

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. August 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1151/22 - 3.2.06

Anmeldenummer: 13193546.2

Veröffentlichungsnummer: 2746545

IPC: F01L1/047

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

NOCKENWELLE

Patentinhaber:

MAHLE International GmbH

Einsprechende:

thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 100(a), 104(1), 113(1)

EPÜ R. 116

VOBK 2020 Art. 13(1), 16(1)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (nein)

Kostenverteilung - (nein)

Änderung des Beschwerdevorbringens - rechtfertigende Gründe
des Beteiligten (nein)

Zitierte Entscheidungen:

G 0006/95

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 1151/22 - 3.2.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 28. August 2024

Beschwerdeführerin: thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG
(Einsprechende) Wirtschaftspark 37
9492 Eschen (LI)

Vertreter: Meissner Bolte Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte
Postfach 86 06 24
81633 München (DE)

Beschwerdegegnerin: MAHLE International GmbH
(Patentinhaberin) Pragstrasse 26-46
70376 Stuttgart (DE)

Vertreter: BRP Renaud & Partner mbB
Rechtsanwälte Patentanwälte
Steuerberater
Königstraße 28
70173 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 11. März 2022 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2746545 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Harrison
Mitglieder: M. Dorfstätter
W. Ungler

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, in welcher diese den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 746 545 zurückgewiesen hatte.
- II. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.
- III. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde sowie die ihr für die Führung des Beschwerdeverfahrens entstehenden Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.
- IV. Beide Parteien beantragten hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.
- V. Die Kammer lud die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung.
- VI. Mit Schreiben vom 26. März 2024 bestätigte die Beschwerdegegnerin ihre anhängigen Anträge und beantragte zusätzlich hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents gemäß einem zeitgleich eingereichten Hilfsantrag.
- VII. In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK äußerte die Kammer ihre vorläufige Meinung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag u.a. nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, dass keine Gründe offensichtlich seien, den spät eingereichten Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen, sowie dass die Beschwerde daher erfolgreich sein

dürfte. Weiterhin äußerte die Kammer ihre Absicht den Antrag der Beschwerdegegnerin auf geänderte Kostenverteilung zurückzuweisen.

- VIII. Mit Schreiben vom 25. Juli 2024 teilte die Beschwerdegegnerin mit, dass ihrerseits eine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung nicht beabsichtigt sei und beantragte eine Entscheidung nach Aktenlage.
- IX. Die mündliche Verhandlung wurde abgesagt.
- X. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt (mit der Merkmalsgliederung wie sie auch in der angefochtenen Entscheidung Verwendung findet):
- M1.1 „Zylinderkopfhaube oder Lagerrahmen (9) einer Brennkraftmaschine (2)
 - M1.2 mit einer darin gelagerten Nockenwelle (1)
 - M1.3 mit zumindest einer damit über eine Wellen-Nabe Verbindung verbundenen Funktionseinrichtung (3), wobei
 - M1.4 die Funktionseinrichtung (3) zumindest zwei unterschiedliche Funktionselemente (4) aufweist, die unterschiedliche Funktionen erfüllen, und wobei
 - M1.5 die Funktionseinrichtung (3) über einen thermischen Fügeseitz mit der Nockenwelle (1) gefügt ist, und wobei
 - M1.6 die Funktionseinrichtung (3) als einstückiges Sinterbauteil ausgebildet ist.“
- XI. Folgende Dokumente sind für die vorliegende Entscheidung relevant:

D1 DE 10 2007 056 638 A1

D2 EP 2 372 119 A1

XII. Die für die Entscheidung wesentlichen Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Ausgehend von D1 und bei Übertragung der in D2 offenbarten Fertigungsweise auf D1 gelange der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zu der beanspruchten Erfindung.

Der Hilfsantrag stelle eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin dar und sei unzulässig.

XIII. Die für die Entscheidung wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit. Der Fachmann würde weder D1 noch D2 zur Lösung der Aufgabe, eine Nockenwelle einfacher herzustellen, heranziehen. In D1 sei keine streitpatentliche Funktionseinrichtung ersichtlich, die zwei verschiedene Funktionselemente integrieren könnte. D2 beschäftige sich mit der Serienherstellung eines Stators für einen Phasensteller und nicht mit der einfachen Herstellbarkeit einer Nockenwelle. Selbst bei einer Übertragung des aus D2 bekannten Stators auf D1 wäre dieser nicht mit der Nockenwelle fest verbunden. Andernfalls wäre er nicht funktionstüchtig.

Der Hilfsantrag sei zulässig. Es gelte eine allgemeine Schriftsatzfrist von zwei Monaten vor dem Tag der

mündlichen Verhandlung, welche Regelung vorrangig zu den Bestimmungen der VOBK gelten würden.

Entscheidungsgründe

1. *Mündliche Verhandlung - Rechtliches Gehör*

Mit der Ankündigung der Beschwerdegegnerin, dass sie nicht beabsichtige, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, dem Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage, sowie der negativen Einschätzung durch die Kammer in ihrer Mitteilung ist kein legitimes Interesse der Beschwerdegegnerin an der Durchführung einer mündlichen Verhandlung in ihrer Abwesenheit gegeben.

Die mündliche Verhandlung konnte daher abgesagt und der Fall kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, ohne dass das rechtliche Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ verletzt würde.

2. *Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit*

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ. Ausgehend von der in D1 beschriebenen Vorrichtung und mithilfe der Anregung aus D2, Funktionseinrichtungen mit zumindest zwei Funktionselementen einstückig durch Sintern herzustellen, gelangt der Fachmann ohne dabei erfinderisch tätig zu werden zu einer Zylinderkopfhaube gemäß Anspruch 1.

2.1 D1 zeigt eine Zylinderkopfhaube (siehe Absatz [0009]) mit den Merkmalen M1.1, M1.2, M1.3 und M1.5.

Die Beschwerdegegnerin hat argumentiert, dass D1 keine streitpatentliche Funktionseinrichtung zeige, weil

darin eine Massenausgleichswelle oder eine Nockenwelle beschrieben werde. Es handle sich somit um zwei unterschiedliche Wellenarten, entweder zum Unwuchtausgleich oder zur Ventilsteuerung, die keine Funktionseinrichtung aufwiesen, die die beanspruchten Funktionen integrieren könne.

Dies überzeugt die Kammer nicht. Es ist im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes nicht nötig, dass bereits im Ausgangspunkt Teile der Lösung oder Hinweise darauf vorhanden wären. D1 zeigt eindeutig Funktionseinrichtungen mit jeweils einem einzelnen Funktionselement (in Form eines Nockens zur Ventilsteuerung bzw. in Form einer Masse zum Massenausgleich). Auch beschäftigt sich D1 gleich wie das Streitpatent mit der Montage einer gebauten Nockenwelle. D1 zeigt jedoch keine Funktionseinrichtung, in welcher zwei oder mehrere unterschiedliche Funktionselemente kombiniert wären.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von D1 durch die Merkmale M1.4 und M1.6.

- 2.2 Beide Parteien sehen es ausgehend von D1 als die objektive technische Aufgabe an, die Herstellung der Nockenwelle zu vereinfachen.
- 2.3 Die Beschwerdegegnerin hat argumentiert, dass ein Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe weder D1 noch D2 zu Rate zöge, weil sich D1 nicht mit der Herstellbarkeit und D2 nicht mit Nocken und deren vereinfachter Herstellung, sondern mit der Großserienherstellung eines Phasenstellers beschäftigten. Wie bereits in der Mitteilung der Kammer ausgeführt (siehe Punkt 3.1) folgt die Kammer diesen Argumenten nicht.

Wie auch von der Beschwerdeführerin anerkannt gibt D1 keinen Hinweis in Richtung auf die Aufgabe. Dies ist jedoch auch nicht erforderlich, damit das Dokument vom Fachmann als Ausgangspunkt im Rahmen des Aufgabewegs herangezogen werden kann. Bei korrekter Anwendung muss dieser Ansatz bei Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von jeglichem Stand der Technik zu diesem Ergebnis führen.

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass ein Fachmann auf dem Gebiet von Nockenwellen D2 kennt und daher auf der Suche nach einer Lösung für die gestellte Aufgabe grundsätzlich berücksichtigen würde.

- 2.4 Wie bereits in der Mitteilung der Kammer ausgeführt wurde, ist dabei der Umstand irrelevant, dass die direkte Anwendung des in D2 beschriebenen Ausführungsbeispiels eines Nockenwellen-Phasenstellers in der Vorrichtung nach D1 nicht direkt zum beanspruchten Gegenstand führt. Im vorliegenden Fall ist vielmehr entscheidend, ob ein Fachmann D2 eine allgemeine (und damit über das konkrete Ausführungsbeispiel eines nicht fest mit der Nockenwelle verbundenen Stators eines Phasenstellers hinausgehende) Lehre entnimmt.

Wie ebenfalls in der Mitteilung der Kammer festgestellt ist die Kammer der Meinung, dass ein Fachmann in D2 nicht nur das konkrete Anwendungsbeispiel eines Stators eines Nockenwellen-Phasenstellers erkennt, sondern auch die allgemeine Lehre, dass er Bauteile (und damit Funktionsgruppen im Sinne des Streitpatents) mit mehreren Funktionselementen durch Sintern herstellen und danach thermisch fügen kann, und zwar aus folgenden Gründen:

In D2 geht es gleich wie in D1 um Nockenwellen und deren Herstellung durch thermisches Fügen. D1 und D2 sind daher auf demselben technischen Gebiet angesiedelt. Wörtlich offenbart D2 in Absatz [0025]:

„Der Stator ist ein einstückig gesintertes Teil. Somit sind Zahnradabschnitt, Gehäuseabschnitt und Flügel aus einem Stück, statt wie bisher aus mehreren Teilen, welche zusammengefügt werden mussten.“

Der Fachmann entnimmt dieser Stelle der D2, dass er bisher aus mehreren Teilen aufgebaute Abschnitte als einstückig gesintertes Teil ausbilden kann, und dass dies den Vorteil hat, nicht mehrere Teile zusammenfügen zu müssen. Dass dieser Vorteil nicht untrennbar mit einem Stator eines Phasenstellers verbunden ist, versteht der Fachmann unmittelbar. Es ist ihm daher auch unmittelbar verständlich, dass er andere, bisher aus mehreren Teilen aufgebaute Komponenten als einstückig gesintertes Teil ausbilden kann.

Weiter wird in Absatz [0025] der D2 auf ein allgemeines Sinterverfahren eingegangen. Auch diesbezüglich ist dem Fachmann selbstverständlich, dass es nicht ausschließlich für einen Stator eines Phasenstellers angewendet werden kann. Dasselbe gilt sinngemäß für die in Absatz [0036] beschriebenen Sinterwerkstoffe.

Die Kammer schließt daraus, dass der Fachmann beim Studium der D2 erkennt, dass diese allgemeine Lehre, bisher aus mehreren Teilen aufgebaute Komponenten als einstückig gesintertes Teil auszubilden, die objektive technische Aufgabe löst, nämlich die Herstellung einer Nockenwelle zu vereinfachen. Diese Erkenntnis stellt somit eine Anregung für den Fachmann dar, eine Funktionseinrichtung in D1 nicht nur mit einem Funktionselement, sondern mit zumindest zwei

Funktionselementen auszuführen und diese Funktionseinrichtung durch Sintern herzustellen.

Dieser Meinung ist die Beschwerdegegnerin nach Zustellung der Kammermitteilung nicht mehr entgegengetreten, sodass die Kammer keinen Grund hat, ihre Meinung abzuändern, welche hiermit bestätigt wird.

2.5 Bei Anwendung der genannten allgemeinen, ihm aus D2 bekannten Lehre auf D1 gelangt der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zu dem in Anspruch 1 definierten Gegenstand.

2.6 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ). Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ steht daher der Aufrechterhaltung des Streitpatents in der erteilten Fassung entgegen.

3. *Hilfsantrag - Zulässigkeit*

Der Hilfsantrag wird nicht in das Verfahren zugelassen. Wie bereits in der Kammermitteilung (siehe Punkt 4) zum Ausdruck gebracht, sind keine Gründe ersichtlich, die eine Berücksichtigung des spät eingereichten Hilfsantrags im Beschwerdeverfahren rechtfertigen würden.

3.1 Die Beschwerdegegnerin hat argumentiert, dass gemäß Regel 116 EPÜ eine Schriftsatzfrist von zwei Monaten vor der mündlichen Verhandlung akzeptabel sein dürfte und somit auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren die Stellung des Hilfsantrags innerhalb dieser Frist möglich sein sollte. Zu den Ausführungen der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der Anwendbarkeit der Regel 116 EPÜ im Beschwerdeverfahren hat die Kammer in ihrer Mitteilung auf die Entscheidung der Großen

Beschwerdekammer G 6/95 hingewiesen, in der festgehalten wurde, dass die (damals geltende) entsprechende Regel 71a (1) EPÜ 1973 im Beschwerdeverfahren nicht anwendbar ist (vgl. Nr. 5 der Entscheidungsgründe: "*Daraus folgt, daß bei richtiger Auslegung der Regel 71a (1) EPÜ deren zwingende Verfahrenserfordernisse für die erstinstanzlichen Organe des EPA, nicht aber für die Beschwerdekammern gelten.*")

Auch dieser Auffassung ist die Beschwerdegegnerin nach Erhalt der Kammermitteilung nicht entgegengetreten, sodass die Kammer keinen Grund hat, diese abzuändern, welche hiermit bestätigt wird.

- 3.2 Mit Einreichen des Hilfsantrags hat die Beschwerdegegnerin ihr Vorbringen geändert. Gemäß Artikel 13 (1) VOBK bedürfen Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung rechtfertigender Gründe seitens des Beteiligten und ihre Zulassung steht im Ermessen der Kammer. Der Beteiligte muss die Gründe dafür angeben, weshalb er die Änderung erst in dieser Phase des Beschwerdeverfahrens einreicht.

Dazu ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin keinerlei Gründe angegeben hat, warum sie den Hilfsantrag erst so spät im Verfahren vorgelegt hat. Es ist auch für die Kammer nicht ersichtlich, aus welchen Gründen der Antrag in diesem Verfahrensstadium zugelassen werden sollte.

- 3.3 Die Kammer hat daher ihr Ermessen ausgeübt und den Hilfsantrag nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen (Artikel 13 (1) VOBK).

4. *Kostenverteilung*

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, eine Entscheidung auf Kostenverteilung zu erlassen und darin der Beschwerdeführerin die der Beschwerdegegnerin entstandenen Kosten für das Beschwerdeverfahren aufzuerlegen. Wie bereits in der Kammermitteilung ausgeführt hat in den Verfahren vor dem EPA jede Partei grundsätzlich die ihr zur Führung des Verfahrens entstehenden Kosten selbst zu tragen (Artikel 104 (1) EPÜ). Dies gilt auch für Verfahren vor der Beschwerdekammer, was sich auch aus dem Wortlaut des Artikels 16 VOBK ergibt ("Vorbehaltlich des Artikels 104 Absatz 1 EPÜ ...").

Die Beschwerdegegnerin begründete ihren Antrag damit, dass die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren weitere Dokumente herangezogen habe, die nicht bereits Gegenstand des Einspruchsverfahrens gewesen sind (vgl. Beschwerdeerwiderung, Seite 11, Punkt VI.: "*Dafür wird versucht, unter Beibringung umfangreichen Standes der Technik und angeblichen Fachwissens das Einspruchsverfahren in weiten Teilen zweimal zu führen. Dies wird diesseits für verfahrensmisbräuchlich gehalten und auf einer Kostenerstattung bestanden.*"). Dadurch habe sich die Komplexität des Beschwerdeverfahrens erhöht, sodass für die Beschwerdegegnerin ein zusätzlicher Aufwand entstanden sei (vgl. ebd. Seite 3, Absätze 2 bis 4). In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass es den Parteien grundsätzlich offen steht, im Beschwerdeverfahren weitere Beweismittel einzureichen, um ihre Position zu stärken. Die Einreichung neuer Dokumente und darauf beruhenden Sachvortrags ist daher nicht *per se* rechtsmissbräuchlich, jedoch unterliegt ihre Zulassung dem in den Artikeln 12 und 13 VOBK näher definierten Ermessensspielraum der Beschwerdekammern. Im konkreten Fall ist zu berücksichtigen, dass die neu

eingereichten Dokumente FW1 bis FW5 lediglich zum Nachweis allgemeinen Fachwissens eingereicht wurden und sich auch die Anzahl der weiteren neuen Dokumente D13 bis D16, auf die sich die Beschwerdeführerin stützt, in überschaubaren Grenzen hält. Es war der Beschwerdegegnerin daher durchaus zumutbar, zumindest die Frage der Zulassung des neuen Vorbringens zu prüfen. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass im vorliegenden Fall letztlich weder die Frage der Zulassung des neuen Vorbringens noch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit demselben entscheidungsrelevant war.

Da weder ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vorliegt noch der Aufwand der Beschwerdegegnerin für die Prüfung der Zulässigkeit dieses Vorbringens unzumutbar hoch war, bestehen keine Gründe, die eine abweichende Kostenverteilung rechtfertigen würden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag auf Kostenverteilung wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Grundner

M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt