

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. Dezember 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1612/21 - 3.2.07

Anmeldenummer: 15155740.2

Veröffentlichungsnummer: 3048182

IPC: C23C4/08, C23C4/12, C23C4/16,
B05B13/02, B05B13/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Anlage und Verfahren zur metallischen Beschichtung eines
Werkstücks

Patentinhaberin:

Sturm Maschinen- & Anlagenbau GmbH

Einsprechende:

Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(c), 100(a), 54, 56
VOBK 2020 Art. 12(6) Satz 2, 13(2)

Schlagwort:

Einspruchsgründe - unzulässige Erweiterung (nein)
Änderung des Vorbringens - zugelassen (nein)
Spät eingereichte Beweismittel - zugelassen (nein)
Neuheit - offenkundige Vorbenutzung -
Geheimhaltungsverpflichtung (ja)
Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0004/95, T 2273/11, T 2210/12

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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1612/21 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 19. Dezember 2024

Beschwerdeführerin: Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH
(Einsprechende) Gebrüder-Heller-Str. 15
72622 Nürtingen (DE)

Vertreter: Kohl, Karl-Heinz
Patentanwälte
Dipl.-Ing. A.K. Jackisch-Kohl
Dipl.-Ing. K.H. Kohl
Stuttgarter Strasse 115
70469 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin: Sturm Maschinen- & Anlagenbau GmbH
(Patentinhaberin) Industriestraße 10
94330 Salching (DE)

Vertreter: Wunderlich & Heim Patentanwälte
PartG mbB
Irmgardstraße 3
81479 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. Juli 2021 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3048182 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende A. Beckman

Mitglieder: B. Paul

Y. Podbielski

V. Bevilacqua

E. Mille

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit welcher der Einspruch gegen das europäische Patent EP 3 048 182 zurückgewiesen wurde.
- II. Der Einspruch richtete sich gegen das Patent in vollem Umfang auf der Grundlage der Einspruchsgründe des Artikels 100 a) EPÜ (Neuheit und erfinderische Tätigkeit) und des Artikels 100 c) EPÜ (unzulässige Änderungen).
- III. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 19. September 2024 teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Meinung zur Sach- und Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde voraussichtlich zurückzuweisen ist.
- IV. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) stellte mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2024 ihre Anträge klar. Darüber hinaus nahm keine der Beteiligten inhaltlich zu der Mitteilung der Kammer Stellung.
- V. Am 19. Dezember 2024 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.
- VI. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.
- VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den vollständigen Widerruf des Patents.

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung (Hauptantrag) und hilfsweise bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 3b.

IX. In dieser Entscheidung wird auf die folgenden Beweismittel Bezug genommen:

- E6: DE 197 44 157 A1;
- E7: EP 1 350 862 A1;
- W1: Youtube-Video zum "Innovationspreis Klima und Umwelt IKU" Preisträger 2013: <https://www.youtube.com/watch?v=hT9pxLbrQAs>;
- W2: Webseite des IKU zum Preisträger 2013: <https://www.iku-innovationspreis.de/iku-info/preistraeger/archiv/preistraeger-2013.php>;
- W3: http://www.tria-online.eu/Newseintrag.17.0.html?&tx_news_pi1%5Bnews%5D=3026&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4d7e8a3b5d92b23cee8d93d150c1a1e2;
- E15: Wirtschaftsspiegel 04/2013, Auszüge;
- E16: Onlinepublikation der Webseite "www.autokiste.de";
- E17: Auszug aus dem Jahresbericht der Daimler AG 2013;
- E18: Presseinformation der Daimler AG vom 2. September 2011;

und in Fortführung der bisherigen Nummerierung der Beweismittel

E19: Ausdruck aus der Webseite der Beschwerdeführerin mit dem Titel "Beschichtungsmodule CBC 200", eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer.

X. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Anlage zur metallischen Beschichtung einer Lauffläche einer Zylinderbohrung eines Werkstücks (1), welches ein Motorblock ist, mit mindestens einer drehbaren Beschichtungslanze (30), durch welche ein Metall-Plasmastrahl zur Beschichtung einer Bohrungswand erzeugbar ist, und einem Drehtisch (22), welcher als Umlaufförderer (20) mit mindestens zwei Werkstückaufnahmen (23) ausgebildet ist, welche durch den Umlaufförderer (20) entlang eines horizontalen Verfahrensweges umlaufend verfahrbar sind, wobei das Werkstück (1) in der umlaufenden Werkstückaufnahme (23) in einer definierten Lage aufgenommen und gespannt ist, einer Ladestation (12) und einer Bearbeitungsstation (14), in welcher die Beschichtung mittels einer Beschichtungsvorrichtung (29) mit der Beschichtungslanze (30) erfolgt, wobei das Werkstück (1) mit dem Umlaufförderer (20) zwischen der Ladestation (12) und der Bearbeitungsstation (14) transportierbar ist, und dass die Ladestation (12) zum Zuführen und Abführen des Werkstücks (1) ausgebildet ist dadurch gekennzeichnet,

- dass die Ladestation (12) der Bearbeitungsstation (14) gegenüber liegt,*
- dass eine Messeinrichtung (52) zum Vermessen des Werkstücks im Bereich der Ladestation (12) angeordnet ist, dass die Beschichtungsvorrichtung (29) und die*

Messeinrichtung (52) durch eine Trennwand (24) voneinander getrennt sind, und

- dass die Trennwand (24) mindestens einen verschließbaren Durchgang für den Durchtritt des Werkstücks (1) aufweist."

XI. Anspruch 7 gemäß Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur metallischen Beschichtung einer Lauffläche einer Zylinderbohrung eines Werkstücks (1), welches ein Motorblock ist, auf einem Drehtisch (22), bei welchem

- eine Beschichtungslanze (30) in eine zu beschichtende Bohrung (3) eingefahren wird,
- durch die Beschichtungslanze (30) ein Metallplasmastrahl erzeugt wird und
- unter Drehung der Beschichtungslanze (30) die metallische Beschichtung auf eine Bohrungswand aufgebracht wird,

wobei der Drehtisch (22) als Umlaufförderer (20) vorgesehen wird, auf welchem mindestens zwei Werkstückaufnahmen (23) vorgesehen sind, welche entlang eines horizontalen Umlaufweges umlaufend verfahren werden,

wobei das Werkstück (1) in der Werkstückaufnahme (23) in einer definierten Lage aufgenommen und gespannt wird,

wobei das Werkstück (1) mit dem Umlaufförderer (20) zwischen einer Ladestation (12) und einer Bearbeitungsstation (14) transportiert wird, wobei in der Bearbeitungsstation (14) die Beschichtung mittels einer Beschichtungsvorrichtung (29) mit der Beschichtungslanze (30) erfolgt, wobei die Ladestation (12) zum Zuführen und Abführen des Werkstücks (1) ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Ladestation (12) der Bearbeitungsstation (14) gegenüber vorgesehen wird,
- dass eine Messeinrichtung (52) angeordnet ist, welche das Werkstück im Bereich der Ladestation (12) vermisst,
- dass die Beschichtungsvorrichtung (29) und die Messeinrichtung (52) über eine Trennwand voneinander getrennt werden und
- dass für den Durchtritt des Werkstücks von der Ladestation (12) in die Bearbeitungsstation (14) mindestens ein verschließbarer Durchgang in der Trennwand (24) vorgesehen wird."

XII. Angesichts des Entscheidungsausspruchs erübrigt sich eine Wiedergabe der Hilfsanträge.

XIII. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. *Unzulässige Erweiterung (Artikel 100 c) EPÜ)*

1.1 Die Beschwerdeführerin wendete sich gegen die Feststellung in Punkt III.2 der Entscheidungsgründe, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ nicht der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe.

Sie trug vor, dass das Merkmal von Anspruch 7 gemäß Hauptantrag, "dass eine Messeinrichtung (52) angeordnet ist, welche das Werkstück im Bereich der Ladestation vermisst" ("strittiges Merkmal") nicht durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen gestützt sei.

Im Ergebnis stützte sie ihre Argumentation auf dem Umstand, dass das strittige Merkmal breit zu verstehen sei und zumindest zwei mögliche Lesarten existierten, weil keine genauen Angaben zu der Anordnung der Messeinrichtung getroffen würden. Dabei sei gemäß einer ersten Lesart das strittige Merkmal so zu verstehen, dass die Messeinrichtung im Bereich der Ladestation angeordnet sei. Gemäß einer zweiten Lesart erfordere das strittige Merkmal lediglich, dass eine Vermessung des Werkstücks im Bereich der Ladestation erfolge.

Entgegen der Feststellung der Einspruchsabteilung ergebe sich jedoch die zweite Lesart des strittigen Merkmals nicht aus dem zur Stütze herangezogenen Absatz [0015] der A1-Schrift, denn dort sei ausdrücklich angegeben, dass sich die Messeinrichtung zum Vermessen des Werkstückes im Bereich der Ladestation befinde. Der zweiten Lesart stehe auch der weitere Inhalt der ursprünglichen Beschreibung, insbesondere die Ausführungsformen der Absätze [0028] und [0038] mit Bezug auf die Figuren 3 und 4 der A1-Schrift entgegen, da dort allein eine in der Ladestation befindliche oder in diese für einer Vermessung einfahrbare Messeinrichtung offenbart werde.

1.2 Dieser Argumentation folgt die Kammer nicht.

Die Beschwerdegegnerin verwies zutreffend darauf, dass bei der Frage der ursprünglichen Offenbarung des strittigen Merkmals des Anspruchs 7 auf die Gesamtoffenbarung der ursprünglich eingereichten Unterlagen, d.h. auf die ursprünglichen Ansprüche und auf die ursprüngliche Beschreibung, abzustellen ist.

Die Einspruchsabteilung erkannte in Punkt III.2 der Entscheidungsgründe zurecht, dass die Fachperson den

ursprünglichen Anspruch 5 und den Absatz [0015] im Kontext zueinander setzt und versteht. Auch wenn der ursprüngliche Anspruch 5 zunächst eng ausgelegt werden könnte, so gibt insbesondere der letzte Satz des Absatzes [0015] ausdrücklich wieder, dass die Messeinrichtung alternativ zu einer Anordnung im Bereich der Ladestation ausgebildet ist, ein Werkstück vor der Beschichtung in der Ladestation zu vermessen.

Die Offenbarung des Absatzes [0015] der A1-Schrift stützt im Kontext des ursprünglichen Anspruchs 5 sowohl die erste Lesart, wonach die Messeinrichtung im Bereich der Ladestation angeordnet ist, als auch die zweite Lesart, wonach die Messstation so ausgebildet ist, dass sie ein Werkstück vor dessen Beschichtung in der Ladestation vermessen kann. Entscheidend gemäß dieser Lehre ist lediglich, dass das Werkstück vermessen werden kann, wobei die konkrete Anordnung der Messeinrichtung in Bezug auf die Ladestation ausdrücklich offenbleibt.

Der Fachperson ergibt sich daher aus der ursprünglichen Offenbarung unmittelbar und eindeutig die allgemeine Lehre, dass eine Messeinrichtung angeordnet ist, welche das Werkstück im Bereich der Ladestation vermisst, wobei es jedoch auf eine Anordnung der Messeinrichtung im Bereich der Ladestation nicht notwendigerweise ankommt, soweit eine Vermessung des Werkstücks im Bereich oder vor Beschichtung in der Ladestation erfolgt.

- 1.3 Im Ergebnis geht der Gegenstand von Anspruch 7 gemäß Hauptantrag daher nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus, sodass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ der

Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung nicht entgegensteht.

2. *Zulassung weiterer Beweismittel in das Verfahren*

2.1 *Beweismittel W1 bis W3 sowie E15 bis E18*

2.1.1 Die Beschwerdeführerin legte mit der Beschwerdebegründung erstmals die Beweismittel W1 bis W3 sowie E15 bis E18 vor, um damit eine auf einer angeblichen Vorbenutzung einer CBC-200 Beschichtungsanlage ("CBC-200") gerichtete Argumentationslinie zu Einwänden mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu stützen. Sie richtete sich mit den Beweismitteln insbesondere gegen die Feststellungen der Einspruchsabteilung in Punkt III.3.2 der Entscheidungsgründe zum Vorhandensein einer Geheimhaltungsverpflichtung im Rahmen der angeblichen Vorbenutzung CBC-200.

Dazu trug die Beschwerdeführerin in einer zweiten Argumentationslinie unter der Vorlage von neuen Tatsachen (nämlich der Webseiten W1 bis W3) vor, dass die an die Daimler AG gelieferte Anlage bereits 2013 im Werk des Tochterunternehmens MDC Technology GmbH in Betrieb genommen und über die Anlage und deren Zweck vielfach in der Presse berichtet worden sei. Das Nanoslide®-Verfahren, das bei ihrer Tochterfirma MDC Technology GmbH ausgeführt wurde, sei von der Daimler AG beworben und in der Werbung intensiv beschrieben worden. Die Beschwerdeführerin verwies auch auf die Dokumente E15 bis E18, die erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden.

2.1.2 Die Kammer wies die Beschwerdeführerin in Punkt 10.6 der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK darauf hin,

dass es nicht möglich war, die Webseite W3 nachzuvollziehen, da die Topdomain www.tria-online.eu zum Zeitpunkt der Überprüfung durch die Kammer zum Verkauf stand. Die Beschwerdeführerin kam der Bitte, ihre Angaben zu überprüfen, soweit sie beabsichtigen würde, ihren Vortrag weiter auf diese Webseite zu stützen, nicht nach. Die Webseite W3 konnte folglich bereits mangels einer Konkretisierung der Angaben durch die Beschwerdeführerin nicht im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden.

2.1.3 Ferner waren sämtliche Beweismittel W1 bis W3 und E15 bis E18 nicht Teil des Einspruchsverfahrens und entsprechend auch nicht der angefochtenen Entscheidung.

2.1.4 Die Beschwerdeführerin rechtfertigte die erstmalige Vorlage der Beweismittel W1 bis W3 und E13 bis E18 im Beschwerdeverfahren damit, dass sie damit auf die Entscheidungsgründe reagierte, insbesondere hinsichtlich der sich im Zusammenhang mit der Diskussion zum Bestehen einer Geheimhaltungsverpflichtung ergebenden Frage, ob die in der angeblichen Vorbenutzung CBC-200 genutzte Technologie der Firma Heller bereits früher im Rahmen der von ihr angebotenen Standardanwendungen bekannt war und es sich somit bei der CBC-200 nicht um eine industrielle Fertigungsanlage mit kundenspezifischen Modulen und Entwicklungen handelte.

Die Frage, ob zumindest Teile der in der Anlage CBC-200 verwendeten Technik von der Firma Heller schon vor Auslieferung der Anlage als Teil ihrer Standardanwendungen genutzt worden seien, sei jedoch erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erörtert worden, so dass die Beschwerdeführerin darauf erst mit ihrer

Beschwerdebegründung durch die Vorlage geeigneter Beweismittel reagieren konnte.

- 2.1.5 Wie die Beschwerdegegnerin hingegen zurecht einwendete, war dies nicht der Fall. Bereits in der auf den 20. November 2019 datierten Einspruchserwiderung trug die Beschwerdegegnerin auf Seite 6 unter Punkt 4.3.1 vor, dass die Ausgestaltung der Beschichtungsanlage CBC-200 auf Kundenwunsch erfolgte. Diesen Vortrag berücksichtigte auch die Einspruchsabteilung in ihrer auf den 8. Juli 2020 datierten Mitteilung in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung, in der sie auf Blatt 5, letzter Absatz ausdrücklich festhielt, dass in der mündlichen Verhandlung zu diskutieren sein werde, *"ob in Anbetracht der speziellen Anforderungen an die verkaufte Anlage wie von der Patentinhaberin nahegelegt von einer implizierten Verschwiegenheitsverpflichtung auszugehen ist"*. Die von der Beschwerdeführerin als angeblich erstmalig in der mündlichen Verhandlung aufgetretene Fragestellung war folglich frühzeitig Gegenstand des Einspruchsverfahrens und wurde auch von der Einspruchsabteilung ausdrücklich als in der mündlichen Verhandlung zu erörternde relevante Fragestellung angesehen.

Es ist somit für die Kammer nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerdeführerin daran gehindert gewesen war, die Beweismittel W1 bis W3 und E13 bis E18 nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorzulegen, spätestens in Vorbereitung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung.

Dieser von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Umstand rechtfertigt damit nicht die erstmalige Vorlage der Beweismittel W1 bis W3 und E15 bis E18 im Beschwerdeverfahren.

2.1.6 Da die Beschwerdeführerin keine weiteren rechtfertigenden Gründe dafür vorbrachte, weshalb die Beweismittel W1 bis W3 und E15 bis E18 von ihr nicht bereits im Einspruchsverfahren, sondern erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden, sind die Beweismittel W1 bis W3 und E15 bis E18 und die darauf gestützten Einwände in Anwendung von Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.

2.2 *Vortrag einer Begleitperson*

2.2.1 Während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer stellte die Beschwerdeführerin ferner den Antrag, einen ihrer Mitarbeiter, Herrn Roleder, als Begleitperson zu der offenkundigen Vorbenutzung CBC-200 vortragen zu lassen.

2.2.2 Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch, einer Begleitperson über den umfassenden Vortrag des Falls eines Beteiligten durch den zugelassenen Vertreter hinaus gehende mündliche Ausführungen zu konkreten technischen Fragen zu gestatten. Die Zulassung solcher Ausführungen durch eine Begleitperson unterliegt den in Leitsatz 2b) der Entscheidung G 4/95 der Großen Beschwerdekammer formulierten Ermessenskriterien.

Im gegebenen Fall hatte es der zugelassene Vertreter der Beschwerdeführerin jedoch versäumt, den Antrag auf mündliche Ausführungen rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zu stellen. Dieser erfolgte vielmehr erst im Verlauf der Diskussion in der mündlichen Verhandlung, ohne dass ein Vorliegen außergewöhnlicher Umstände geltend gemacht wurde. Die Beschwerdegegnerin erklärte sich nicht mit einer Zulassung von Ausführungen der Begleitperson einverstanden.

2.2.3 Der Antrag auf Zulassung der mündlichen Ausführungen durch die Begleitperson war daher zurückzuweisen.

2.3 *Beweismittel E19*

2.3.1 Weiter legte die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung erstmalig das Dokument E19 vor.

Bei dem Dokument E19 handelt es sich um einen Ausdruck aus einer Webseite der Beschwerdeführerin. Der Kammer erscheint es offensichtlich, dass für die Beschwerdegegnerin kein technisches Hindernis bestand, das Dokument E19 zu einem früheren Zeitpunkt vorzulegen.

2.3.2 Die Beschwerdegegnerin rechtfertigte die späte Vorlage damit, dass diese in Reaktion auf ein angeblich erstmaliges Vorbringen der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer als Beweis dafür vorgelegt wurde, dass es sich bei der Anlage CBC-200 um ein Standardprodukt der Beschwerdeführerin und nicht um eine für die Daimler AG entwickelte Spezialanlage handele.

Unabhängig von dem Beweiswert des Dokuments E19, das ohne Datumsangabe oder Angaben zur erstmaligen Veröffentlichung vorgelegt wurde, war, wie oben in Punkt 2.1.5 der vorliegenden Entscheidung dargelegt, die Frage, ob die Anlage CBC-200 zum maßgeblichen Zeitpunkt der Patentanmeldung eine Standardmaschine war oder nicht, bereits ausführlich Gegenstand des Einspruchsverfahrens und von Anfang an Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. So stellte die Einspruchsabteilung in Punkt III.3.2 der angefochtenen Entscheidung fest, dass es für sie von besonderer

Bedeutung sei, "dass es sich bei der verkauften Anlage nicht um ein Standardprodukt, sondern um eine industrielle Fertigungsanlage mit kundenspezifischen Modulen" handele. Die Beschwerdeführerin äußerte sich zu dieser Feststellung unter anderem in den Punkten II. 5, II.6 und II.13 ihrer Beschwerdebegründung. Es ist somit nicht erkennbar, weshalb sie das Dokument E19, soweit sie es für relevant für ihr Vorbringen zu dieser Problematik erachtete, nicht bereits früher im Beschwerdeverfahren vorlegte, sondern erst die Diskussion in der mündlichen Verhandlung abwartete.

Entsprechend sind außergewöhnliche Umstände in der Beschwerdesache, die eine späte Vorlage des Dokuments E19 rechtfertigen könnten, nicht nachzuvollziehen.

Das Dokument E19 bleibt in Anwendung des Ermessens aus Artikel 13 (2) VOBK im Beschwerdeverfahren unberücksichtigt.

3. *Einwände gegenüber einer angeblichen Vorbenutzung einer CBC-200 Beschichtungsanlage*

- 3.1 Die Beschwerdeführerin machte eine angeblich offenkundige Vorbenutzung ("Vorbenutzung CBC-200") geltend und gründet auf diese sowohl einen Einwand mangelnder Neuheit als auch einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber den Gegenständen der Ansprüche 1 und 7 gemäß Hauptantrag.

Die Vorbenutzung CBC-200 bestand angeblich in dem Verkauf und der Lieferung einer Beschichtungsanlage CBC-200 durch die Beschwerdeführerin an die Daimler AG.

Die Einspruchsabteilung kam aufgrund der Anhörung des von der Beschwerdeführerin angebotenen Zeugens und auf

Basis der im Einspruchsverfahren vorgelegten Dokumente zu dem Ergebnis, dass bei dem Verkauf der CBC-200 Beschichtungsanlage an die Daimler AG jedenfalls eine implizite Geheimhaltungsverpflichtung zwischen den Vertragsparteien bestand. Die geltend gemachte Vorbenutzung CBC-200 könne folglich mangels Offenkundigkeit nicht dem Stand der Technik zugerechnet werden.

3.2 Hiergegen wendete sich die Beschwerdeführerin.

Sie wiederholte dabei ihr Vorbringen aus dem Einspruchsverfahren, dass bereits die Lieferung der Anlage CBC-200 an die Daimler AG als solche eine Vorbenutzungshandlung darstelle, da es sich bei der CBC-200, auch wenn damit ein Lastenheft des jeweiligen Kunden verbunden sei, um eine Serienmaschine handelte und die Daimler AG einen Teil der Öffentlichkeit darstellte.

3.3 Diese Argumentationslinie kann nicht überzeugen.

Die Einspruchsabteilung stellte auf Grundlage der ihr zur Verfügung stehenden Beweismittel zutreffend fest, dass es deutliche Hinweise auf das Bestehen einer Geheimhaltungsverpflichtung gibt - insbesondere durch die Aussage des Zeugen der Beschwerdeführerin, Herrn Trick, wonach die Beschwerdeführerin grundsätzlich eine Geheimhaltung mit ihren Kunden vereinbart.

Der von der Beschwerdeführerin selbst angebotene Zeuge, Herr Trick, erklärte vor der Einspruchsabteilung zudem ausdrücklich, dass die Generation 2 der CBC-200 für den Auftrag der Daimler AG entwickelt wurde (vgl. Aussage des Zeugen, Seite 5, Ende erster Absatz). Dazu wurde die Maschine verändert. Dies mag vorrangig die

Prozessentwicklung betroffen haben, wie es die Beschwerdeführerin vortrug, dies führte jedoch laut der Aussage des Zeugen auch zu Veränderungen an der Maschine (vgl. a.a.O., Seite 6, Ende letzter Absatz). Es handelte sich bei der an die Daimler AG gelieferten Anlage CBC-200 also nicht von Anfang an um eine Standardmaschine der Beschwerdeführerin, sondern diese war das Ergebnis der Kooperation mit der Daimler AG.

Vor diesem Hintergrund lässt die Aussage des Zeugen, dass grundsätzlich eine Geheimhaltung mit den Kunden besteht (vgl. a.a.O., Seite 14, letzter Absatz), ob schriftlich oder üblicherweise in mündlicher Form zu den Verfahrensparametern, wie es die Beschwerdeführerin angab, ausreichend Zweifel an der Behauptung der Beschwerdeführerin entstehen, dass die Lieferung der Anlage CBC-200 nicht einer Geheimhaltungsvereinbarung unterlag, so dass sich die Beweislast zur Existenz der Geheimhaltungsverpflichtung auf die Beschwerdeführerin verlagert.

Vor diesem Hintergrund sind die von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidungen T 2210/12 und T 2273/11 für den gegebenen Fall nicht einschlägig, da diese jeweils Sachverhalte betreffen, in dem sich keinerlei Anhalt für eine Geheimhaltungsverpflichtung bot, bzw. eine solche explizit verneint wurde.

Die Beschwerdeführerin war hingegen an der geltend gemachten Vorbenutzung als Verkäuferin beteiligt. Folglich liegen praktisch alle Beweismittel zu der Offenkundigkeit in ihrer Verfügungsmacht und ihrem Wissen. Es obliegt auch deshalb im gegebenen Fall der Beschwerdeführerin, die durch ihren eigenen Zeugen aufgebrauchten Zweifel an der Offenkundigkeit der Vorbenutzung in überzeugender Weise auszuräumen.

Da aber auch die weiteren im Verfahren befindlichen Beweismittel nicht geeignet sind, diese Zweifel auszuräumen, sondern im Gegenteil zu der Geschäftspraxis schweigen und insbesondere der von der Beschwerdeführerin selbst angebotene Zeugenbeweis die Existenz einer Geheimhaltungsverpflichtung als geschäftsüblich nahelegt, schließt sich die Kammer der Feststellung der Einspruchsabteilung an, dass die geltend gemachte Vorbenutzung CDC-200 nicht offenkundig war und somit nicht dem Stand der Technik zugerechnet werden kann.

3.4 Das ergänzende Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass die Beschichtungsanlage spätestens ab November 2014 für Mitarbeiter anderer Unternehmen zugänglich gewesen sei, ohne dass besondere Geheimhaltungsinteressen mit solchen vereinbart worden seien, betrifft primär nicht die Frage einer möglicherweise für die Käuferin der Anlage bestehenden Geheimhaltungsverpflichtung, sondern im Ergebnis weitere angebliche Vorbenutzungshandlungen. Diese beruhten indes während des gesamten Verfahrens auf reinen Behauptungen, da die Beschwerdeführerin den Sachvortrag über die Nennung angeblich beteiligter Unternehmen hinaus nicht durch in zulässiger Weise vorgebrachte Beweismittel belegen konnte. Sie trug zudem gleichfalls zu keinem Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren hinreichend zu den Umständen der angeblichen Besichtigung der Anlage durch Dritte detailliert vor.

3.5 Im Ergebnis überzeugen somit die auf der Vorbenutzung CBC-200 basierenden Einwände mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit der Gegenstände von Anspruch 1 bzw. 7 gemäß Hauptantrag nicht.

4. *Erfinderische Tätigkeit gegenüber den Lehren der Dokumente E6 und E7 (Artikel 100 a) und 56 EPÜ)*
- 4.1 In Punkt III.4.2 der Entscheidungsgründe kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht durch die Lehre des Dokuments E6 als nächstliegender Stand der Technik in Kombination mit der Lehre des Dokuments E7 nahegelegt sei.
- 4.2 Hiergegen wendete sich die Beschwerdeführerin und trug darüber hinaus erstmalig in ihrer Beschwerdebegründung ergänzend vor, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ausgehend von Dokument E7 als nächstliegenden Stand der Technik in Kombination mit der Lehre des Dokuments E6 nahegelegt sei.
- 4.3 Im Rahmen beider Angriffslinien, also ausgehend von Dokument E6 also auch ausgehend von Dokument E7, rügte die Beschwerdeführerin insbesondere die Feststellung der Einspruchsabteilung, dass der aus Dokument E7 bekannte Plasmabrenner kein "*Bearbeitungswerkzeug*" sei, welches im Sinne der Lehre des Dokuments E6 eingewechselt werde, denn die Fachperson sei bei dem Verständnis der Lehre von Dokument E6 keineswegs nur auf eine spanende Bearbeitung fixiert, sondern habe jede Art von Werkzeugbearbeitung, etwa auch eine Plasmabeschichtung, im Blickfeld. So sei auch Anspruch 1 des Dokuments E6 ebenfalls nicht auf spanabhebende Werkzeuge beschränkt.
- 4.4 Diese Argumentation überzeugt nicht.

Die Beschwerdegegnerin wendete in zutreffender Weise ein, dass die in Dokument E6 beschriebene Werkzeugmaschinengruppe ein spanabhebendes Verfahren

realisiert und kein beschichtendes Verfahren, welches zusätzliches Material auf das Werkstück aufbringt. Unabhängig von der Formulierung des Anspruchs 1 des Dokuments E6 erkennt die Fachperson aus dem zweiten Absatz der Beschreibungseinleitung des Dokuments E6 zweifelsfrei, dass sich die Lehre dieses Dokuments auf eine Werkzeugmaschine in der spanenden Fertigung bezieht.

Entgegen der nicht weiter bewiesenen Behauptung der Beschwerdeführerin folgt die Kammer der angefochtenen Entscheidung und dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin, dass eine materialabtragende Bearbeitung, wie es in der spanenden Fertigung der Fall ist, als gattungsfremd von einer materialauftragenden Bearbeitung, wie es eine Beschichtungsanlage ist, zu betrachten ist. Dem steht jedenfalls nicht entgegen, dass beide Technologien im weitesten Sinne einem Bearbeitungszentrum zuzuordnen wären. Dieser von der Beschwerdeführerin zuletzt eingeführte Begriff bleibt allgemein und wurde von ihr nicht weiter definiert. Auch der Umstand, dass ein Unternehmen die beiden genannten Technologien gleichzeitig nutzt und dazu Lösungen anbietet, kann kein Hinweis auf einen engen technischen Bezug zwischen den beiden Gattungen darstellen, denn Entscheidungen über in einem Unternehmen zu entwickelnde Technologien sind unter anderem auch wirtschaftlichen Überlegungen, wie etwa Kundenmärkten, und nicht notwendigerweise allein technischen Erwägungen unterworfen.

Insofern erachtet es die Kammer für zutreffend, dass die beiden Dokumente E6 und E7 unterschiedliche Gattungen an Bearbeitungsmaschinen beschreiben und die Fachperson bereits deshalb von einer Kombination der Dokumente E6 und E7 absehen würde. Dies gilt umso mehr, als dass die Einspruchsabteilung aus Sicht der Kammer

zusätzlich richtigerweise festgestellt hat, dass der aus Dokument E7 bekannte Plasmabrenner das Vorhandensein einer mit speziellen Prozessgasen gefüllten Prozesskammer verlangt, welche gemäß der Lehre des Dokuments E6 nicht erforderlich ist und daher weitere konstruktive Maßnahmen bei einer Kombination der Lehren der Dokumente E6 und E7 notwendig machen. Somit hätte die Fachperson von einer Kombination der Lehren der Dokumente E6 und E7 abgesehen.

- 4.5 Die Kammer gelangt deshalb zu der Überzeugung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag gegenüber den Lehren der Dokumente E6 und E7 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Zudem erübrigt sich eine Befassung mit der Frage, ob der erstmalig mit der Beschwerde vorgetragene Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von Dokument E7 vor dem Hintergrund des Artikels 12 (4) oder (6) Satz 2 VOBK in das Verfahren zuzulassen ist, denn auch diese Argumentationslinie führt aus den oben genannten Gründen zu dem gleichen Ergebnis.
- 4.6 Der Gegenstand von Anspruch 7 gemäß Hauptantrag beruht entsprechend den oben zum Gegenstand von Anspruch 1 angegebenen Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit.
5. Weitere Einwände gegen die angefochtene Entscheidung wurden von der Beschwerdeführerin nicht erhoben.
6. Keiner der geltend gemachten Einspruchsgründe steht einer Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung entgegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:



G. Nachtigall

A. Beckman

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt