



Europäisches Patentamt
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
NIEDERLANDE
Tel: +31 70 340 2040
Fax: +31 70 340 3016



Pfenning, Meinig & Partner GbR
Patent- und Rechtsanwälte
Theresienhöhe 11a
80339 München
ALLEMAGNE

Formalsachbearbeiter
Name: de Jong, Trudy
Tel.: +31 70 340 - 2727
oder alternativ:
+31 (0)70 340 45 00

Anmeldung Nr. / Patent Nr. 09 744 035.8 - 1353 / 2 209 924 /	Zeichen 109EP 0990 oz	Datum 02.12.2014
Patentinhaber Dr. Barth, Peter		

Entscheidung über den Widerruf des Europäischen Patents (Art. 101 (2) und 101 (3) (b) EPÜ)

Die Einspruchsabteilung hat - in der mündlichen Verhandlung vom 04.11.2014 - entschieden:

Das Europäische Patent Nr. EP-B- 2 209 924 wird widerrufen.

Die Entscheidungsgründe sind beigefügt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Entscheidung ist die Beschwerde statthaft. Auf den beigefügten Wortlaut der Artikel 106 - 108 und Regel 97 - 98 EPÜ wird aufmerksam gemacht.

Einspruchsabteilung:

Vorsitzender: Willsher, Charles
2. Prüfer: Gimeno-Fabra, Lluís
1. Prüfer: Ceulemans, Judy



de Jong, Trudy
Formalsachbearbeiter
Tel. Nr.: +31 70 340-2727

Zweigstelle Den Haag

Anlage(n): 7 Seite/n Entscheidungsgründe (Form 2916)
Wortlaut der Artikel 106 - 108 und Regeln 97-98 EPÜ (Form 2019)
Protokoll der mündlichen Verhandlung
Hilfsanträge I bis III

zur Poststelle am: 27.11.14

I. Sachverhalt und Anträge

- 1 Das europäische Patent Nr. 2209924 basiert auf der europäischen Patentanmeldung Nr. 09744035.8, eingereicht am 19.09.2009 und mit Beanspruchung einer Priorität vom 08.10.2008 (DE102008050458, DE202008015481 U, DE102008060681). Das Patent wurde am 27.04.2011 erteilt (Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Patentblatt 2011/17).

Inhaber des Patentes ist Peter Barth (DE).

- 2 Einspruch gegen das Patent wurde eingelegt von :

2.1 VHP Vakuum-Härterei Petter (O1) mit Schreiben vom 13.12.2011.

2.2 Ipsen International GmbH (O2) mit Schreiben vom 20.12.2011

2.3 Härterei Gerster AG (O3) mit Schreiben vom 19.12.2011

2.4 The Swatch Group Research & Development Ltd. (O4) mit Schreiben vom 24.01.2012.

Die Einsprechenden O1, O2 und O3 beantragten den vollständigen Widerruf des Patentes wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit (Art.100(a) EPÜ). Die Einsprechende O4 beantragte den vollständigen Widerruf des Patentes wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit (Art.100(a) EPÜ) und eine mündliche Verhandlung.

- 3 Folgende Dokumente wurden im Einspruch genannt :

E1 : Verfahrenstechnik und Stähle für das Randaufsticken, Carl Hanser Verlag, München, HTM 54, 1999

E2 : SolNit-Einsatzhärten mit Stickstoff von rostbeständigen Stählen, Gaswärme International 55, Nr.7, 2006

E3 : Materials in Medicine, Requirements for metallic materials used on or in the human body, 1.Auflage 1998

E4 : The Microstructure of Fe-18%Cr alloys with high N contents, Acta Materialia, Vol. 44, Nr. 3, 1996

E5 : Merkblatt Edelstahl rostfrei - Eigenschaften, Merkblatt 821, 4.Auflage 2006

E6 : Cytocompatibility evaluation of Ni-free stainless steel manufactured by nitrogen adsorption treatment, Materials Science and Engineering C 24, 2004

E7 : Hightech bei Gerster : SolNit-A[®], SolNit-M[®], 11/2006

E8 : Böhler P558 ISO EXTRA

E9 : EP 1 956 099 A1, 2008-08-13

E10: EP 1 837 414 A1, 2007-09-26

E11: EP 1 579 886 A1, 2005-09-28

E12: EP 0 652 300 A1, 1995-05-10

E13: DE 40 33 706 A1, 1991-02-21

E14: High nitrogen steels : structure, properties, manufacture, applications, Gavriljuk V.G. e.a., Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1999, S. 110-111, 217-221, 307

E15: DIN EN 10088-1, Stainless Steels, List of Stainless Steels, English version, 08/1995

E16: Suspender Dermatitis and Nickel sensitivity, Calnan C.D. e.a., British Medical Journal, June 2, 1956

E17: JP2007-51368, 2007-03-01

E17*: Übersetzung auf English von Absätzen 2-7, 16-19, 57-59, 115, 146-147, 165

E18: Atlas of time-temperature diagrams for irons and steels, 4.Print, July 2007

- 4 Mit Schreiben vom 14.09.2012 beantragte die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patentes und hilfsweise eine mündliche Verhandlung. Die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit wurden diskutiert.
- 5 Mit Schreiben von 13.02.2014 wurde eine mündlichen Verhandlung durch die Einspruchsabteilung anberaumt. Im beigefügten Bescheid formulierte die Einspruchsabteilung ihre vorläufige Auffassung.
- 6 Im Schreiben vom 29.09.2014 reagierte O2 auf die Stellungnahme des Patentinhabers vom 14.09.2012.
- 7 Im Schreiben vom 30.09.2014 reagierte O1 auf die Stellungnahme des Patentinhabers vom 14.09.2012.
- 8 Im Schreiben vom 30.09.2014 reagierte O3 auf die Stellungnahme des Patentinhabers vom 14.09.2012.
- 9 Im Schreiben vom 02.10.2014 reagierte die Patentinhaberin auf die der Ladung beigefügte Stellungnahme. In der Anlage wurde ein Prüfbericht eines unabhängigen Forschungsinstitutes zur Überprüfung der Nickellässigkeit von drei unterschiedlichen Stahlproben hinzugefügt.

- 10 Mit Schreiben vom 02.10.2014 reagierte O4 auf die Stellungnahme des Patentinhabers vom 14.09.2012 und die vorläufige Auffassung der Einspruchsabteilung. Ein neues Dokument E19 wurde eingereicht.
E19 EP 0 964 071 A1, ASULAB SA, 1999-12-15
- 11 Am 04.11.2014 fand die mündliche Verhandlung statt. Die Einsprechenden O1 bis O3 werden gemeinsam vertreten. Während der mündlichen Verhandlung reichte der Patentinhaber drei Hilfsanträge ein (siehe Annex). Am Ende der Diskussion verkündete die Einspruchsabteilung das Patent gemäß Art.101 (2) und Art.101(3) (b) EPÜ zu widerrufen.

II. Entscheidungsgründe

- 1 Zulässigkeit des Einspruchs
- 1.1 Der Einspruch ist rechtzeitig eingegangen.
- 1.2 Der Einspruch, eingereicht durch die Einsprechenden O1 bis O4, erfüllt die Voraussetzungen der Art. 99 und 100 sowie, inter alia, der Regeln 76 (1) und (2) und Regel 3 (1) EPÜ.
- 1.2.1 Obwohl die Argumente, vorgebracht durch die Einsprechenden O1 und O3, keine Hinweise auf Passagen beinhalten, erachtet die Einspruchsabteilung die Angaben auf Basis des Dokumentes E3 - wegen dessen Knappheit - ohne unzumutbaren Aufwand nachvollziehbar.
- 1.2.2 Weiterhin hatte der Einsprechende O2 Passagen des schriftlichen Bescheids der internationalen Recherchenbehörde übernommen und damit auch die Passagen angesichts der Dokumente E9 und E10. Dokument E2 wurde durch die Einsprechende O2 mit markierten Passagen eingereicht, auf welche allgemein verwiesen wurde in ihrer Anspruchsschrift auf Seite 5 und 6.
- 1.3 Der Einspruch, eingereicht durch die Einsprechenden O1 bis O4, ist damit zulässig und gilt als formgerecht eingereicht.

HAUPTANTRAG (erteiltes Patent)

- 2 Art.100(c) EPÜ - Änderungen (Art.123(2) EPÜ)
- 2.1 Die Einspruchsabteilung ist der Meinung, daß auf Basis der Art.114(1) und R. 81 EPÜ, RL D-V,2.2, dieser weitere Grund berücksichtigt werden sollte. Dieser Grund wurde in der Ladung zur mündlichen Verhandlung erhoben.

- 2.2 Der Verwendungsanspruch 1 des Streitpatentes basiert auf Produktanspruch 1, in Kombination mit der Merkmalen der Unteransprüche 9 und 10, statt Verwendungsanspruch 8 der Anmeldung. Bei der Einreichung der Änderungen war kein Hinweis auf eine Fundstelle angegeben. Die Einspruchsabteilung hat keine Fundstelle ad verbum in der Anmeldung finden können.
- 2.3 Ausserdem fehlt das Merkmal des ursprünglichen Anspruchs 8, dass der Gegenstand "mittelbar oder unmittelbar mit dem menschlichen Körper in Kontakt steht", vom Anspruch 1 des Streitpatents. Beim Auslassen dieses Merkmals wird ein Gegenstand erzeugt, der nicht ursprünglich offenbart ist. Insbesondere sind die "Uhren" nicht beschränkt auf Kleinuhren (Taschen- und Armbanduhren), sondern umfassen auch Grossuhren, wie z.B. Wanduhren.
- 2.4 Damit entspricht Anspruch 1 des Hauptantrags nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ, weil er Gegenstände enthält, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.

3 Art.100(b) EPÜ Offenbarungsgehalt (Art.83 EPÜ)

- 3.1 Die Einspruchsabteilung ist der Meinung, daß auf Basis der Art.114(1) und R. 81 EPÜ, RL D-V,2.2, dieser weitere Grund berücksichtigt werden sollte. Dieser Grund wurde in der Ladung zur mündliche Verhandlung erhoben.
- 3.2 Anspruch 1 des Streitpatents versucht die Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffes [...] für Uhren, Uhrteilen und Schmuck als Erfindung zu beanspruchen. Weder von der Beschreibung, noch von diesem Anspruch her wäre es möglich ein Verfahren zu einen bestimmten Zweck oder die Erzielung einer technischen Wirkung auf Basis der Merkmale "für Uhren, Uhrteilen und Schmuck" zu definieren (RL, F-IV, 4.16).

Während der mündlichen Verhandlung argumentierte der Patentinhaber, daß tatsächlich Klarheit (Art.84 EPÜ) bemängelt wird, weil der betreffende Absatz der Richtlinien sich mit diesem Artikel befasst. Der Titel der Richtlinien F-IV, 4 lautet "Klarheit und Auslegung der Patentansprüche". Teil 4.16 dieser Richtlinien betrifft die Auslegung von Verwendungsansprüchen. Somit wird der erteilte Anspruch 1 durch die Richtlinien F-IV, 4.16 **ausgelegt**. Prüfung des Einspruchsgrunds laut Art.100(b) EPÜ basiert auch auf dieser Auslegung. Es findet damit keine Prüfung im Hinblick des Artikels 84 EPÜ statt.

Auf Basis dieser Auslegung wird der Fachmann gemäß der Formulierung des erteilten Anspruchs 1 in Ungewissheit gelassen, wie er eine erfolgreiche Ausführung dieser "Verwendung" erreichen kann, weil ihm die Ergebnisse fehlen (RL, F-III, 3).

Die Offenbarung eines einzigen Wegs zur Ausführung der Erfindung reicht nur dann aus, wenn sie die Ausführung der Erfindung **im gesamten beanspruchten Bereich** ermöglicht und es nicht **nur** erlaubt, zu **einigen** Mitgliedern der beanspruchten Klasse zu gelangen. Voraussetzung für eine ausreichende Offenbarung ist demnach, dass sie den Fachmann in die Lage versetzt, im Wesentlichen **alle** in den Schutzbereich der Ansprüche fallenden Ausführungsarten nachzuarbeiten. Weil im vorliegenden Fall, der Verwendungsanspruch so allgemein und breit formuliert ist, daß jede Verwendung mitumfasst ist, wäre die Angabe nur eines einzigen Weges zur Ausführung unzureichend.

3.3 Damit entspricht der Hauptantrag nicht den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ, weil die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

4 Der Hauptantrag ist nicht gewährbar.

1. HILFSANTRAG

5 Zulässigkeit R.80 EPÜ

Die im Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags eingeführte Änderung soll den Einspruchsgrund 100(c) entkräften und ist deshalb nach Regel 80 EPÜ zulässig.

6 Änderungen Art.123(2) und (3) EPÜ

Der geänderte Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags entspricht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ, da sein Gegenstand weder über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht noch den Schutzbereich des europäischen Patents erweitert.

7 Offenbarungsgehalt (Art.83 EPÜ)

7.1 Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags beschränkt die Verwendung in so fern, daß der Einsatzort des Gegenstandes gegeben ist. Damit ist noch immer ein bestimmter Zweck oder die Erzielung einer technischen Wirkung auf Basis dieser Merkmale zu erkennen, und die Verwendung ist noch immer so allgemein und breit formuliert, daß jede Verwendung mitumfasst ist. Ein einziger Weg zur Ausführung wäre auch im diesen Fall unzureichend.

7.2 Damit entspricht der 1. Hilfsantrag nicht den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ, weil die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

8 Der erste Hilfsantrag ist nicht gewährbar.

2. HILFSANTRAG

9 Zulässigkeit R.80 EPÜ

Die im Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags eingeführte Änderung soll den Einspruchsgrund 100(b) entkräften und ist deshalb nach Regel 80 EPÜ zulässig.

10 Änderungen Art.123(2) und (3) EPÜ

Der geänderte Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags entspricht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ, da sein Gegenstand weder über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht noch den Schutzbereich des europäischen Patents erweitert.

Die Änderung "zur Vermeidung ... des Körpers" wird durch die Passage auf Seite 5, Zeile 33 bis Seite 6, Zeile 2, der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt. Keine der Einsprechenden hat die Änderungen im Hinblick auf Art.123(2) oder (3) EPÜ bestritten.

11 Änderungen Art.84 EPÜ

Der Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags entspricht jedoch nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ.

11.1 Die Ausdrücke "Tragen am Körper" bzw. "teilweise innerhalb des Körpers" in Zusammenhang mit Schmuck und Uhren oder Uhrenteilen geht nicht entgegen die allgemein anerkannte Bedeutung auf dem betreffenden Fachgebiet. Für einen Fachmann sind sie in sich deutlich und lassen keinen Zweifel zwischen unter diesen Anspruch fallenden und nicht darunter fallenden Gegenständen. Weiterhin werden in der ursprünglich eingereichten Fassung auf Seite 8, Zeilen 23-27 bzw. Zeilen 29 bis 32, diese Ausdrücke weiter erklärt.

11.2 Der Ausdruck "mittelbar [oder unmittelbar] mit dem menschlichen Körper in Kontakt steht" wird als mehrdeutig und relativ angemerkt. Eine Interpretation als "gelegentlich" kann nicht als eine übliche Bedeutung angesehen werden, weil "mittelbar" normaler Weise als "indirekt", d.h. Platz- oder Sach-gebunden statt Zeit-gebunden, definiert wird. In der Beschreibung ist dieser Ausdruck nicht weiter erklärt (Seite 9, Zeilen 9-10). Ein besonderer Sinn kann nicht zugewiesen werden. Damit verhindert dieser Ausdruck, dass der darunter fallende Gegenstand zweifelsfrei erkannt werden kann.

12 Der zweite Hilfsantrag ist nicht gewährbar.

3. HILFSANTRAG

13 Zulässigkeit R.80 EPÜ

Die im Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags eingeführte Änderung soll den Einspruchsgrund 100(b) entkräften und ist deshalb nach Regel 80 EPÜ zulässig.

14 Änderungen Art.123(2) und (3) EPÜ

Der 3. Hilfsantrag entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ, weil der Anspruch 1 so geändert wurde, dass der Schutzbereich erweitert wurde. Der Schutzbereich des erteilten Patents umfasst nicht ein Verfahren zur Vermeidung von Allergiereaktionen.

Das erteilte Patent enthält nur einen unabhängigen Anspruch und zwar einen Verwendungsanspruch. Obwohl ein Verwendungsanspruch zur gleichen Kategorie als ein Verfahrensanspruch gehört, betraf der Verwendungsanspruch des Streitpatents keine Aktivität, sondern ein Produkt. Es ist zu bemerken, daß auf Basis der Auslegung des erteilten Anspruchs 1 laut RL F-IV, 4.16, kein Verfahren erkennbar ist (siehe Absatz 3.2 oben). Damit hat die Umformulierung des Verwendungsanspruchs in diesem Fall eine Erweiterung des Schutzbereichs zur Folge.

15 Der dritte Hilfsantrag ist nicht gewährbar.

III. Schlussfolgerung

Das europäische Patent EP2209924 wird aufgrund von Artikel 100 (c) und 100 (b) EPÜ widerrufen, weil es entgegen den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ Gegenstände enthält, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen sowie entgegen den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Artikel 101 (2) EPÜ).

Das Patent wird ferner unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen widerrufen (Artikel 101 (3) b) EPÜ), weil gemäß des 1. Hilfsantrags die Erfindung entgegen den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann ; gemäß des 2. Hilfsantrags der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ entspricht und gemäß des 3. Hilfsantrags der Gegenstand des Anspruchs 1 entgegen den Erfordernissen des Artikels 123 (3) EPÜ in der Weise geändert ist, dass sein Schutzbereich erweitert wird.