

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 5. Oktober 2010**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1782/08 - 3.2.03

**Anmeldenummer:** 97115665.8

**Veröffentlichungsnummer:** 0843150

**IPC:** F41J 1/14, F41J 7/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorrichtung zum Auffangen von Geschossen

**Patentinhaber:**

Capito & Assenmacher GmbH & Co. KG

**Einsprechender:**

- I. BRD vertreten durch das BMVg vertreten durch die OFD Nürnberg  
II. Dipl.-Ing. Claus-Hermann Philipps

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(2), 101(3), 87(1), 56

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Priorität ungültig (die beanspruchte Merkmalkombination ist dem  
Prioritätsdokument nicht zu entnehmen)"

"Erfinderische Tätigkeit hinsichtlich des Prioritätsdokuments,  
das Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ ist (verneint)"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0367/96, G 0009/91, G 0010/91, G 0002/98

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1782/08 - 3.2.03

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03  
vom 5. Oktober 2010

**Beschwerdeführer:**  
(Einsprechender)

BRD vertreten durch das BMVg vertreten  
durch die OFD Nürnberg/OFD Münster  
vertreten durch den OFPr  
Dr. Horst Seelig  
Krelingstrasse 50  
D-90408 Nürnberg (DE)

**Vertreter:**

Blaumeier, Jörg  
LINDNER | BLAUMEIER  
Patent- und Rechtsanwälte  
Dr.-Kurt-Schumacher-Strasse 23  
D-90402 Nürnberg (DE)

**Beschwerdegegner:**  
(Patentinhaber)

Capito & Assenmacher GmbH & Co. KG  
Frische Luft 151  
D-44319 Dortmund (DE)

**Vertreter:**

Meinke, Dabringhaus und Partner GbR  
Postfach 10 46 45  
D-44046 Dortmund (DE)

**Weiterer Verfahrensbeteiligter:**  
(Einsprechender)

Dipl.-Ing. Claus-Hermann Philipps  
Untere Welle 2  
D-31167 Bockenem (DE)

**Vertreter:**

Thömen, Uwe  
Patentanwälte Thömen & Körner  
Zeppelinstrasse 5  
D-30175 Hannover (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 0843150 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 1. Juli 2008.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** U. Krause  
**Mitglieder:** G. Ashley  
J.-P. Seitz  
Y. Jest  
I. Beckedorf

## Sachverhalt und Anträge

- I. Das europäische Patent EP-B1-0 843 150 betrifft eine Vorrichtung zum Auffangen von Geschossen auf Schießanlagen.
- II. Gegen das erteilte Patent hatten die Einsprechende I (Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung, vertreten durch die Oberfinanzdirektion Nürnberg) und Einsprechende II (Dipl-Ing. Claus-Hermann Philips) Einspruch eingelegt und diesen darauf gestützt, dass der Gegenstand des Patents nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei (Artikel 100 a) EPÜ).
- III. Während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, d.h. nach Ablauf der Einspruchsfrist, hat die Einsprechende I auch eine mangelnde Ausführbarkeit der Erfindung (Artikel 100 b) EPÜ) geltend gemacht. Die Einspruchsabteilung war der Meinung, dass dieser Einspruchsgrund *prima facie* nicht relevant war und hat ihn deshalb nicht berücksichtigt (Artikel 114 (2) EPÜ).
- IV. Die Patentinhaberin (hier die Beschwerdegegnerin) hat während der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag geänderte Ansprüche eingereicht und die Einspruchsabteilung beschloss die Aufrechterhaltung des Patents im geänderten Umfang gemäß diesem Hauptantrag. Die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung ist am 1. Juli 2008 zur Post gegeben worden.
- V. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende I (die Beschwerdeführerin) am 5. September 2008 Beschwerde

eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet und am 10. November 2008 ihre Beschwerde begründet.

- VI. In einer Mitteilung vom 8. März 2010 hat die Kammer *inter alia* zu den Fragen von erfinderischer Tätigkeit und Artikel 100 b) EPÜ eine vorläufige Stellungnahme abgegeben.
- VII. Als Antwort hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 5. August 2010 weiter vorgebracht, dass bei dem Anspruch 1 eine unzulässige Erweiterung des beanspruchten Gegenstandes entgegen Artikel 123 (2) EPÜ vorliege, dass die Priorität hinsichtlich des Anspruchs 1 ungültig sei und deshalb der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf das Prioritätsdokument nicht erfinderisch sei.
- VIII. Eine mündlichen Verhandlung fand am 5. Oktober 2010 statt.
- IX. Der weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende II) hat im schriftlichen Verfahren sich nicht zur Sache eingelassen und an der mündlichen Verhandlung war für ihn niemand anwesend.
- X. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtene Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Hilfsweise beantragt sie unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des

Patents in beschränktem Umfang auf der Basis des mit Schriftsatz vom 15. Mai 2009 eingereichten Hilfsantrages.

Die Einsprechende II hat keinen Antrag gestellt.

## XI. Ansprüche

### a) Anmeldung und Prioritätsdokument:

Die ursprünglich eingereichte Anmeldung (EP-A2-0 843 150) sowie das Prioritätsdokument (DE-U-296 19 982) wurden mit den folgenden, für diese Entscheidung relevanten Ansprüchen veröffentlicht:

"1. Vorrichtung zum Auffangen von Geschossen mit einer Geschoßfangwand aus einem Spezialkunststoff, insbesondere Polyethylen, und einem in einer dahinter liegenden Geschoßfangkammer angeordneten Gummigranulat od. dgl., insbesondere NK-SBR oder EPDM, gekennzeichnet durch einen mobilen, körperliche oder elektronische Zielscheiben (9) aufweisenden Zielwagen (4)."

"3. Vorrichtung, insbesondere nach Anspruch 1, zum Auffangen von Geschossen mit einer Geschoßfangwand aus einem Spezialkunststoff, insbesondere Polyethylen, und einem in einer dahinter liegenden Geschoßfangkammer angeordneten Gummigranulat od. dgl., insbesondere NK-SBR oder EPDM, gekennzeichnet durch einen Zielwagen (4), der mit einer eigenen Geschoßfangkammer als ein geschlossener, insgesamt austauschbarer Kasten (5) ausgerüstet ist."

"4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder einem der folgenden,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß der Zielwagen (4) quer zur Schießrichtung seitlich verfahrbar ist."

"5. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß der Zielwagen (4) höhenverstellbar ist."

Abhängige Ansprüche 2 und 6 bis 9 betreffen andere bevorzugte Ausführungsformen der in Anspruch 1 definierten Vorrichtung.

b) Patentschrift:

Ansprüche 1 bis 3 des Patentschrifts lauten wie folgt:

"1. Vorrichtung zum Auffangen von Geschossen mit einer Geschoßfangwand aus Kunststoff, insbesondere Polyethylen, und einem in einer dahinter liegenden Geschoßfangkammer angeordneten Gummigranulat od. dgl., insbesondere NK-SBR oder EPDM,  
gekennzeichnet durch  
einen mobile, körperliche oder elektronische Zielscheiben (9) aufweisenden Zielwagen (4), der mit einer eigenen Geschosssfangkammer als ein geschlossener, insgesamt austauschbarer Kasten (5) ausgerüstet ist.

"2. Vorrichtung nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß der Zielwagen (4) quer zur Schießrichtung seitlich verfahrbar ist."

"3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß der Zielwagen (4) höhenverstellbar ist."

An diese Ansprüche schließen weiterhin abhängige  
Ansprüche 4 bis 8 an.

c) Hauptantrag:

Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"1. Vorrichtung zum Auffangen von Geschossen mit einer  
Geschoßfangwand aus Kunststoff, insbesondere Polyethylen,  
und einem in einer dahinter liegenden Geschoßfangkammer  
angeordneten Gummigranulat od. dgl., insbesondere NK-SBR  
oder EPDM,  
gekennzeichnet durch  
einen mobilen, körperliche oder elektronische  
Zielscheiben (9) aufweisenden Zielwagen (4), der mit  
einer eigenen Geschosssfangkammer als ein geschlossener,  
insgesamt austauschbarer Kasten (5) ausgerüstet ist,  
wobei der Zielwagen (4) höhenverstellbar und quer zur  
Schießrichtung seitlich verfahrbar ist."

d) Hilfsantrag:

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich vom  
Anspruch 1 des Hauptantrags nur durch das zusätzliche  
Merkmal, dass der Kasten (5) des Zielwagens (4)  
beidseitig Geschosssfangwände (8) aufweist und um 180°  
gedreht verwendbar ist.

XIII. Vorbringen der Beteiligten

a) Artikel 123 (2) EPÜ bzw. Artikel 100 c) EPÜ

Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass die Merkmalskombination des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart sei. Da der Anspruch 1 eine unzulässige Erweiterung enthalte, liege ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor, weshalb das Patent gemäß Artikel 100 c) EPÜ zu widerrufen sei.

Gemäß G 10/91 können im Beschwerdeverfahren neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis der Patentinhaberin geprüft werden. Im vorliegenden Fall erteilt die Beschwerdegegnerin nicht ihre Zustimmung, den Anspruch 1 hinsichtlich des erstmal im Beschwerdeverfahren erhobenen Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 c) EPÜ zu prüfen.

b) Priorität

Das Streitpatent beansprucht die Priorität des Gebrauchsmusters DE 296 19 928, das am 30. Januar 1997 eingetragen und damit öffentlich zugänglich gemacht wurde.

Die Beschwerdeführerin führt aus, dass im Gebrauchsmuster keine Vorrichtung mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 offenbart sei. Das Gebrauchsmuster offenbare zwei separate, unterschiedliche Varianten eines Zielwagens, nämlich den in Figur 3 gezeigten Zielwagen (4a) mit Geschossfangkammer (5) und vorgesetzter Zielscheibe und

alternativ dazu den in Figur 4 gezeigten Zielwagen (4b) mit höhenverstellbarer Zielscheibe. Obwohl das Gebrauchsmuster offenbare, dass der Kasten höhenverstellbar sei, sei es klar, dass hier nicht gemeint sei, dass der Zielwagen ebenfalls höhenverstellbar ist. Das Merkmal, wonach der Zielwagen höhenverstellbar ist, sei im Anspruch 5 des Gebrauchsmuster offenbart, der nicht auf den Anspruch 3 rückbezogen sei, in dem ein Zielwagen mit einer eigenen Geschosskammer offenbart sei. Die Merkmalskombination des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei daher nicht im Gebrauchsmuster offenbart, so dass Anspruch die Priorität dem Gebrauchsmuster nicht beanspruchen könne.

Dem widerspricht die Beschwerdegegnerin, die der Auffassung war, dass die beanspruchten Merkmale im Gebrauchsmuster offenbart seien; insbesondere zeige der senkrechte Doppelpfeil in Figur 8, dass der Zielwagen höhenverstellbar sei.

#### c) Erfinderische Tätigkeit

Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass das Gebrauchsmuster Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ und daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen sei.

Sie argumentiert, dass es für den Fachmann nahe liegend sei, eine Kombination der beiden in den Zeichnungen des Gebrauchsmusters direkt nebeneinander dargestellten Varianten der Zielwagen in Betracht zu ziehen. Der Fachmann könnte daher ohne erfinderische Tätigkeit eine Vorrichtung gemäß dem Anspruch 1 des Hauptantrags

auffinden, um die Aufgabe zu lösen, die Standzeit zu verlängern.

Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, dass die Kombination der in Anspruch 1 definierten Merkmale nicht eindeutig aus dem Gebrauchsmuster entnehmbar sei.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Artikel 123 (2) EPÜ*
  - 2.1 Änderungen im Einspruchsverfahren bzw. Beschwerdeverfahren müssen nach Artikel 101 (3) a) geprüft werden, ob sie u.a. den Erfordernissen des EPÜ einschließlich Artikel 123 (2) genügen. Für Einwände wegen unzulässiger Erweiterung, die nicht auf eine Änderung zurückgehen, ist jedoch der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ zuständig.
  - 2.2 Anspruch 1 des Hauptantrags beruht auf einer Kombination der Ansprüche 1 bis 3 des erteilten Patents entsprechend den darin genannten Bezugnahmen (siehe Punkte XI b) und c) oben) und betrifft somit einen konkreten Gegenstand, der bereits in der erteilten Fassung des Patents beansprucht worden war (siehe T 367/96 Punkt 6.2). Da Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf einer Änderung beruht, ist für einen möglichen Einwand der unzulässigen Erweiterung Artikel 100 c) EPÜ zuständig.

3. Artikel 100 c)

Die Beschwerdeführerin hat den neuen Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht; er war in dem Einspruchsverfahren weder erwähnt noch behandelt. Ein solcher Einspruchsgrund kann nur mit Einverständnis der Patentinhaberin geprüft werden (G 9/91, Punkt 18). Da die Beschwerdegegnerin ihre Zustimmung nicht erteilt hat, ist dieser Einspruchsgrund nicht zu berücksichtigen.

4. *Priorität (Artikel 87 (1) EPÜ)*

4.1 Das Streitpatent beruht auf einer europäischen Anmeldung mit Anmeldetag 10. September 1997 und beansprucht die Priorität des Gebrauchsmusters DE 296 19 982, das am 16. November 1996 angemeldet wurde.

4.2 Gemäß G 2/98 ist die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch nur dann anzuerkennen, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann. Der "Gegenstand des Anspruchs" ist als die spezifische Merkmalskombination in dem Anspruch zu verstehen.

4.3 Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags weist die folgende Kombination von Merkmalen auf (siehe Punkt XI c) oben):

- (i) Eine Vorrichtung zum Auffangen von Geschossen... , gekennzeichnet durch einen Zielscheiben aufweisenden Zielwagen,

- (ii) der mit einer eigenen Geschossfangkammer als ein geschlossener, insgesamt austauschbarer Kasten ausgerüstet ist,
- (iii) wobei der Zielwagen höhenverstellbar
- (iv) und quer zur Schießrichtung seitlich verfahrbar ist.

4.4 Eine Vorrichtung, die (i) entspricht, ist in Anspruch 1 des Gebrauchsmusters offenbart, und eine Geschosskammer als ein austauschbarer Kasten (ii) ist im abhängigen Anspruch 3 definiert. Gemäß dem abhängigen Anspruch 5 kann der Zielwagen höhenverstellbar sein (iii), aber Anspruch 5 ist lediglich auf die Ansprüche 1 oder 2 rückbezogen. Da Anspruch 5 sich nicht auf Anspruch 3 bezieht, ist die Kombination eines höhenverstellbaren Zielwagens zusammen mit einer Geschossfangkammer als austauschbarer Kasten in den Ansprüchen des Gebrauchsmusters nicht explizit definiert.

4.5 Die beanspruchte Merkmalskombination des Hauptantrags ist auch der Beschreibung und den Figuren des Gebrauchsmusters nicht zu entnehmen.

Nach der ersten im Gebrauchsmuster offenbarten Variante (4b) ist eine höhenverstellbare Zielscheibe 6 auf einem Zielwagen (4) montiert (siehe Figuren 2 und 4). Der Zielwagen hat keinen eigenen Geschosfangkasten, wird aber vor einer Geschosfangwand (2) positioniert, die mit Gummigranulat (10) gefüllt ist; der Zielwagen ist entlang Schienen (3) quer zur Schießrichtung verfahrbar, so dass nicht immer die gleichen Stellen der Geschosfangwand intensiv beschossen werden.

Nach der zweiten Variante (4a) ist der Zielwagen mit einer eigenen Geschoßfangkammer als ein austauschbaren Kasten ausgerüstet (Seite 4, letzter Absatz und Figuren 2, 3 und 8). Der Zielwagen (4a) ist auch entlang Schienen (3) seitlich verfahrbar, aber es ist nicht dem Gebrauchsmuster zu entnehmen, dass der Zielwagen höhenverstellbar ist.

Das Gebrauchsmuster offenbart zwar, dass der Geschoßfangkasten höhenverstellbar ist (siehe Seite 5, letzte Zeile bis Seite 6, erster Absatz, sowie Seite 11 oben). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Zielwagen selbst, auf dem der Kasten montiert ist, höhenverstellbar ist. Es ist auch nicht eindeutig, dass die in Figuren 5 und 8 gezeigten Doppelpfeile andeuten, dass der Zielwagen höhenverstellbar ist, wie die Beschwerdegegnerin argumentiert hat. Vielmehr stellen für den Fachmann diese Doppelpfeile allenfalls eine Andeutung dar, dass der Kasten entweder höhenverstellbar oder austauschbar ist, was der expliziten Offenbarung der Beschreibung entspricht.

4.6 Da ein höhenverstellbarer Zielwagen mit austauschbarem Geschosssfangkasten dem Gebrauchsmuster nicht zu entnehmen ist, ist die Priorität für Anspruch 1 des Hauptantrags nicht gültig.

5. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*

5.1 Das Gebrauchsmuster wurde am 30. Januar 1997 öffentlich zugänglich gemacht, d.h. vor dem Anmeldetag des Streitpatents (10. September 1997), und ist daher Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ.

- 5.2 Das Gebrauchsmuster offenbart (siehe Anspruch 1) eine Vorrichtung zum Auffangen von Geschossen, die dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des Hauptantrags entspricht. Die Vorrichtung des Gebrauchsmusters weist einen Zielwagen auf, der höhenverstellbar ist (siehe abhängiger Anspruch 4). Es ist auch dem Gebrauchsmuster zu entnehmen, dass der Zielwagen quer zur Schießrichtung seitlich verfahrbar ist (siehe Figur 2).
- 5.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dieser Vorrichtung dadurch, dass der Zielwagen mit einer eigenen Geschossfangkammer im Form eines austauschbaren Kastens ausgerüstet ist.
- 5.4 Die objektive Aufgabe wird darin gesehen, die Kosten und Stillstandzeit bei der Wartung einer Schießanlage, die mit Gummigranulat-Geschossfangkammern ausgerüstet ist, zu reduzieren (siehe Absatz [0006] des Streitpatents).
- 5.5 Eine eigene Geschossfangkammer in Form eines austauschbaren Kastens erlaubt es, die Wartungs- und Reparaturarbeiten außerhalb des Schießstandes auszuführen, ohne die Anwendung spezieller Fahrzeuge oder örtlicher Ausrüstungen zum Absaugen des eingefüllten Gummigranulats. Die Stillstandzeit der Schießanlage wird als Folge minimiert (siehe Seite 4, vorletzter Absatz bis Seite 5, erster Absatz des Gebrauchsmuster). Da somit das Gebrauchsmuster die Eignung einer auf dem Zielwagen angeordneten, austauschbaren Geschossfangkammer zur Lösung der gestellten Aufgabe anspricht, liegt es für den Fachmann nahe, dieses Merkmal auch bei einem höhenverstellbaren Zielwagen nach der dort ebenfalls offenbarten Variante (4b) vorzusehen.

5.6 Da die Lösung der objektiven Aufgabe sich aus dem Gebrauchsmuster in naheliegender Weise ableiten lässt, beruht die Vorrichtung des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

6. *Hilfsantrag*

6.1 Der Anspruch 1 des Hilfsantrags lautet wie Anspruch 1 des Hauptantrags mit dem zusätzlichen Merkmal, dass der Kasten des Zielwagens beidseitig Geschossfangwände aufweist und um 180° gedreht verwendbar ist.

6.2 Da im Anspruch 1 somit ebenfalls die Kombination eines höhenverstellbaren Zielwagens mit einem austauschbaren Geschossfangkasten definiert ist, gilt der Einwand hinsichtlich der Priorität (Punkt 4 oben) ebenso für Anspruch 1 des Hilfsantrags.

6.3 Bezüglich der objektiven Aufgabe, die Stillstandzeit der Schießanlage zu minimieren, ist es auch die Lehre des Gebrauchsmusters, dass der Kasten des Zielwagens beidseitig Geschossfangwände aufweist und um 180° gedreht verwendbar ist, um die Standzeit des Kastens zu verdoppeln (siehe Seite 7, erster Absatz). Daher ist die Vorrichtung des Anspruchs 1 des Hilfsantrags hinsichtlich des Gebrauchsmusters ebenfalls nicht erfinderisch.

## **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

U. Krause