

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 3. Juli 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1208/06 - 3.2.02

Anmeldenummer: 00938811.7

Veröffentlichungsnummer: 1187940

IPC: C21B 7/20

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Beschickungsvorrichtung für einen Schachtofen

Patentinhaber:

Z & J Technologies GmbH

Einsprechender:

PAUL WURTH S.A.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 113, 123(2), 69, 99(3)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Unzulässige Änderung von Anspruch 1 (ja)"

"Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/91; G 0004/95; T 0621/98

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1208/06 - 3.2.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 3. Juli 2008

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Z & J Technologies GmbH
Bahnstrasse 52
D-52355 Düren (DE)

Vertreter:

Popp, Eugen
MEISSNER, BOLTE & PARTNER
Postfach 86 06 24
D-81633 München (DE)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

PAUL WURTH S.A.
32, rue d'Alsace
L-1122 Luxemburg (LU)

Vertreter:

Schmitt, Armand
Office Ernest T. Freylinger S.A.
234 route d'Arlon
B.P. 48
L-8001 Strassen (LU)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 27. Juni 2006
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1187940 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: R. Ries
C. Vallet

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 1. August 2006 unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Beschwerdegebühr eingegangene und am 7. November 2006 begründete Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die am 27. Juni 2006 zur Post gegeben und mit der das Patent widerrufen wurde.
- II. Einziger Grund für die Zurückweisung war, dass der am 13. Juni 2006 während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren vorgelegte und geänderte Gegenstand von Anspruch 1 des damals geltenden einzigen Antrags der Beschreibung nicht unmittelbar, eindeutig und zweifelsfrei zu entnehmen war und damit die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ nicht erfüllt waren.
- III. Zusammen mit ihrer Beschwerde beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung.

In ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin dann

- die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 11 gemäß Hauptantrag, wie in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 13. Juni 2006 überreicht, (im Folgenden Hauptantrag I genannt), sowie
- hilfsweise die Aufrechterhaltung mit den Ansprüchen 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag.

Mit dem Schreiben, eingegangen am 30. Mai 2008, überreichte die Beschwerdeführerin die Hilfsanträge I

bis IX. Diese wurden durch die Hilfsanträge I bis XI, eingereicht mit Schreiben vom 3. Juni 2008, ersetzt.

- IV. Auf Antrag der Parteien fand am 3. Juli 2008 eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdeführerin beantragte, den Hilfsantrag vom 7. November 2006 als Hilfsantrag 0 zu betrachten.

Auf Grund der Ausführungen der Kammer hinsichtlich der Gewährbarkeit von Anspruch 1 des Hauptantrags vom 13. Juni 2006 (Hauptantrag I) zog die Beschwerdeführerin alle zu diesem Zeitpunkt geltenden Anträge zurück und ersetzte sie durch einen einzigen neuen Antrag (im Folgenden Hauptantrag II genannt).

Nach einer weiteren Erörterung des Sachverhalts, wonach die Kammer mitteilte, daß Anspruch 1 auch dieses Antrags nicht den Erfordernissen des EPÜ genüge, zog die Patentinhaberin den Hauptantrag II zurück und beantragte, diesen durch einen weiteren Antrag mit einem erneut geänderten Anspruch 1 (im Folgenden Hauptantrag III genannt) zu ersetzen, welcher im Wortlaut demjenigen von Anspruch 1 vom 13. Juni 2006 (Hauptantrag I) mit dem Einschub "durch einen Zahnkranz direkt" nach dem Wortlaut "der erste Antrieb getrieblich nur" entspricht.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

- V. Anspruch 1 des zuletzt geltenden Hauptantrags (Hauptantrag III) lautet wie folgt:

"1. Beschickungsvorrichtung (100') zur Beschickung eines Schachtofens (101) aus mindestens einem Vorratsbehälter

(103, 105), mit einer Drehschurre (107, 111), welche einen um eine erste, im wesentlichen vertikal gerichtete Drehachse (A1) rotierend antreibbaren zylindrischen Grundkörper (107) und eine am Auslass (107a) des Grundkörpers fest verbundene und mit diesem drehbare Beschickungsschurre (111) aufweist, wobei die Beschickungsschurre (111) aus einem dem Auslass des Grundkörpers (107) benachbarten Oberteil (113) mit einer zur ersten Drehachse (A1) geneigten Längserstreckung und einem mit dem Oberteil (113) drehbar verbundenen Unterteil (115) zusammengesetzt ist, welches um eine zweite, zur ersten Drehachse beabstandete, im Wesentlichen vertikale Drehachse (A2) drehbar ist, wobei dem Grundkörper (107) und dem damit fest verbundenen Oberteil (113) der Beschickungsschurre (111) ein erster Antrieb (119) und dem Unterteil (115) der Beschickungsschurre (111) ein zweiter Antrieb (127') zugeordnet ist, wobei das Ober- und Unterteil (113; 115) der Beschickungsschurre (111) jeweils rohrartig ausgebildet sind derart, dass die Beschickungsschurre (111) insgesamt ein schräg an den Auslass des Grundkörpers (107) angefügtes zweiteiliges Rohr definiert, und wobei der erste Antrieb (119) getrieblich (123, 125) nur **durch einen Zahnkranz direkt** mit dem Grundkörper (107) bzw. dem damit fest verbundenen Oberteil (113) der Beschickungsschurre (111) verbunden ist und der zweite Antrieb (127, 129) getrieblich (131, 133) nur mit dem Unterteil (115) der Beschickungsschurre (111) verbunden ist, wobei erstgenannte getriebliche Verbindung einen drehfest mit dem Grundkörper (107) verbundenen ersten Zahnkranz (125), mit dem ein mit dem ersten Antrieb (119) verbundenes Ritzel (123) kämmt, und die letztgenannte getriebliche Verbindung einen am Grundkörper (107) bzw. Oberteil (113) relativ zu diesem

drehbar gelagerten zweiten Zahnkranz (133') umfasst, der unabhängig von der ersten getrieblichen Verbindung mit einem mit dem zweiten Antrieb (127') verbundenen Ritzel (131) einerseits und über eine weitere Drehübertragungseinrichtung mit dem Unterteil (115) der Beschickungsschurre (111) andererseits in Wirkverbindung steht, derart, dass die Antriebe (119, 127') jeweils einzeln, d.h. im Stillstand des jeweils anderen Antriebs (119, 127'), oder gemeinsam, und zwar synchron oder asynchron zueinander, in Betrieb sein können, wobei mit dem zweiten Zahnkranz (133') eine am Unterteil (115) der Beschickungsschurre (111) angreifende Schubstangenanordnung (141, 143) verbunden ist derart, dass der Grundkörper (107) mit dem Oberteil (113) und das Unterteil (115) um 360° drehbar sind."

VI. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

In der mündlichen Verhandlung am 13. Juni 2006 habe die Einspruchsabteilung unter Bezugnahme auf die Entscheidung G 04/95 den Antrag der Patentinhaberin abgelehnt, den Erfinder, Herrn Irnich, technische Ausführungen zur Erfindung vortragen zu lassen. Da Herr Irnich durch Prokura zur Vertretung der Patentinhaberin bevollmächtigt sei, gelte er - entgegen der Ansicht der Einspruchsabteilung - nicht als Begleitperson, sondern als Verfahrensbeteiligter (siehe auch Entscheidung T 621/98). Herr Irnich sei somit - unabhängig davon, ob seine Teilnahme vorher angekündigt worden war oder nicht - in jedem Fall berechtigt gewesen, Ausführungen in mündlichen Verhandlungen vor dem EPA zu machen. Im Übrigen falle es unter den Amtsermittlungsgrundsatz des EPA, z.B. durch Befragung festzustellen, welchen

rechtlichen Status eine Person habe und ob diese eine Berechtigung zur Vertretung vor dem EPA habe oder nicht. Da dem Erfinder das rechtliche Gehör verwehrt worden sei, liege ein schwerwiegender Verfahrensmangel vor, der bereits die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung rechtfertige.

Im Hinblick auf das im Schreiben vom 7. November 2006 als "F" bezeichnete umstrittene Merkmal, wonach der erste Antrieb getrieblich nur mit dem Grundkörper bzw. dem damit fest verbundenen Oberteil der Beschickungsschurre und der zweite Antrieb getrieblich nur mit dem Unterteil der Beschickungsschurre verbunden ist, sei es im Lichte der Beschreibung und insbesondere der Figur 2c, worauf die sich die nun beanspruchte Beschickungsvorrichtung beziehe, klar, was damit gemeint sei. Der Ausdruck "nur" sei so zu verstehen, dass die Antriebe (121) und (129) entkoppelt sind und somit unabhängig voneinander das Oberteil und Unterteil der Schurre bewegen können. Der Einwand der Kammer, dass sich durch den ersten Antrieb (121) das Oberteil und gleichzeitig damit auch das Unterteil der Beschickungsschurre bewegen, treffe zwar zu, doch werde eine relative Drehbewegung des Unterteils zum Oberteil ausschließlich und allein durch den Antrieb (129) erreicht. Die beanspruchte Vorrichtung erlaube es somit, das Oberteil und das Unterteil der Beschickungsschurre getrennt voneinander jeweils einzeln oder gemeinsam sowohl synchron als auch asynchron zu bewegen, wie dies auch die Beschreibung Seite 10, Absatz 1 erläutere. Diese unabhängig voneinander ausführbaren Bewegungsabläufe von Ober- und Unterteil der Schurre veranschauliche das in der mündlichen Verhandlung vorgeführte Modell von

Figur 2c und zeige, dass das Schüttgut auf diese Weise an jeder beliebigen Stelle im Hochofen abgelegt werden könne. Die beschriebene Auslegung des Ausdrucks "nur durch eine Zahnkranz" ergebe sich einerseits aus Figur 2c und andererseits auch aus dem Gesamtkontext der Beschreibung, die zwar keine vollständige bauliche Trennung des Ober- und Unterteils, sondern vielmehr die "getriebliche Entkoppelung" beider Teile beschreibe. Die Beschreibung bilde in diesem Sinne - entsprechend Artikel 69 EPÜ - ein "eigenes Lexikon", welches der Fachmann zur Auslegung des Anspruchswortlauts heranziehe und das keine andere Interpretation des Ausdrucks "nur" zulasse. Ein Verstoß gegen die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ liege durch die Einfügung des Wortes "nur" in Anspruch 1 somit nicht vor.

VII. Die Beschwerdegegnerin argumentierte wie folgt:

Die Vorlage der Vielzahl der vor und während der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge stelle einen Missbrauch des Verfahrens dar. Für die Beschwerdegegnerin sei es unzumutbar, sich ständig auf neue Anträge einstellen zu müssen. Der erst in einem späten Stadium der mündlichen Verhandlung vorgelegte neue Hauptantrag sei daher als unzulässig zurückzuweisen. Zudem sei unklar, was durch die vorgenommenen Änderungen in Anspruch 1 der verschiedenen Anträge erreicht werden solle. Grundsätzlich enthielte Anspruch 1 aller vorgelegten Anträge den Ausdruck, wonach der erste Antrieb getrieblich nur mit dem Grundkörper, bzw. dem damit verbundenen Oberteil, verbunden ist und die damit einhergehende Beschränkung, die sich weder aus der Beschreibung noch aus den Zeichnungen, insbesondere Figur 2c, eindeutig ableiten lasse. Bei der Bewegung des

Oberteils der Beschickungsschurre werde durch die bestehende mechanische Verbindung immer auch gleichzeitig das Unterteil bewegt, was eine zusätzliche Bewegung des Unterteils durch den 2. Antrieb nicht ausschlieÙe und dem Ausdruck "nur" widerspreche. Anspruch 1 aller Anträge verletzte somit die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren; Artikel 113 EPÜ*

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Erfinder, Herr Irnich, einerseits Verfahrensbeteiligter und andererseits als vor dem EPA berechtigter Vertreter anzusehen. Die Einspruchsabteilung hätte deshalb die technischen Erklärungen von Herrn Irnich anhören müssen und ihn nicht lediglich als nicht angekündigte Begleitperson betrachten dürfen.

- 2.1 Die Kammer weist auf die Unvereinbarkeit dieser beiden Eigenschaften hin. Nach Artikel 99(3) EPU sind am Einspruchsverfahren neben der Patentinhaberin die Einsprechenden beteiligt. Diese einschränkende Aufzählung umfasst den Erfinder nicht, der somit auch keine verfahrensbeteiligte Partei ist. Der Grund dafür liegt darin, dass es der Patentinhaberin obliegt, ihr Patent entweder selbst oder durch einen zugelassenen Vertreter zu verteidigen. Ist - wie im Falle der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung T 621/98 - die

Patentinhaberin mit dem Erfinder identisch (siehe T 621/98, Punkte 1 und 2), so ist er zugleich Verfahrensbeteiligter und hat grundsätzlich das Recht, zu verschiedenen Fragen Stellung zu nehmen. Im Gegensatz dazu ist im vorliegenden Fall der Erfinder, Herr Irnich, jedoch nicht identisch mit der Patentinhaberin "Z&J Technologies GmbH". Die der Entscheidung T 621/98 zugrunde liegende Sachlage trifft auf den vorliegenden Fall somit nicht zu.

- 2.2 Aus der Aktenlage geht hervor, dass Herr Irnich von dem Vertreter der Patentinhaberin für die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung weder als Begleitperson vorher angekündigt worden war noch vor oder während der mündlichen Verhandlung durch die Vorlage einer Vollmacht (Prokura) als vertretungsberechtigt ausgewiesen wurde. Entgegen der Ansicht des Patentinhabers fällt es nicht unter den Amtsermittlungsgrundsatz des Europäischen Patentamts, herauszufinden, ob eine Begleitperson, z.B. als Prokurist einer Firma, vertretungsberechtigt ist oder nicht. Vielmehr obliegt es der jeweiligen Partei, die Einspruchsabteilung oder die Kammer über solche Umstände von sich aus und vor der mündlichen Verhandlung durch Vorlage einer entsprechenden Vollmacht in Kenntnis zu setzen. Dies erfolgte im vorliegenden Fall für Herrn Irnich nicht. Ferner geht aus dem Protokoll vom 27. Juni 2006, Seite 3, Punkt 15, hervor, dass die Einsprechende gegen den Antrag der Patentinhaberin, den Erfinder zwecks technischer Ausführungen zu hören, protestierte.

- 2.3 Bei dieser Sachlage und unter Anwendung der in der Entscheidung G 04/95 genannten Kriterien handelte die Einspruchsabteilung richtig, den Erfinder, Herrn Irnich,

als "Begleitperson" und nicht als Verfahrensbeteiligten i.S.v. Artikel 99(3) EPÜ einzustufen und den Antrag der Patentinhaberin abzulehnen. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, das rechtlichen Gehör nach Artikel 113(1) EPÜ sei von der Einspruchsabteilung verletzt worden, ist somit nicht gerechtfertigt und eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz nicht angebracht.

3. *Technische und rechtliche Betrachtungen*

- 3.1 Bereits im Einspruchsverfahren hatte die Beschwerdeführerin am 13. Februar 2006 geänderte Ansprüche, eingereicht und diese durch die in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 13. Juni 2006 vorgelegten Ansprüche 1 bis 11 (Hauptantrag I) ersetzt. In der angefochtenen Entscheidung gelangte die Einspruchabteilung jedoch zu dem Ergebnis, dass das Merkmal "*wobei der erste Antrieb (119) getrieblich (123, 125) **nur** mit dem Grundkörper bzw. dem damit fest verbundenen Oberteil (113) der Beschickungsschurre (111), und der zweite Antrieb (127, 129) getrieblich (131, 133) **nur** mit dem Unterteil (115) der Beschickungsschurre (111) verbunden ist*" nicht unmittelbar, eindeutig und zweifelsfrei aus der Beschreibung und den Figuren abgeleitet werden könne. Beide sagten nichts aus über Rotation und Stillstand von Ober- und Unterteil. Insbesondere sei dem Merkmal nicht zu entnehmen, ob bei drehendem Oberteil sich das Unterteil nicht gegenüber der Umgebung oder nicht relativ gegenüber dem Oberteil dreht. Beides falle jedoch unter den Wortlaut von Anspruch 1 (siehe Entscheidung vom 27. Juni 2006, Seite 5, Absätze 1 und 2). Der Gegensand von Anspruch 1

des Hauptantrags I erfülle somit nicht die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.

3.2 Nach der Erörterung des technischen Sachverhalts in der mündlichen Verhandlung kam die Kammer zu dem gleichen Ergebnis. Die Beschwerdeführerin räumte ein, dass der erste Antrieb (119) über ein Zahnradgetriebe nur das Oberteil bewege, doch werde durch die mechanische Verbindung gleichzeitig auch das Unterteil der Drehschurre bewegt. Der Ausdruck "nur" sei zumindest für dieses Merkmal von Anspruch 1 nicht völlig klar. Seitens der Kammer wurde der Beschwerdeführerin eine weitere Möglichkeit eingeräumt, die Ansprüche zu ändern.

3.3 Die Beschwerdeführerin zog daraufhin Hauptantrag I zurück und reichte einen erneut geänderten Anspruch 1 gemäß Hauptantrag II ein.

Die Prüfung dieses Anspruchs ergab, dass sein Gegenstand im Wesentlichen auf der erteilten Fassung von Anspruch 1 beruhte und mit weiteren Mängeln behaftet war.

Insbesondere leitete sich die Änderung "nur **durch einen Zahnkranz direkt** mit dem Grundkörper verbunden" aus Seite 12, Zeilen 28 bis 34 der Beschreibung ab, die sich jedoch auf die in Figur 4c gezeigte Beschickungsschurre, die keine Schubstangen aufweist, bezieht. Diese Ausführungsform fällt jedoch nicht unter die geltende Anspruchsfassung, welche die in Figur 2c gezeigte Beschickungsschurre mit Schubstangen betrifft (siehe dazu Beschwerdebeurteilung vom 7. November 2006, Seite 2, letzter Absatz und Seite 3). Nach einer Beratung teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, dass auch Anspruch 1 des Hauptantrags II die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ nicht erfüllt.

- 3.4 Als Ersatz für Hauptantrag II und ohne die schriftlich Vorlage einer Anspruchsfassung beantrage die Beschwerdeführerin daraufhin die Erteilung eines Patents gemäß Anspruch 1 des Hauptantrag vom 13. Juni 2006 mit den Einschub "*durch einen Zahnkranz direkt*" nach dem Wortlaut "der erste Antrieb getrieblich nur" (Hauptantrag III).

Die Kammer wies diesen Antrag als verspätet zurück. Nach G 09/91 ist es der Zweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens, der unterlegen Partei die Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der ersten Instanz sachlich anzufechten und erneut überprüfen zu lassen. Es liegt jedoch im Ermessen der Kammer, im Beschwerdeverfahren weitere Anträge einer Partei z.B. mit erneut geänderten Ansprüchen, welche möglicherweise von der Einspruchsabteilung nicht geprüfte Fragen aufwerfen, zuzulassen, wobei kein Rechtsanspruch der Beschwerde führenden Patentinhaberin hierauf besteht. Die Zulassung eines solchen Antrags kann dann gerechtfertigt sein, wenn die geänderten Ansprüche dieses Antrags eindeutig gewährbar sind und nicht zu neuen Konflikten mit der Gegenpartei Anlass geben und das Verfahren nicht verzögern.

Wie bereits oben ausführlich dargelegt, trifft dies im vorliegenden Fall nicht zu. So ist nicht ersichtlich, dass die Merkmale auch in der Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag III bezüglich Funktion und Struktur für den Fachmann unmittelbar, vollständig und eindeutig aus den Zeichnungen ableitbar sind, und es ist nicht zweifelsfrei klar, dass sie nicht im Widerspruch mit den übrigen Offenbarungsstellen der Beschreibung stehen.

Im Übrigen hatte die Kammer der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung - trotz der Vielzahl von vorangegangenen Anträgen - ohnehin bereits eine weitere Möglichkeit eingeräumt, durch die Vorlage geänderter Ansprüche die aufgezeigten Mängel zu beseitigen (siehe dazu Punkte 3.2 und 3.3 dieser Entscheidung). Dies ist der Beschwerdeführerin jedoch nicht gelungen. Im Anbetracht der großen Zahl von Anträgen mit immer wieder geänderten Anspruchsfassungen ist es unter diesen Umständen der gegnerischen Partei nicht zuzumuten, sich erneut mit einem weiteren geänderten Anspruch zu befassen.

4. Der Kammer lag am Ende der mündlichen Verhandlung somit kein zulässiger Antrag vor.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

T. Kriner