

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 29. Mai 2006

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0463/04 - 3.2.03  
**Anmeldenummer:** 00100468.8  
**Veröffentlichungsnummer:** 1020597  
**IPC:** E05C 9/18, E05C 9/02  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Treibstangenverschluss mit einem Hauptschloss und einem Nebenschloss

**Anmelder:**

Karl Fliether GmbH & Co.

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(2)

EPÜ R. 86(4)

**Schlagwort:**

"Unzulässige Änderungen nach R. 86(4): ursprünglich mehrere unabhängige Ansprüche"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0463/04 - 3.2.03

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03  
vom 29. Mai 2006

**Beschwerdeführer:** Karl Fliether GmbH & Co.  
Nevigeser Strasse 22  
D-42551 Velbert (DE)

**Vertreter:** Grundmann, Dirk  
Corneliusstrasse 45  
D-42329 Wuppertal (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. Januar 2004 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 00100468.8 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** U. Krause  
**Mitglieder:** Y. Jest  
M. Vogel

## Sachverhalt und Anträge

- I. Mit Entscheidung vom 16. Januar 2004 hat die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung Nr. 00100468.8 (Veröffentlichungsnummer EP-A-1020597), die am 11. Januar 2000 unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität Nr. 19901154 vom 14. Januar 1999 eingereicht worden war, zurückgewiesen, da der geänderte Anspruchsgegenstand gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen der Anmeldung unzulässig erweitert worden sei und somit gegen die Vorschriften des Artikels 123 (2) EPÜ verstoße.

Der Entscheidung lag folgender, mit Schreiben vom 23. August 2000 eingereichter Hauptanspruch zugrunde:

"Treibstangenverschluss mit einem Hauptschloss (2) und einem Nebenschloss (3), vorzugsweise zwei Nebenschlössern (3), wobei das Hauptschloss (2) und das Nebenschloss (3) jeweils eine Falle (4, 10) aufweisen, die von einer vorgeschlossenen Fallenfunktionsstellung in eine rückgeschlossene Stellung sowohl gemeinsam mit einer Treibstangenverlagerung in eine Öffnungsstellung zurückziehbar als auch je für sich zurückdrehbar sind, wobei zumindest die Falle (10) des Nebenschlusses derart mit der Treibstange (9) getriebegekoppelt ist, dass die in eine Sperrstellung verlagerte Treibstange (9) die Falle (10) über die Fallenfunktionsstellung hinaus vorschließt, (Bemerkung der Kammer: entspricht dem Oberbegriff des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1) wobei das Hauptschloss (2) ein Zahnradgetriebebeschloss mit Wechselbetätigung ist und der Wechselantrieb zum Rückzug der Falle (4, 10) des Nebenschlusses über die Treibstangenverlagerung erfolgt, wobei der Wechselhebel

(27) auch bei Drückernussbetätigung mitgeschleppt wird und mit einer Stosskante (29) eine Schulter (30) der Treibstange (9) beaufschlagt (Bemerkung der Kammer: Kombination der kennzeichnenden Merkmale der ursprünglich eingereichten Ansprüche 8 und 9)."

Die Zurückweisung wurde damit begründet, dass die im vorliegenden Anspruch 1 gestrichenen kennzeichnenden Merkmale des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 für die Erfindung wesentlich seien und dass ihr Entfernen somit eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ darstelle.

- II. Hiergegen legte die Anmelderin (Beschwerdeführerin) am 7. Februar 2004 Beschwerde ein und bezahlte am gleichen Tag die Beschwerdegebühr.

Die Beschwerdebegründung ist am 6. März 2004 mit Schreiben vom gleichen Tag eingegangen.

- III. Mit der vom 2. März 2006 datierten Ladung zu einer mündlichen Verhandlung hat die Kammer ihre vorläufige Meinung mitgeteilt, dass die Begründung der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich Artikel 123 (2) EPÜ nicht zutreffen könne, dass aber der geltende Anspruchssatz den Erfordernissen der Regel 86(4) EPÜ nicht genüge.

Mit Schreiben vom 15. Mai 2006, eingegangen per Fax am gleichen Tag, hat die Anmelderin geänderte Unterlagen eines Hilfsantrags eingereicht, welche die Erfordernisse der Regel 86(4) EPÜ erfüllen sollten.

Der einzige unabhängige Anspruch 1 dieses Hilfsantrags hat folgenden Wortlaut (die gegenüber dem in der angefochtenen Entscheidung geprüften Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale sind in Fettdruck gezeigt):

"Treibstangenverschluss mit einem Hauptschloss (2) und einem Nebenschloss (3), vorzugsweise zwei Nebenschlössern (3), wobei das Hauptschloss (2) und das Nebenschloss (3) jeweils eine Falle (4, 10) aufweisen, die von einer vorgeschlossenen Fallenfunktionsstellung in eine rückgeschlossene Stellung sowohl gemeinsam mit einer Treibstangenverlagerung in eine Öffnungsstellung zurückziehbar als auch je für sich zurück**drückbar** sind, wobei zumindest die Falle (10) des Nebenschlosses derart mit der Treibstange (9) getriebegekoppelt ist, dass die in eine Sperrstellung verlagerte Treibstange (9) die Falle (10) über die Fallenfunktionsstellung hinaus vorschließt (*sic*), **wobei die Falle (10) des Nebenschlosses (3) mit einer Schrägschlitz/Zapfensteuerung (50, 53) an die Treibstange (9) getriebegekoppelt ist, wobei sich eine Schrägschlitzwandung (50') einendseitig in einen Anschlag (51) mit gegenüberliegendem Ausweichraum (52) für den Zapfen (53) bei der Fallen-Rückschliessverlagerung fortsetzt, (Bemerkung der Kammer: entspricht dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1) dadurch gekennzeichnet, dass** das Hauptschloss (2) ein Zahnradgetriebebeschloss mit Wechselbetätigung ist und der Wechselantrieb zum Rückzug der Falle (4, 10) des Nebenschlosses über die Treibstangenverlagerung erfolgt, wobei der Wechselhebel (27) auch bei Drückernussbetätigung mitgeschleppt wird und mit einer Stosskante (29) eine Schulter (30) der Treibstange (9) beaufschlagt."

IV. Der Antrag auf eine mündliche Verhandlung wurde mit Schreiben vom 24. Mai 2006 von der Anmelderin zurückgenommen.

Die angesetzte mündliche Verhandlung hat dennoch am 29. Mai 2006 ohne Beteiligung der Anmelderin stattgefunden.

V. Die Anträge der Beschwerdeführerin (Anmelderin) lauten wie folgt:

a) die Entscheidung aufzuheben und ein Patent gemäß dem Haupt- oder Hilfsantrag mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

i) Hauptantrag:

- Ansprüche: 1 bis 11 gemäß der Eingabe vom 23. August 2000, eingegangen am 25. August 2000,
- Beschreibung: Seiten 1 bis 3 gemäß der Eingabe vom 23. August 2000, eingegangen am 25. August 2000, und Seite 5, ab Zeile 11, bis Seite 14 wie ursprünglich eingereicht,
- Figuren: 1 bis 13 wie ursprünglich eingereicht;

ii) Hilfsantrag:

- Ansprüche: 1 bis 10 gemäß der Eingabe per Fax vom 15. Mai 2006
- Beschreibung: Seiten 1 bis 3 gemäß der Eingabe per Fax vom 15. Mai 2006 und Seite 5, ab Zeile 11, bis Seite 14 wie ursprünglich eingereicht,
- Figuren: 1 bis 13 wie ursprünglich eingereicht;

b) die Rückzahlung der entrichteten Beschwerdegebühr.

VI. Zur Stützung ihrer Anträge trägt die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag habe nicht als Änderung (Weglassen seines Kennzeichens) des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 zu gelten, vielmehr entspreche er inhaltlich einem ursprünglich nebengeordneten unabhängigen Anspruch auf der Basis der eingereichten Ansprüche 8 und 9. Der ursprüngliche Anspruch 8 sei aufgrund der durch den Begriff "oder insbesondere danach" in Form eines unabhängigen Anspruchs mit lediglich bevorzugt angegebener Rückbeziehung auf Anspruch 1 eingereicht worden.

Somit könne der geänderte Anspruch 1 gemäß Hauptantrag keine unzulässige Erweiterung durch Streichen von wesentlichen Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 1 darstellen.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag beruhe auf der Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1,

8 und 9, so dass die Erfordernisse der Regel 86(4) EPÜ erfüllt seien.

Die Rückerstattung der Beschwerdegebühr sei durch einen wesentlichen Verfahrensmangel begründet, da die Prüfungsabteilung weder im Prüfungsverfahren noch in der Begründung der angefochtenen Entscheidung sich mit der Tatsache auseinandergesetzt habe, dass, wie von der Anmelderin im Verfahren erwidert wurde, der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag auf einem bereits schon ursprünglich eingereichten unabhängigen Anspruch (Anspruch 8 oder 9) beruhe.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ*
  - 2.1 Die Frage der Art der vorgenommenen Änderungen ist bei jeder Prüfung nach den Vorschriften des Artikels 123 (2) EPÜ von größter Bedeutung, da sie die Vorgehensweise und Kriterien zur Prüfung der Zulässigkeit der Änderungen bestimmt. So ist z.B. bei einem reinen Weglassen von Merkmalen in einem Anspruch der sogenannte "test of essentiality" und bei Hinzufügen von Merkmalen der Neuheitstest anzuwenden.
    - 2.1.1 In der angefochtenen Entscheidung hat die Prüfungsabteilung den Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ damit begründet, dass der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lediglich ein Abändern des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 darstelle, wobei die Art der Änderungen als



das Weglassen von wesentlichen Merkmalen, nämlich des Kennzeichens des Anspruchs, gesehen wurde, und dass diese Änderungen des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 bei Anwendung des "test of essentiality" unzulässig seien.

2.1.2 Die Kammer kann sich der Analyse und der daraus resultierenden Schlussfolgerung der Prüfungsabteilung aus folgenden Gründen nicht anschließen.

Wenn es ausschließlich um einen Vergleich zwischen dem ursprünglichen Anspruch 1 und dem geänderten Anspruch 1 ginge, wäre die angefochtene Entscheidung nachvollziehbar. Allerdings wird eine derartige Analyse dem Sachverhalt nicht gerecht.

Spätestens bei der Erwiderung zum Prüfungsbescheid der Anmelderin mit Schreiben vom 2. September 2003 hätte die Prüfungsabteilung zur Kenntnis nehmen müssen, dass der ihr vorliegende neue Anspruch 1 (entspricht dem Anspruch 1 des geltenden Hauptantrags) nicht auf einer reinen Änderung des ursprünglichen Anspruchs 1, sondern auf einem Ersetzen oder Austausch dieses Anspruchs durch einen ursprünglich nebengeordneten Anspruch, nämlich Anspruch 8 in Verbindung mit Anspruch 9, beruhte.

Die Prüfungsabteilung hätte sich mit der im Punkt 2.1 oben angesprochenen Frage der Art und des Umfangs der vorgenommenen Änderungen, bzw. mit den Argumenten der Anmelderin auseinandersetzen müssen, zumal auch die Rechercheabteilung bereits im Ergänzungsblatt C auf eine Mehrzahl von unabhängigen Ansprüchen hingewiesen hatte.

Die in der angefochtenen Entscheidung gezogene Schlussfolgerung, dass das Weglassen der ursprünglich im Anspruch 1 vorhandenen kennzeichnenden Merkmale eine unzulässige Erweiterung im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ darstelle, ist in der Begründung zumindest unvollständig und somit fehlerhaft im Ergebnis.

- 2.1.3 Die Kammer schließt sich der Argumentation der Beschwerdeführerin an, dass sich eine Grundlage für die Offenbarung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag in den ursprünglich eingereichten unabhängigen Ansprüchen 8 und 9 findet.

Das Kennzeichen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beinhaltet die Kombination der kennzeichnenden Merkmale der ursprünglich eingereichten Ansprüche 8 und 9, welche folgenden Wortlaut aufweisen:

"8. Treibstangenverschluss nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche **oder insbesondere danach**, dadurch gekennzeichnet, dass das Hauptschloss (2) ein Zahnradgetriebeschloss mit Wechselbetätigung ist, wobei der Wechselantrieb über die Treibstangenverlagerung erfolgt."

"9. Treibstangenverschluss nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche **oder insbesondere danach**, dadurch gekennzeichnet, dass der Wechselhebel (27) bei Drückernussbetätigung mitgeschleppt wird und mit einer Stosskante (29) eine Schulter (30) der Treibstange (9) beaufschlagt."

Aus der Formulierung "oder insbesondere danach" ist eindeutig ersichtlich, dass der ursprüngliche Anspruch 8 auch als unabhängiger Anspruch angesehen werden sollte,

wobei Anspruch 9 als auch von einem der vorhergehenden Ansprüche abhängig und damit auch von Anspruch 8 abhängig sein konnte.

- 2.2 Es wäre noch zu prüfen, ob der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 in der vorliegenden Form ursprünglich offenbart war und insbesondere ob das Hinzufügen von zusätzlichen Merkmalen, die bereits im Oberbegriff des ursprünglichen Anspruchs 1 vorhanden waren, zu dem auf den einzigen Begriff "Treibstangenverschluss" reduzierten Oberbegriff des ursprünglich eingereichten Anspruchs 8 zulässig war.

Dieser Punkt kann jedoch offen bleiben, da unabhängig von einem etwaigen Ergebnis diesbezüglich dem Hauptantrag bereits aus folgenden Gründen nicht stattgegeben werden kann.

3. *Hauptantrag - Regel 86(4) EPÜ*

Die Sachlage des vorliegenden Falles führt die Kammer dazu, im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ tätig zu werden, da folgende wesentliche Aspekte noch berücksichtigt werden müssen.

- 3.1 Die ursprünglich eingereichten Ansprüche 2 bis 12, und somit auch die Ansprüche 8 und 9, waren sowohl als abhängige wie auch als unabhängige Ansprüche formuliert, so dass neben der in Anspruch 1 definierten Erfindung noch weitere Erfindungen bzw. Erfindungskombinationen beansprucht waren.

Dieser Sachverhalt wurde auch, wie bereits erwähnt, von der Rechercheabteilung im Ergänzungsblatt C des Recherchenberichts ("unvollständige Recherche") dargestellt, wobei die Ansprüche 2 bis 12 aufgrund mangelnder Klarheit ihres Wortlauts als unabhängige Ansprüche ausschließlich in Abhängigkeit von Anspruch 1 recherchiert wurden.

Daraus ergibt sich, dass der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht recherchiert werden konnte und auch nicht recherchiert wurde.

- 3.2 Wie bereits die Beschwerdeführerin selbst in ihrer Beschwerdebegründung auf Seite 4, Absatz d., erklärt, betrifft der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 eine zweite Erfindung, welche sich auf den Wechselantrieb innerhalb des Hauptschlusses bezieht, während die Erfindung des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 eine besondere Ausgestaltung des Nebenschlusses betraf.

Demzufolge haben diese Erfindungen gegenüber dem im Oberbegriff anerkannten Stand der Technik ganz offensichtlich kein gemeinsames unterscheidendes Merkmal, so dass sie nicht auf einem einheitlichen Erfindungsgedanken beruhen.

- 3.3 Die Erfordernisse der Regel 86(4) EPÜ sind durch die geänderten Unterlagen des Antrags auf Erteilung deshalb nicht erfüllt, weil die vorliegend beanspruchte Erfindung weder recherchiert wurde noch mit der Erfindung gemäß Anspruch 1 wie ursprünglich eingereicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist.

3.4 Dem Hauptantrag wird somit nicht stattgegeben.

4. *Hilfsantrag*

Die Unterlagen und insbesondere der Anspruchssatz gemäß dem Hilfsantrag erfüllen die Erfordernisse der Regel 86(4) EPÜ. Für die Prüfung der weiteren Vorschriften des EPÜ in dieser Angelegenheit entscheidet die Kammer, nicht an Stelle der Prüfungsabteilung tätig zu werden (Artikel 111 (1) EPÜ).

5. *Rückerstattung der Beschwerdegebühr*

5.1 Laut ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine falsche Begründung oder eine fehlerhafte Beurteilung der beanspruchten Erfindung allein keinen Verfahrensmangel darstellen, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Auflage 2001, Seiten 632 und 633.

5.2 Was die Begründungspflicht betrifft, ist folgendes anzumerken. Es ist zwar richtig, dass in der strittigen Entscheidung (siehe Seite 3, Absatz 3) ausschließlich auf das Streichen des Kennzeichens des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1, ohne detaillierte Auseinandersetzung mit den Argumenten der Patentanmelderin über die Kombination der ursprünglichen Ansprüche 8 und 9 als Basis des geänderten Anspruchs 1 eingegangen wird.

Dennoch besteht im vorliegenden Fall kein Verstoß gegen die Begründungspflicht nach Regel 68 (2) EPÜ, da die Entscheidung eine Begründung, wenn auch möglicherweise

mangelhaft und/oder basierend auf einer falschen Beurteilung der vorgenommen Änderungen der neu beanspruchten Erfindung, enthält.

5.3 Es besteht auch keine Verletzung des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ. Die Prüfungsabteilung hat in einem Erstbescheid Einwände hinsichtlich Artikel 123 (2) EPÜ erhoben und auch begründet, die sie auch später in der angefochtenen Entscheidung wiedergegeben hat. Hierzu ist der Anmelderin die Möglichkeit einer Stellungnahme eingeräumt worden. Auch ist aus der Wiedergabe der Argumente der Anmelderin im Punkt 4 der Entscheidungsbegründung erkennbar, dass die Prüfungsabteilung diese Argumente zumindest zur Kenntnis genommen hat. Somit kann kein Verstoß gegen die Vorschrift über rechtliches Gehör bestehen.

5.4 Die Kammer ist daher derzeit der Auffassung, dass kein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPÜ, erstem Satz, vorliegt, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründen könnte.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage des Hilfsantrags an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

U. Krause