dadurch gelange sie ebenfalls zum beanspruchten Gegenstand ohne erfinderisch tätig zu werden.

VIII. Das für diese Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Zulassung der Dokumente D4 bis D7 in das Verfahren

Keines der im Einspruchsverfahren spät eingereichten Dokumente D4 bis D7 sei relevant für die Beurteilung der Patentfähigkeit der beanspruchten Gegenstände. Deshalb habe die Einspruchsabteilung ihr Ermessen, D4 bis D7 nicht in das Verfahren zuzulassen, korrekt ausgeübt.

Hauptantrag

Es gehöre zum Fachwissen der Fachperson, wie die benötigten Düsen für die Aufbringung von Luft oder Wasser einzustellen bzw. zu platzieren sind, um von Bereichen mit Wärmedämmeinrichtungen in einem Walzwerk Wasser fern zu halten. Die Fachperson könne somit die beanspruchte Erfindung ausführen.

Der nächstliegende Stand der Technik D1 offenbare nicht Merkmal e5, d. h. keine Abblasung im Bereich eines Wärmedämmelements in Bezug auf die erste Alternative.

Die zu lösende Aufgabe könne somit darin gesehen werden, ein gattungsgemäßes Warmwalzwerk so fortzubilden, dass ohne unnötig großen Aufwand betreffend der Konzeption der Wärmedämmelemente eine zufriedenstellende Isolationswirkung erzielt werden kann.

Alternativ könne weiter die Aufgabe dahingehend formuliert werden, die Temperaturregelung des Bandes bei dem Walzverfahren zu verbessern bzw. optimieren.

Die vor diese Aufgaben gestellte Fachperson denke nicht an die beanspruchte Lösung, so dass eine erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand des Anspruchs 1 anzuerkennen sei.

Hilfsantrag 1

Ein Vertreterwechseln stelle keine außergewöhnlichen Umstände dar, so dass der gegen Hilfsantrag 1 spät erhobene Einwand einer unzureichenden Offenbarung nicht zu berücksichtigen sei.

Weder D1 noch D2 offenbarten das in Anspruch 1 eingeführte Merkmal e6. Gegenüber D1 bzw. D2 als nächstliegendem Stand der Technik stelle Merkmal e6 somit ein weiteres Unterscheidungsmerkmal dar, welches nicht zum Fachwissen der Fachperson gehöre.

Selbst wenn der Fachmann die Lehre der D3 in Betracht zöge, fände er die beanspruchte Lösung dort nicht, weil die Sprühdüsen von D3 für eine andere Funktion (Reduzierung der Temperatur des Bandes) vorgesehen seien, als dies in Anspruch 1 gemäß Merkmal e6 angegeben sei (Wasser fern halten). Im Übrigen werde in D3 ein Inertgas verwendet und nicht Luft. Um zum

beanspruchten Gegenstand zu gelangen, müsse der Fachmann somit die Lehre der D3 ändern, d.h. erfinderisch tätig werden.

Entscheidungsgründe

1. Zulassung der Dokumente D4 bis D7 in das Verfahren
- 1.1 Aufgrund mangelnder *prima facie* Relevanz wurden die spät eingereichten Dokumente D4 bis D7 von der Einspruchsabteilung nicht in das Verfahren zugelassen, siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II.3.
- 1.2 Die Beschwerdeführerin beanstandet diese Entscheidung der Einspruchsabteilung und argumentiert, dass jedes der Dokumente D4 bis D7 relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Gegenstände sei.

Sie macht weiter geltend, dass sie damit auf die mit dem Ladungsbescheid angegebene vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung reagiert habe. Die Beschwerdegegnerin habe damals noch mehr als zwei Monate gehabt, um die Dokumente für die vor der Einspruchsabteilung geplante mündliche Verhandlung zu studieren.

- 1.3 Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschließen.

Nach ständiger Rechtsprechung ist es bei einer angefochtenen Ermessensentscheidung der ersten Instanz nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur

über die Art und Weise, in der die erste Instanz bei einer Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher bzw. unangemessener Weise ausgeübt hat und damit das ihr eingeräumte Ermessen überschritten hat (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, 2019, Abschnitt V.A.3.5).

Die Beschwerdeführerin hat über die Ausübung des Ermessens seitens der Einspruchsabteilung nichts vorgebracht. Deshalb sieht die Kammer keinen Grund, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben, die Dokumente D4 bis D7 nicht in das Verfahren zuzulassen.

Insbesondere ist die Kammer der Auffassung, dass die Einspruchsabteilung das richtige Kriterium der *prima facie* Relevanz in angemessener Weise angewendet hat (vgl. die angefochtene Entscheidung, Punkt II.3).

- 1.4 Die Dokumente D4 bis D7 sind somit in Bezug auf den Hauptantrag nicht zuzulassen. Daher ist eine Rückverweisung an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit in Hinblick auf die Offenbarung der Dokumente D4 bis D7 nicht gerechtfertigt.
- 1.5 Diese Gründe wurden in der Mitteilung der Kammer vom 24. März 2021 den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, Punkt 6.2. Die Beschwerdeführerin hat darauf schriftlich nicht reagiert und während der mündlichen Verhandlung keine weiteren Argumente vorgebracht bzw. sich auf ihre schriftlichen Vorbringen bezogen. Unter diesen Umständen sieht die Kammer - nachdem sie erneut

alle relevante Aspekte in Bezug auf diese Fragen berücksichtigt und überprüft hat - keinen Grund, von ihren oben genannten Feststellungen abzuweichen.

2. Hauptantrag (Patent wie erteilt)

2.1 Ausführbarkeit

2.1.1 Die Beschwerdeführerin vertritt die Meinung, dass die Frage, ob die Fachperson im Lichte der Offenbarung des Streitpatents in der Lage wäre, die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 in einem Walzwerk gemäß der Präambel des Anspruchs 1 auszuführen, zu verneinen sei, insbesondere in Bezug auf die im Streitpatent, Absatz 26, angegebene zu lösende Aufgabe, von Bereichen mit Wärmedämmeinrichtungen Wasser fern zu halten.

In dieser Hinsicht sei die Fachperson mit vielen Fragen konfrontiert, wofür sie keine Antwort im Streitpatent finde:

Was bedeute "*im Bereich des mindestens einen Wärmedämmelements*", d.h. wie nah/weit entfernt von dem Wärmedämmelement, sowie wo(unten/über) sei die Luftabbläsung und/oder die Wasserquerabspritzung anzuordnen?

Was fiele unter dem Begriff "*Wasserquerabspritzung*", d.h. in welche Richtung und von wo (von unten/oben) sei das Wasser zu spritzen, insbesondere in Abwesenheit eines Ausführungsbeispiels?

Wie könne Wasser so gespritzt werden, dass es von den Bereichen mit der Wärmedämmeinrichtung fern gehalten werden könne?

Es bestehe somit für die Fachperson ein unzumutbarer Aufwand, die beanspruchte Erfindung ausführen zu können.

2.1.2 Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschließen.

Figur 1 des Streitpatents entspricht einem Walzwerk gemäß der Präambel des Anspruchs 1. Deshalb ergibt sich, auch wenn die Luftabbläsung bzw. die Wasserquerabspritzung dort nicht dargestellt ist, aus der Figur, an welchem Ort die an sich bekannte Abbläsung bzw. Abspritzung vorzusehen ist, da die Wärmedämmelemente (5) selbst dargestellt sind. Diese Offenbarung stellt eine klare Lehre für die Fachperson dar, wo die Luftabbläsung bzw. die Wasserquerabspritzung anspruchsgemäß in dem Walzwerk anzuordnen sind - nämlich im Bereich der dargestellten Wärmedämmelemente (5).

Gleiches gilt für die Richtung der **Quer**abspritzung des Wassers hinsichtlich der in Figur 1 gezeichneten Förderrichtung (F) des Walzguts.

Die Kammer ist der Meinung, dass es zum Fachwissen der Fachperson gehört, wie die benötigten Düsen für die Aufbringung von Luft oder Wasser einzustellen bzw. zu platzieren sind, um von Bereichen mit Wärmedämmeinrichtungen Wasser fern zu halten. Es wird in dieser Hinsicht angemerkt, dass im Streitpatent nicht offenbart ist, dass das Walzgut bzw. die Teile des Walzwerks auf keinen Fall mit Wasser in Berührung kommen dürfen, wie von der Beschwerdeführerin als Aufgabe unterstellt.

Es wird weiter angemerkt, dass die Beschwerdeführerin nicht vorgebracht hat, dass die Fachperson für irgendeine der von ihr gestellten Fragen keine Lösung zur Verfügung hätte, d.h. die Erfindung nicht ausführen könne. Dass die Fachperson über mehrere, möglicherweise viele, Lösungen für die gestellten Fragen verfügt, betrifft eher die Breite des Anspruchs bzw. dessen Klarheit, und nicht seine Ausführbarkeit.

2.1.3 Die oben angegebenen Gründe waren in der Mitteilung der Kammer vom 24. März 2021 den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt worden, Punkt 7. Die Beschwerdeführerin hat darauf schriftlich nicht reagiert und während der mündlichen Verhandlung keine weiteren Argumente vorgebracht bzw. sich auf ihre schriftlichen Vorbringen bezogen. Unter diesen Umständen sieht die Kammer - nachdem sie erneut alle relevante Aspekte in Bezug auf diese Fragen berücksichtigt und überprüft hat - keinen Grund, von ihren oben genannten Feststellungen abzuweichen.

2.1.4 Die Kammer vermag somit keinen Fehler in der Begründung und der entsprechenden Schlussfolgerung der angefochtenen Entscheidung zu erkennen, Punkt II.2, dass der Einspruchsgrund mangelnder Ausführbarkeit gemäß Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hauptantrag nicht entgegensteht.

2.2 Erfinderische Tätigkeit

Laut der Beschwerdeführerin beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit dem Fachwissen der Fachperson.

2.2.1 Offenbarung von D1

D1 offenbart ein Warmwalzwerk, umfassend eine Fertigstraße ("Walzstraße", "Fertiggerüste" F_i , F_{i+1}) zum Fertigwalzen eines Walzguts, insbesondere eines Bandes ("Metallband" 1), wobei die Fertigstraße (F_i , F_{i+1}) eine Anzahl Walzgerüste (F_i , F_{i+1}) aufweist, die sich in eine Förderrichtung des Walzguts (1) anschließen (siehe Figuren), wobei zumindest zwischen zwei in Förderrichtung aufeinander folgenden Walzgerüsten (F_i , F_{i+1}) mindestens ein Wärmedämmelement ("Wärmedämmhaube") angeordnet ist, mit dem das Walzgut (1) gegen Wärmeverluste abgeschirmt werden kann (Seite 1, Zeilen 5 bis 8; Seite 3, Zeilen 8 bis 19 und 25 bis 29; Seite 12, Zeilen 23 bis 25; Ansprüche 1 und 15).

D1 offenbart weiter, dass im Bereich des mindestens einen Wärmedämmelements ("Wärmedämmhaube") eine Abblasung angeordnet ist (Seite 12, Zeilen 10 bis 16 und 23 bis 25).

2.2.2 Unterscheidungsmerkmale

D1 offenbart somit das Merkmal der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 (Merkmal e5) enthaltenen ersten Alternative nicht, wonach **Luft** für die Abblasung verwendet wird.

D1 offenbart auch nicht die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 (Merkmal e5) enthaltene zweite Alternative in Bezug auf die Anordnung einer **Wasserquerabspritzung** im Bereich des mindestens einen Wärmedämmelements.

2.2.3 Die Beschwerdegegnerin vertritt die Meinung, dass die genannten Passagen von D1, Seite 12, aus den folgenden

Gründen keine Abblasung im Bereich eines Wärmedämmelements gemäß Merkmal e5 offenbare:

Die Luftabblasung und/oder die Wasserquerabspritzung gemäß Merkmal e5 habe die Aufgabe, von Bereichen mit Wärmedämmeinrichtung Wasser fern zu halten, siehe Patent, Absatz [0026]. Dadurch werde erreicht, dass die Wärmedämmelemente gereinigt würden und so verblieben. Die Funktion der Wärmedämmelemente sei somit dahingehend gewährleistet, dass die Temperaturregelung des Bandes bei dem Walzverfahren verbessert bzw. optimiert werde. Diese im Absatz [0026] des Patents angegebene Funktion der Luftabblasung und/oder Wasserquerabspritzung würde die Fachperson unmittelbar zusammen mit Merkmal e5 mitlesen. Die Abblasung in D1 habe dagegen eine andere Aufgabe, nämlich das **auf dem Band** verbliebene Kühlwasser zu entfernen. Deshalb sei die Abblasung in D1 nicht wie beansprucht als im Bereich eines Wärmedämmelements offenbart, sondern lediglich als im Bereich des Bandes. Das ganze Merkmal e5 sei somit als Unterscheidungsmerkmal zu betrachten.

2.2.4 Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschließen.

Der im Merkmal e5 enthaltene Begriff "*im Bereich des Wärmedämmelements*" betrifft nur eine räumliche Anordnung. Es geht daher zu weit, aus dieser Formulierung eine den Anspruchsgegenstand einschränkende Funktion für das Abblasen und/oder das Wasserquerspritzen abzuleiten.

Da der betroffene verwendete Begriff in sich nicht unklar ist, ist es auch nicht notwendig die Beschreibung zu dessen Auslegung heranzuziehen. Ein allgemeines Gebot der Auslegung der Ansprüche unter Heranziehung der Beschreibung lässt sich aus Artikel

69 (1) EPÜ nicht ableiten. Insbesondere können einschränkende Merkmale, die in der Beschreibung beschrieben, aber nicht in die Ansprüche aufgenommen wurden, nicht in letztere hineingelesen werden. Eine solche Übertragung von einschränkenden Merkmalen kann nicht durch Auslegung, sondern nur durch eine Änderung der Ansprüche erreicht werden (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, Kapitel II.A. 6.3.2). Deshalb betrachtet die Fachperson die im Absatz [0026] des Patents angegebene Funktion / Aufgabe für das Merkmal e5 nicht als einschränkend. Das in D1 angegebene Ziel, nämlich das **auf dem Band** verbleibende Kühlwasser zu entfernen, wird von der beanspruchten räumlichen Anordnung nicht ausgeschlossen.

Ferner wird der Begriff des Merkmals e5 "*im Bereich des Wärmedämmelements*" hier nicht so breit interpretiert, dass Luftabbläsung und /oder Wasserquerabspritzung irgendwo beliebig in dem Warmwalzwerk vorgesehen sein könnten. Die Fachperson würde vielmehr in dem durch zwei in Förderrichtung aufeinanderfolgende Walzgerüste begrenzten Teil einen "Bereich" der Walzstraße im Sinne des Anspruchs erkennen. Da die in D1 offenbarte Abblasvorrichtung vorteilhaft zwischen zwei Walzgerüsten angeordnet ist, wird die erste Alternative des Merkmals e5 in Bezug auf Abbläsung **mit Ausnahme der Verwendung von Luft** als offenbart betrachtet.

2.2.5 Technische Effekte

Wie von der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung vorgetragen, betrifft das o. a. Unterscheidungsmerkmal der ersten Alternative (Abbläsung mit Luft) die Auswahl eines bestimmten Gases für die in D1 offenbarte Abblasvorrichtung. Die Funktion "..., um von den Bereichen mit

Wärmedämmeinrichtung Wasser fernzuhalten" wird, wie oben ausgeführt, vom Anspruchsgegenstand nicht über die ganze Anspruchsbreite erfüllt, und ist daher bei der Formulierung des Effekts und der Aufgabe nicht zu berücksichtigen.

2.2.6 Die zu lösende Aufgabe

Im Lichte dieses technischen Effekts kann die zu lösende Aufgabe darin gesehen werden, ein geeignetes Gas für die in D1 offenbarte Abblasvorrichtung auszuwählen.

Die von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagene zu lösende Aufgabe, *"ein gattungsgemäßes Warmwalzwerk so fortzubilden, dass ohne unnötig großen Aufwand betreffend der Konzeption der Wärmedämmelemente eine zufriedenstellende Isolationswirkung erzielt werden kann"*, ist nicht überzeugend, weil ein Zusammenhang zwischen den Unterscheidungsmerkmalen und den Wärmedämmelementen bzw. deren Isolierungswirkung in Anspruch 1 nicht definiert ist. Anspruch 1 lässt die Funktion der Luftabbläsung bzw. der Wasserquerabspritzung und deren Wechselwirkung mit den anderen Teilen des beanspruchten Walzwerkes offen. Insbesondere verlangt Anspruch 1 nicht die Funktion der Luftabbläsung, von Bereichen mit Wärmedämmeinrichtung Wasser fern zu halten (s.o.).

Das gleiche gilt auch für die während der mündlichen Verhandlung weitere formulierte Aufgabe, die Temperaturregelung des Bandes bei dem Walzverfahren zu verbessern bzw. optimieren. In der Tat ist kein Zusammenhang zwischen dem spezifischen verwendeten Gas (Luft) der ersten beanspruchten Alternative und der Temperaturregelung des Bandes zu erkennen.

2.2.7 Die Kombination mit dem Fachwissen der Fachperson

Wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen würde die vor die o. a. Aufgabe gestellte Fachperson sofort an Luft denken, weil Luft das am häufigsten verwendete und wirtschaftlichste Gas auf dem Gebiet darstellt.

Deshalb würde die Fachperson Luft in dem von D1 offenbarten Walzwerk verwenden und dabei auf keine technischen Schwierigkeiten stoßen.

Dadurch würde sie ohne erfinderisches Zutun zum beanspruchten Gegenstand in Bezug auf die erste beanspruchte Alternative gelangen (Artikel 56 EPÜ).

3. Hilfsantrag 1

3.1 Änderungen

Das in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hinzugefügte Merkmal e6 basiert auf Seite 5, Zeilen 16 bis 18 der ursprünglich eingereichten Unterlagen. Die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und (3) EPÜ sind somit erfüllt. Dies wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.

3.2 Ausführbarkeit

3.2.1 Während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin zum ersten Mal einen Einwand mangelnder Ausführbarkeit gegen Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 in Bezug auf Merkmal e6 erhoben (Artikel 83 EPÜ).

Dies stellt eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdeführerin dar, deren Zulassung ins Verfahren gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 dem Ermessen der Kammer unterworfen ist.

3.2.2 In Bezug auf die Zulassung machte die Beschwerdeführerin geltend, dass die verspätete Einreichung des betroffenen Einwands durch den Wechsel des zugelassenen Vertreters verursacht worden sei, dem der Fall neu übertragen worden war.

3.2.3 Da ein Vertreterwechseln gemäß ständiger Rechtsprechung keine außergewöhnlichen Umstände darstellt, bleibt der spät erhobene Einwand unberücksichtigt.

3.3 Erfinderische Tätigkeit

Laut der Beschwerdeführerin beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von entweder D1 oder D2 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit dem Fachwissen der Fachperson oder der Lehre der D3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Ausgehend von D1

3.3.1 Das in Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal e6 definiert die Funktion der Luftabbläsung und/oder Wasserquerabspritzung, und zwar, um von Bereichen mit Wärmedämmeinrichtung Wasser fern zu halten.

3.3.2 Laut der Beschwerdeführerin sei diese Funktion breit formuliert, so dass die Abbläsungseinrichtung von D1, dadurch umfasst werde. In D1, Seite 12, Zeilen 10 bis 16 werde offenbart, dass Wasser von der Heizvorrichtung fern zu halten sei - wie in Merkmal e6 definiert. Ferner werde die Abbläsung in D1, Seite 10, Zeilen 12

bis 19 für die Entzunderung, d.h. für die Reinigung der Bandoberfläche, angewendet, was auch der beanspruchten Funktion gemäß Merkmal e6 entspreche.

Deshalb gelte der gegen Anspruch 1 des Hauptantrags erhobene Einwand mangelnder erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D1 in Kombination mit dem Fachwissen der Fachperson *mutatis mutandis* auch gegen Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.

3.3.3 Dieser Meinung kann sich die Kammer nicht anschließen.

D1 offenbart das hinzugefügte Merkmal e6 nicht. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Passagen von D1, Seite 10, Zeilen 12 bis 19 und Seite 12, Zeilen 10 bis 16 betreffen den Zusammenhang zwischen der Bandoberfläche und der Abblasung - entweder von dort Kühlwasser zu entfernen oder zu Entzundern-, jedoch nicht den beanspruchten funktionellen Zusammenhang zwischen der Luftabblasung und/oder Wasserquerabspritzung mit einer Wärmedämmeinrichtung.

3.3.4 Deshalb offenbart D1 die folgenden Merkmale e5 und e6 des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 nicht:

eine Luftabblasung und/oder eine Wasserquerabspritzung ist im Bereich des mindestens einen Wärmedämmelements angeordnet, um von Bereichen mit Wärmedämmeinrichtung Wasser fern zu halten

3.3.5 Wie von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht wird durch die Unterscheidungsmerkmale der Effekt glaubhaft erreicht, dass die Wärmedämmelemente gereinigt werden und so verbleiben, so dass ihre Funktion gewährleistet wird. Daher wird die Temperaturregelung des Bandes bei

dem Walzverfahren verbessert bzw. optimiert (siehe auch Punkt 2.2.3 oben).

3.3.6 Die zu lösende Aufgabe ist deshalb nun darin zu sehen, die Temperaturregelung des Bandes bei dem Walzverfahren zu verbessern bzw. optimieren.

3.3.7 D1 offenbart die beanspruchte Lösung nicht und es liegt kein Nachweis vor, dass die beanspruchte Lösung zum Fachwissen der Fachperson gehört.

Deshalb gelangt die Fachperson ausgehend von D1 nicht mit ihrem Fachwissen zum beanspruchten Gegenstand, ohne erfinderisch tätig zu werden.

Ausgehend von D2

3.3.8 Während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin eingeräumt, dass die Offenbarung von D2 der von D1 entspricht. Dieser Meinung kann sich die Kammer auch anschließen, wie bereits in der Mitteilung der Kammer vom 24. März 2021 den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, Punkt 8.1.

Deshalb gelangt die Fachperson ausgehend von D2 aus den gleichen Gründen nicht mit ihrem Fachwissen zum beanspruchten Gegenstand, ohne erfinderisch tätig zu werden.

D1 bzw. D2 in Kombination mit der Lehre von D3

3.3.9 Die Fachperson zöge D3 in Betracht, weil D3 wie D1 bzw. D2 ein Warmwalzwerk betrifft, wobei die Temperatur des Bandes zwischen zwei Walzgerüsten gesteuert wird (D1, Seite 3, zweiter Absatz; D2, Figuren 1 und 2; D3e, Anspruch).

D3 offenbart Sprühdüsen ("spray headers" 9), die zwischen zwei Walzgerüsten (F1, F2) angeordnet sind (D3e, Seite 6, vierter bis sechster Absatz; Figuren 2 und 3). Die Sprühdüsen (9) ermöglichen es, die Temperatur des Walzguts zwischen den Walzgerüsten mittels Injektion von Inertgas zu reduzieren bzw. zu steuern, siehe Anspruch, D3e, Seite 7, zweiter Absatz.

Die Fachperson fände jedoch in D3 die beanspruchte Lösung nicht, weil die Sprühdüsen (9) der D3 für eine andere Funktion (Reduzierung der Temperatur des Bandes) vorgesehen sind, als in Anspruch 1 angegeben ist (von Bereichen mit Wärmedämmeinrichtung Wasser fern halten) und die entsprechende Vorrichtung nur in Kombination mit der Injektion eines Inertgases (und nicht Luft) offenbart ist. Um zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen, müsste die Fachperson somit die Lehre der D3 ändern und dabei erfinderisch tätig werden.

Auch keines der Dokumente D4 bis D7 offenbart die Unterscheidungsmerkmale, insbesondere die beanspruchte Funktion der Luftabbläsung und/oder der Wasserquerabspritzung.

Diese Gründe wurden den Verfahrensbeteiligten u.a. in der Mitteilung der Kammer vom 24. März 2021 mitgeteilt, Punkte 8.6 und 9.1. Die Beschwerdeführerin hat darauf schriftlich nicht reagiert und während der mündlichen Verhandlung keine weiteren Argumente vorgebracht bzw. sich auf ihre schriftlichen Vorbringen bezogen. Unter diesen Umständen sieht die Kammer - nachdem sie erneut alle relevante Aspekte in Bezug auf diese Fragen berücksichtigt und überprüft hat - keinen Grund, von ihren oben genannten Feststellungen abzuweichen.

3.3.10 Im Lichte der oben angegebenen Gründe beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das europäische Patent mit den folgenden Unterlagen aufrecht zu erhalten:

Ansprüche 1 - 22 gemäß Hilfsantrag 1, eingereicht am 22. November 2019,

Beschreibung und Zeichnungen, wie erteilt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

C. Herberhold

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt