

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. November 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2537/10 - 3.2.05

Anmeldenummer: 00890135.7

Veröffentlichungsnummer: 1048880

IPC: F16J15/34

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Lagerung für Achsen, Wellen oder dergleichen

Patentinhaber:

Deublin GmbH

Einsprechenden:

SMS Siemag Aktiengesellschaft
Kadant Johnson Inc.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 56
EPÜ Art. 123(2)

Schlagwort:

Änderungen - unzulässige Erweiterung (nein)
Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/10, T 0416/86, T 0461/05, T 0253/06

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2537/10 - 3.2.05

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 11. November 2014**

Beschwerdeführerin: Kadant Johnson Inc.
(Einsprechende 2) 805 Wood Street
Three Rivers MI 49093 (US)

Vertreter: Alex Beattie
Forresters
Skygarden
Erika-Mann-Strasse 11
80636 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Deublin GmbH
(Patentinhaberin) Nassaustrasse 10
65719 Hofheim-Wallau (DE)

Vertreter: Volker Mergel
Blumbach Zinngrebe
Patentanwälte
Alexandrastrasse 5
65187 Wiesbaden (DE)

**Weiterer
Verfahrensbeteiligte:** SMS Siemag Aktiengesellschaft
(Einsprechende 1) Eduard-Schloemann-Strasse 4
40237 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Walter Klüppel
Patentanwälte
Hemmerich und Kollegen
Hammerstraße 3
57072 Siegen

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts, zur Post gegeben
am 22. Oktober 2010, über die Fassung, in der
das europäische Patent Nr. 1048880
aufrechterhalten werden könnte.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Pooch

Mitglieder: O. Randl

G. Weiss

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, dass das europäische Patent Nr. 1 048 880 auf Grundlage des Hauptantrags mit dem mit Schreiben vom 6. November 2009 eingereichten Anspruch 1 den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens genüge.

Dabei hat die Einspruchsabteilung insbesondere folgende Druckschriften aus dem Stand der Technik berücksichtigt:

D1: AT 000687 U1;
D2: AT 400 173 B;
D3: EP 0 519 904 A1.

- II. Der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Lagerung mit Zufuhr und/oder Abfuhr von Druck- oder Kühlmedium ins Innere von Achsen oder Wellen, mit folgenden Merkmalen:

eine Lagergehäusevorrichtung, die ein Lagergehäuse

(3, 23) und Deckelmittel (5, 7; 25, 26) umfasst;

ein im Lagergehäuse (3, 23) untergebrachtes Lager

(4, 24), um die auf die Achse (2, 22) oder Welle

ausgeübten Kräfte aufzunehmen;

das Lagergehäuse (3, 23) weist eine erste Seite auf,

nahe der die Achse (2, 22) oder Welle endet, und eine

zweite Seite, an der die Achse oder Welle weiterführt;

ein oder zwei Anschlüsse (11, 12; 32) für die Zufuhr

und/oder Abfuhr des Druck- oder Kühlmediums;

eine Mediumsführungseinrichtung, die einen ortsfesten

Dichtteil (1; 33) und einen drehbaren Dichtteil

(18; 35) umfasst, welche zufolge miteinander kooperierender Gleitringe (18, 19; 34, 35) gegeneinander abdichten;
im Bereich der ersten Seite weist die Achse (2, 22) oder Welle einen axialen Hohlraum auf, der zur Leitung von Medium in oder aus dem Inneren der Achse oder Welle und zur Aufnahme des drehbaren Dichtteils (18; 35) der Mediumführungseinrichtung ausgebildet ist;
die Deckelmittel (5, 7; 25, 26) sind zum Abdecken der ersten Seite des Lagergehäuses (3; 33) vorgesehen und umfassen einen Deckel (5; 26), in welchem der oder die Anschlüsse (11, 12; 32) mit Fortsetzung in den ortsfesten Dichtteil (1; 33) untergebracht sind und in welchem eine Aussparung vorgesehen ist, in der der ortsfeste Dichtteil (1; 33) der Mediumsführungseinrichtung befestigt ist;
die durch die Gleitringe (18, 19; 34, 35) gebildete Dichtung ist komplett in der Lagergehäusevorrichtung eingebaut;
die gesamte Anordnung von Mediumführungseinrichtung mit ortsfestem (1; 33) und drehbarem Dichtteil (18; 35) ist insgesamt und als Ganzes durch die Aussparung des Deckels (5; 26) von außen ein- und ausbaubar, ohne dass die Lagergehäusevorrichtung demontiert werden braucht."

- III. Am 11. November 2014 hat eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer stattgefunden.
- IV. Die Beschwerdeführerin und die Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 1) beantragen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
- V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen oder die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Grundlage der mit Schreiben vom 5. September 2014 als

Hilfsanträge 1 bis 3 eingereichten Anspruchssätze aufrechtzuerhalten. Die Beschwerdeführerin hat Folgendes vorgetragen:

a) Unzulässige Erweiterung (Art. 123 (2) EPÜ)

Das Merkmal "Aussparrung" ist sehr breit und als solches nicht beschrieben und aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht direkt und unmittelbar abzuleiten. Die Beschreibung offenbart keine direkte Beziehung zwischen dem Deckel und dem ortsfesten Dichtteil und Abbildungen zeigen nur eine Ausführungsart der Aussparrung, wohingegen Anspruch 1 jede beliebige Ausführungsform umfasst. Die Anmeldung offenbart keine besondere Rolle der Aussparrung; damit die beanspruchte Wirkung eintreten kann, bedarf es nicht nur einer Aussparrung, sondern auch einer fluchtenden Anordnung und einer entsprechenden Aussparrung im Lager, in die der drehbare Dichtteil passt; die Aussparrung im Deckel muss auch mindestens so breit sein wie die Aussparrung im Lager. Diese Merkmale sind aber nicht beansprucht. Dieses "pick and choose"-Vorgehen der Beschwerdegegnerin wird den Anforderungen von Artikel 123 (2) EPÜ nicht gerecht.

Gewisse Ausführungsformen, wie zum Beispiel eine konische Aussparrung, sind neu gegenüber der Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, werden aber vom Anspruch 1 umfasst.

Wie in der Entscheidung T 416/86 vom 29. Oktober 1987 (ABl. EPA, 1989, 309) festgestellt, ist der Ersatz eines offenbarten speziellen Merkmals durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck als eine unter Artikel 123 (2) EPÜ fallende unzulässige Änderung anzusehen, wenn über diesen allgemeinen Ausdruck

implizit erstmals andere spezielle Merkmale als das offenbarte in Verbindung mit dem Anmeldungsgegenstand gebracht werden. Dies ist aber hier durch die Ersetzung der speziellen Aussparung durch eine allgemeine Aussparung geschehen.

Angesichts der sehr allgemeinen Lehre der Beschreibung des Streitpatents und der sehr spezifischen Lehre der Abbildungen stellt die vorgenommene Änderung der Ansprüche darüber hinaus eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

Die Änderungen beruhen fast ausschließlich auf der Offenbarung der Abbildungen, aus denen die Patentinhaberin beliebig Merkmale schöpft, obwohl diese Merkmale nirgends als wichtig beschrieben sind. Diese Vorgehensweise ist unzulässig, da den Abbildungen implizit ein höherer Offenbarungsgrad als der Beschreibung zugesprochen wird. Das Amt darf bei Änderungen, die auf Abbildungen beruhen, nicht weniger streng sein als bei Änderungen auf der Grundlage von Textstellen.

Während der mündlichen Verhandlung erwähnte die Beschwerdeführerin erstmals eine Verletzung von Artikel 123 (2) EPÜ im Zusammenhang mit dem Deckel bzw. den Deckelmitteln: Die Anmeldung offenbart einen Deckel 5 und einen Zwischendeckel 7, während der Anspruch 1 ganz allgemein Deckelmittel beansprucht. Damit wird suggeriert, dass beliebige Deckelmittel verwendet werden können, was aber in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ist.

b) Erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ 1973)

Im Gegensatz zur Auffassung der Einspruchsabteilung unterscheidet sich Anspruch 1 in nur einem Punkt von der Offenbarung der Druckschrift D1, nämlich darin, dass die Anschlüsse mit Fortsetzung in den ortsfesten Dichtteil im Deckel untergebracht sind. Der von der Patentinhaberin geltend gemachte Unterschied, nämlich dass die Dichtung komplett im Lagergehäuse eingebaut sei, ist auch in der Druckschrift D1 offenbart.

Die technische Wirkung des einzigen Unterschieds zur Offenbarung der Druckschrift D1 besteht darin, dass die Anschlüsse besser geschützt sind.

Die große Ähnlichkeit der Figur 1 von D1 und der Figur 1 von D3 würde dem Fachmann sofort ins Auge springen. Die Druckschrift D3 stellt auch einen engen Zusammenhang zwischen den Figuren 1 und 4 her. Da die Figur 4 eine Variante der Vorrichtung offenbart, in der die Anschlüsse im Deckel vorgesehen sind, würde der Fachmann also dazu veranlasst, die Vorrichtung gemäß Figur 1 von Druckschrift D1 mit der Lehre von Figur 4 von Druckschrift D3 zu kombinieren.

Diese Kombination wird dem Fachmann auch dadurch nahegelegt, dass Figur 4 eine Vorrichtung derselben Art zeigt, deren Komponenten genau denen der Abbildung 1 der Druckschrift D1 entsprechen. Der Fachmann würde erkennen, dass die Lehren der Druckschriften D1 und D3 kompatibel sind, da auch die Druckschrift D3 in der Beschreibung der Figur 4 darauf hinweist, dass ein Auswechseln der Dichtung ohne Demontage des Lagergehäuses möglich ist (Spalte 4, Zeilen 11-13).

Darüber hinaus sind der statische Dichtteil 1 bzw. 33 der Druckschrift D1 und der Deckel 9' der Figur 4 der Druckschrift D3 aus technischer Sicht gleichwertig, sodass der Deckel 9 als statischer Dichtteil im Sinne des Anspruchs 1 verstanden werden kann. Dem Deckel im Sinne des Anspruchs entspricht der feste Teil des Gehäuses, der den Deckel 9 der Druckschrift umgibt. Bei dem Vergleich des Anspruchs mit der Lehre der Druckschriften ist die technische Funktion der Elemente zu vergleichen und nicht, wie sie genannt werden.

Wenn der Fachmann die Vorrichtung gemäß Figur 1 von Druckschrift D1 mit der Lehre von Figur 4 von Druckschrift D3 kombiniert, gelangt er also damit ohne jede erfinderische Tätigkeit zu einer Vorrichtung gemäß Anspruch 1.

Eine Kombination der Druckschriften D1 und D2 führt den Fachmann ebenfalls ohne jede erfinderische Tätigkeit zu einer Vorrichtung gemäß Anspruch 1.

VI. Die Beschwerdegegnerin hat Folgendes vorgetragen:

a) Unzulässige Erweiterung (Art. 123 (2) EPÜ)

Die Abbildungen offenbaren klar, dass es sich bei Deckel und ortsfestem Dichtteil um ein Kontinuum von ortsfesten Bauteilen handelt. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart zwei Arten von Aussparungen zur Aufnahme des ortsfesten Dichtteils, nämlich den Stufenbohrungstyp (Fig. 1) und den Durchgangsbohrungstyp (Fig. 4). Die Aussparung muss derart gestaltet sein, dass die Mediumsführungseinrichtung als Ganzes durch die Aussparung von außen ein- und ausbaubar ist. Es handelt sich deshalb nicht um irgendeine Art von Aussparung.

Der Anspruch enthält das Merkmal des axialen Hohlraums; das bedingt auch implizit, dass die Achse und der drehbare Dichtteil fluchten, da die Drehdurchführung rotieren muss.

Die Beschwerdeführerin unterscheidet nicht zwischen dem Gegenstand des Patents und dem entsprechenden Schutzbereich; letzterer umfasst immer Beispiele, die ursprünglich nicht offenbart sind.

Der Fachmann versteht, dass es auf die konkrete Form der Aussparung nur insofern ankommt, dass der drehbare und der ortsfeste Dichtteil gemeinsam ausgebaut werden sollen. Dies ist im Anspruch erwähnt und auch hinreichend als (funktionelle) Definition der Aussparung. Dieses Merkmal stellt bestimmte Anforderungen an die Abmessungen. Der Vergleich der Figuren 1 (Stufenbohrung) und 4 (Durchgangsbohrung) zeigt dem Fachmann, dass die erfindungsgemäße Anordnung verschiedene Ausformungen besitzen kann. Der Anspruch enthält also alle Merkmale bezüglich der Aussparung, die der Fachmann als notwendig erkennt.

Die Entscheidung T 416/86 ist nicht einschlägig, da im gegenwärtigen Fall die Anmeldung nicht von einer spezifischen Ausführungsform ausgegangen ist. Die Ein- und Ausbaubarkeit der Mediumsführungseinrichtung ist auch keine Funktionsangabe der Aussparung.

Das Gebot der Knappheit (Art. 84 EPÜ 1973) ist zu beachten; die Forderung, der Anspruch müsse alle nebensächlichen Merkmale enthalten, die aus den Abbildungen herauszulesen seien, hat keine Stütze im Gesetz.

Der Einwand bezüglich der Deckelmittel ist schriftsätzlich nicht vorgetragen worden, aber dem Fachmann ist klar, dass der Deckel 5 und der Gehäusedeckel 16 gemeinsam Deckelmittel bilden, um einen Verschluss der Mediumsführungseinrichtung zu erreichen.

b) Erfinderische Tätigkeit (A 56 EPÜ 1973)

Die Vorrichtung gemäß Anspruch 1 unterscheidet sich in zwei Punkten von der Offenbarung der Druckschrift D1. Die zu lösende Aufgabe besteht darin, eine Lagerung mit Zu-und/oder Abfuhr von Druck- oder Kühlmedium über Anschlüsse zu schaffen, in der die Mediumsführungseinrichtung samt den Anschlüssen für Druck-oder Kühlmedium gut geschützt und die Mediumsführungseinrichtung als Ganzes ohne Lagerdemontage ein- und ausbaubar ist.

Die Aufgabe, die Mediumsführungseinrichtung zu schützen, ist zu restriktiv formuliert, und berücksichtigt die zwingenden Rahmenbedingungen nicht, die der Fachmann bei der Lösung des eigentlichen technischen Problems in Betracht zieht. Die Tatsache, dass der Aspekt der Ein- und Ausbaubarkeit in der Druckschrift D1 schon vorhanden ist, ändert daran nichts, da der eigentliche Sinn der Erfindung nicht aufzugeben ist.

Die Auslegung der Begriffe "Deckel" und "Lagergehäuse" durch die Beschwerdeführerin ist nicht nachvollziehbar.

Die historische Entwicklung widerspricht der Argumentation der Einsprechenden, denn sie ging von Druckschrift D3 über Druckschrift D2 nach Druckschrift D1. Die Druckschrift D1 geht von der

(Prioritätsanmeldung der) Druckschrift D3 aus und kritisiert sie.

Der Fachmann würde die Lehren von D1 und D3 nicht kombinieren. Die Vorrichtungen gemäß der Druckschriften D1 und D3 sind sehr unterschiedlich; der Deckel der Druckschrift D3 ist inkompatibel mit dem Deckel der Druckschrift D1. Zum Einbringen der Mediumsführungseinrichtung ist letzterer zu dünn. Darüber hinaus würde eine Kombination dieser Druckschriften die gestellte Aufgabe nicht lösen. Die Darlegungen der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang sind als abstrahierende *ex post* Betrachtungen zu sehen.

Die "rein philologischen" Argumente und die "abstrahierende Denkungsweise" der Beschwerdeführerin sind nicht überzeugend; vielmehr ist auf einer konsequenten Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zu bestehen. Außerdem hat die Beschwerdeführerin nicht erklärt, wie bei der Ausführungsform gemäß Fig. 4 von Druckschrift D3 die Mediumsführungseinrichtung insgesamt und als Ganzes ein- und ausbaubar wäre.

- VII. Die Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 1) hat während der mündlichen Verhandlung erklärt, sie wolle zur unzulässigen Erweiterung nicht Stellung nehmen, stimme aber den Ausführungen der Beschwerdeführerin zur erfinderischen Tätigkeit vollinhaltlich zu.

Entscheidungsgründe

1. Die dem Streitpatent zugrundeliegende Anmeldung wurde am 28. April 2000 angemeldet. Deshalb sind in diesem Fall gemäß Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 (Sonderausgabe Nr. 4, ABl. EPA 2007, 241) und dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 (Sonderausgabe Nr. 4, ABl. EPA 2007, 243) die Artikel 52 und 56 EPÜ 1973 anzuwenden.

2. Unzulässige Erweiterung (Art. 123(2) EPÜ)
 - 2.1 Gemäß Artikel 123 (2) EPÜ darf ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden, dass sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Die einschlägige Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurde von der Grossen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 2/10 vom 30. August 2011, Punkt 4.3 der Entscheidungsgründe (ABl. EPA, 2012, 376), so zusammengefasst, dass Änderungen im Rahmen dessen zulässig sind, was der Fachmann der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnehmen würde ("Goldstandard").
 - 2.2 In diesem Zusammenhang stellt sich oft die Frage der Zulässigkeit von sogenannten "Zwischenverallgemeinerungen" (oder vielleicht besser "Zwischeneinschränkungen", siehe T 461/05

vom 10. Juli 2007, Punkt 2.3 der Entscheidungsgründe), in denen eine allgemeine Lehre mit Merkmalen kombiniert wird, die aus dem Kontext einer besonderen Ausführungsform dieser Lehre herausgelöst wurden (siehe dazu "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 7. Auflage, 2013, Punkt II.E.1.2). Auch hier gilt, dass eine solche Änderung nur dann zulässig ist, wenn der Fachmann den "zwischenverallgemeinerten" Gegenstand der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnehmen würde. Ob das der Fall ist, lässt sich nicht grundsätzlich beantworten, sondern muss angesichts der konkreten Tatsachenlage von Fall zu Fall beantwortet werden. Diesbezüglich haben die Kammern wiederholt den Grundsatz bekräftigt, dass es nur dann mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar sei, aus einer ursprünglich offenbarten Merkmalskombination ein isoliertes Merkmal herauszugreifen und zur Abgrenzung des Anspruchsgegenstands zu verwenden, wenn das betreffende Merkmal nicht untrennbar mit den übrigen Merkmalen dieser Kombination verknüpft ist.

- 2.3 Die Anmeldung, auf der das Streitpatent basiert, offenbart unmittelbar und eindeutig eine Vorrichtung, in der der statische Dichtteil mit dem Dichtungsträger und dem schwebenden Gleitring ohne Lagerdemontage ausbaubar angeordnet ist (siehe Seite 1, Zeilen 21-22 und Anspruch 1 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung). Die Figuren 1 und 4 zeigen Vorrichtungen, in denen der statische Dichtteil 1 bzw. 33 im Deckel 5 bzw. 26 sitzt bzw. an ihm befestigt ist und sich durch eine Aussparung in diesem Deckel zum Dichtungsträger 18 bzw. 35 hin erstreckt. In den gezeigten Ausführungsformen ist der Ausbau durch die Aussparung im Deckel möglich; es ist also nicht erforderlich, den Deckel abzunehmen, um die Dichtung

auszubauen. Es ist dem Fachmann klar, dass dies aber nur möglich ist, wenn die Aussparung im Deckel einerseits und der statische Dichtteil mit dem Dichtungsträger und dem schwebenden Gleitring andererseits gewissen Anforderungen hinsichtlich ihrer Gestalt und Abmessungen genügen.

- 2.4 Dass die Beschreibung als solche einen Hinweis auf eine direkte Verbindung zwischen dem Deckel und dem statischen Dichtteil liefert, ist nach Auffassung der Kammer nicht erforderlich, da die Abbildungen ebenso zur Offenbarung der Anmeldung gehören und der Beschreibung kein höherer Offenbarungsrang zukommt (siehe insbesondere Punkt 2.9).
- 2.5 Auch dem Argument, dass die Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung es der Patentinhaberin nicht erlauben würde, jede beliebige Aussparung zu beanspruchen, die den statischen Dichtteil aufnehmen könne, kann die Kammer nicht folgen. Denn die Offenbarung der Anmeldung ist in der ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens auszulegen. Der Fachmann ist in der Lage, zu erkennen, dass ein Ausbau der Dichtung mit einer Vielzahl von speziellen Aussparungen möglich ist und dass die Aussparung im Deckel nicht notwendigerweise zylindrisch (egal ob mit Durchgangsbohrung oder Stufenbohrung) sein muss. Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass das beanspruchte allgemeine Merkmal der Aussparung im Deckel nicht untrennbar mit den übrigen Merkmalen der offenbarten Ausführungsform und insbesondere mit seiner zylindrischen Form und fluchtenden Anordnung im Deckel verknüpft ist. Die vorgenommene "Zwischeneinschränkung" ist daher nicht unter Artikel 123 (2) EPÜ zu beanstanden.

Der Beschwerdeführerin ist zuzustimmen, dass zum Beispiel eine konische Aussparung nicht offenbart ist und neu gegenüber der Offenbarung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung wäre, aber dennoch vom geltenden Anspruch 1 umfasst ist. Dies ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass der Fachmann der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnehmen würde, dass der Ausbau der Dichtung durch eine Aussparung im Deckel möglich ist, dass aber die genaue Ausformung der Aussparung nicht wesentlich ist, wenn nur gewährleistet ist, dass sich die Dichtteile durch die Aussparung führen lassen.

- 2.6 Die Beschwerdeführerin führt in diesem Zusammenhang den sogenannten "Neuheitstest" an, der in der älteren Rechtsprechung der Beschwerdekammer manchmal verwendet wurde. Dieser Test hat im Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ aber keine Bedeutung mehr (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 7. Auflage, 2013, Punkt II.E.1.7.3).
- 2.7 Deshalb kann die Kammer der Behauptung nicht folgen, der Artikel 123 (2) EPÜ müsse verletzt sein, wenn ein veränderter Anspruch eine Variante umfasse, die neu in Hinsicht auf die ursprüngliche Offenbarung ist. Jeder Anspruch umfasst unzählige hypothetische Varianten, die nicht explizit offenbart sind, die aber unter Umständen neu gegenüber der dem Anspruch zugrundeliegenden Offenbarung sein könnten. Entscheidend ist, wie oben unter Punkt 2.1 ausgeführt wurde, dass der Fachmann den Anspruchsgegenstand der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung seines

allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnehmen würde.

Gedankenexperimente betreffend solcher hypothetischer Gegenstände können im Zusammenhang mit der Untersuchung der Erweiterung des Schutzbereiches im Sinne von Artikel 123 (3) EPÜ hilfreich sein, aber sie sind im Zusammenhang mit der Erweiterung des Gegenstands von Ansprüchen im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ nicht sinnvoll, da es hier nur darum geht, ob der Fachmann den veränderten Gegenstand der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnehmen würde. Hypothetische Ausführungsformen sind nicht relevant.

2.8 Die Entscheidung T 416/86, der zufolge der Ersatz eines offenbarten speziellen Merkmals durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck als eine unter Artikel 123 (2) EPÜ fallende unzulässige Änderung anzusehen ist, wenn über diesen allgemeinen Ausdruck implizit erstmals andere spezielle Merkmale als das offenbarte in Verbindung mit dem Anmeldegegenstand gebracht werden, ist hier nicht einschlägig, da kein spezifisch offenbartes Merkmal durch seine Funktion ersetzt wurde. Wie oben dargelegt, wurde hier ein allgemeiner Anspruch eingeschränkt, und zwar durch ein Merkmal, das der Fachmann der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnehmen würde.

2.9 Der Einwand, eine Zulassung der Änderungen, die nur in den Abbildungen eine Stütze finden, führe zu einer Ungleichbehandlung der Offenbarung der Beschreibung (wobei die Rechtsprechung sehr streng sei und auch geringe Abweichungen vom ursprünglichen Wortlaut als

Verletzungen der Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ auffasse) und der Offenbarung durch Abbildungen geht an der Sache vorbei. Wie schon weiter oben angedeutet (siehe Punkt 2.4), haben die Beschreibung und die Abbildungen denselben Offenbarungsrang. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie auch dieselbe Offenbarungsdichte besitzen. Sehr oft erlauben Abbildungen, dem Fachmann Information in geballter Form zu vermitteln ("Ein Bild sagt mehr als tausend Worte."). Es ist daher nicht erstaunlich, dass der Fachmann einer Abbildung oft relativ komplexe Sachverhalte entnehmen kann, deren Beschreibung in Worten unter Umständen recht weitläufig wäre. Bei der Überprüfung der Stütze eines Merkmals in einer Abbildung sind aber die exakt selben Maßstäbe anzulegen wie für die Beschreibung: entscheidend ist, was der Fachmann der Abbildung unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnehmen würde.

- 2.10 Was die Verletzung von Artikel 123 (2) EPÜ im Zusammenhang mit dem Deckel bzw. den Deckelmittel angeht, stellt die Kammer fest, dass der Fachmann durchaus in der Lage ist, zu erkennen, welche Mittel der Bedeckung der Lagervorrichtung dienen und so gemeinsam Deckelmittel bilden. Die Beanspruchung von Deckelmitteln im allgemeinen führt nicht zu einer Verbesserung der Lage der Patentinhaberin, da dem fachmännischen Leser der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung klar ist, dass die Erfindung nicht auf die gezeigten Deckel und ihre genauen Formen beschränkt ist.
- 2.11 Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genügt.

3. Erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ 1973)

Gemäß Artikel 56 EPÜ 1973 gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Zur Prüfung des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit bedient sich die Kammer des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes.

3.1 Nächster Stand der Technik

Die Einspruchsabteilung hat Druckschrift D1 als nächsten Stand der Technik angesehen. Keine der Parteien hat diese Wahl kritisiert. Die Kammer sieht auch keinen guten Grund, von Druckschrift D1 als nächstem Stand der Technik abzugehen.

3.2 Unterschiede

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung unterscheidet sich der Gegenstand von Anspruch 1 von der Offenbarung der Druckschrift D1 in zweifacher Hinsicht, nämlich dadurch, dass:

- (1) der oder die Anschlüsse mit Fortsetzung in den ortsfesten Dichtteil im Deckel untergebracht sind, und
- (2) die durch die Gleitringe gebildete Dichtung komplett in der Lagergehäusevorrichtung eingebaut ist.

Die Beschwerdeführerin hat den Unterschied (2) bestritten. Ihrer Ansicht nach liegen in der Figur 1 der Druckschrift D1 beide Gleitringe 10 und 15 innerhalb der äußeren Oberfläche des Lagerdeckels 3.

Die Beschwerdegegnerin hat dem entgegnet, dass der Ausdruck "Dichtung" nicht nur die einzelnen Gleitringe umfasse, sondern die gesamte Einrichtung, welche die Abdichtung der Zu- und Ableitung des Kühl- und Druckmediums bewirkt.

In diesem Zusammenhang verweist die Kammer auf den Wortlaut von Anspruch 1, der nicht allgemein von der "Dichtung" spricht, sondern von der "durch die Gleitringe gebildete[n] Dichtung". Diese von den Gleitringen gebildete Dichtung kann aber in der Tat als komplett in der Lagergehäusevorrichtung befindlich angesehen werden, zumal die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, auf der das Streitpatent beruht, keine Definition der Lagergehäusevorrichtung enthält und diese nur dadurch charakterisiert, dass sie ein Lagergehäuse und Deckelmittel umfasst. Keiner der beiden Gleitringe 10 und 15 der Figur 1 der Druckschrift D1 ist auch nur teilweise außerhalb der Lagergehäusevorrichtung vorgesehen.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass sich Anspruch 1 nur dadurch von der Vorrichtung gemäß Druckschrift D1 unterscheidet, dass der oder die Anschlüsse für die Zufuhr und/oder Abfuhr des Druck- oder Kühlmediums mit Fortsetzung in den ortsfesten Dichtteil im Deckel untergebracht sind.

3.3 Die zu lösende technische Aufgabe

Die Einspruchsabteilung hat das zu lösende Problem folgendermaßen beschrieben: "die Schaffung einer Lagerung mit Zufuhr und/oder Abfuhr von Druck- oder Kühlmedium, wobei die Mediumführungseinrichtung gut geschützt und als ganzes ein- und ausbaubar ist".

Dieses Problem stützt sich aber nicht ausreichend auf den technischen Effekt, den der Unterschied zur Druckschrift D1 bewirkt, nämlich dass die Anschlüsse im Deckel untergebracht sind.

Die dem Streitpatent zugrunde liegende Anmeldung beschreibt keine technische Wirkung dieses Merkmals. Deshalb ist zu untersuchen, worin der Fachmann die technische Wirkung einer Unterbringung der Anschlüsse im Deckel sehen würde.

Die Parteien sind sich einig, dass die technische Wirkung des Unterbringung der Anschlüsse im Deckel darin besteht, die Anschlüsse besser zu schützen. Die Kammer teilt diese Auffassung und kommt daher zum Schluss, dass die Erfindung gegenüber der Druckschrift D1 das objektive technische Problem löst, die Vorrichtung von D1 derart zu ändern, dass die Anschlüsse besser geschützt sind.

Die Kammer kann der Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht folgen, die Aufgabe sei damit zu restriktiv formuliert und berücksichtige die zwingenden Rahmenbedingungen nicht, die der Fachmann bei der Lösung des eigentlichen technischen Problems in Betracht zieht. Es ist richtig, dass solche Rahmenbedingungen existieren, aber es ist nicht zielführend, sie in der Formulierung des objektiven technischen Problems zum Ausdruck zu bringen. Diese Überlegungen sind vielmehr bei der Prüfung des Naheliegens relevant.

3.4 Naheliegen

3.4.1 In Hinsicht auf Druckschrift D3

Die Argumente der Beschwerdeführerin, der Gegenstand von Anspruch 1 könne angesichts der Kombination der Lehren der Druckschriften D1 und D3 nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden, haben die Kammer nicht überzeugt.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die von der Beschwerdeführerin behauptete große Ähnlichkeit der Figur 1 von D1 und der Figur 1 von D3 dem Fachmann sofort ins Auge springen würde. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin darin zu, dass der Fachmann, der von der Druckschrift D1 ausgeht und nach einer Lösung des weiter oben formulierten objektiven technischen Problems sucht, auch die Druckschrift D3 heranziehen könnte. Dabei würde er vor allem die Vorrichtung gemäß der Abbildung 4 beachten, von der gesagt ist, dass sie "ein Auswechseln des Dichtungssatzes ohne Demontage des Lagergehäuses" ermöglicht (Spalte 4, Zeilen 11 bis 13), was dem Kern der Druckschrift D1 entspricht. Die Druckschrift D3 offenbart in diesem Zusammenhang auch, dass "die starre Zuführleitung 11' innerhalb des Lagergehäuses 8' verläuft". Obwohl der Vorteil dieser Anordnung der Zuführleitung nicht offenbart ist, würde der Fachmann verstehen, dass hier die Zuführleitung besser geschützt ist.

Eine Anwendung dieser Lehre würde den Fachmann aber nicht dazu führen, die Anschlüsse der Vorrichtung gemäß Druckschrift D1 im Lagerdeckel 3 vorzusehen, und zwar aus den folgenden Gründen:

- a) Der Lagerdeckel 3 gemäß Figur 1 der Druckschrift D1 ist nicht hinreichend dick, um Anschlüsse aufnehmen zu können.
- b) In der Vorrichtung gemäß Figur 4 der Druckschrift D3 ist die Zuleitung nicht im Deckel 9', sondern im Lagergehäuse 8' vorgesehen.
- c) Für den Fall, dass der Fachmann die Zuführungen der Vorrichtung gemäß Figur 1 der Druckschrift D1 ähnlich wie in der Figur 4 der Druckschrift D3 schützen wolle, würde er einen entsprechenden Aufbau auf dem Lagergehäuse vorsehen. Dafür müsste er aber in Kauf nehmen, dass der Ausbau der Dichtungsteile erschwert wird, was der Lehre der Druckschrift D1 zuwiderläuft.

Die Beschwerdeführerin hat eingewendet, dass der statische Dichtteil 1 bzw. 33 der Patentschrift und der Deckel 9' der Figur 4 der Druckschrift D3 aus technischer Sicht gleichwertig seien, sodass dieser Deckel 9' als statischer Dichtteil im Sinne des Anspruchs 1 verstanden werden könne. Dem Deckel im Sinne des Anspruchs entspreche der feste Teil des Gehäuses, der den Deckel 9' der Druckschrift D3 umgibt.

Es ist richtig, dass beim Vergleich eines Anspruchs mit der Lehre von Druckschriften die technische Funktion der Elemente zu vergleichen ist und dass die Namen, die diesen Elementen gegeben werden, in der Regel nicht entscheidend sind. Dennoch kann die Kammer der Beschwerdeführerin nicht folgen, wenn diese das Lagergehäuse 8' der Figur 4 der Druckschrift D3 als Deckel im Sinne des Anspruchs 1 deutet. Ein solcher Deckel dient nämlich anspruchsgemäß zum Abdecken des Lagergehäuses und kann daher nicht vom Lagergehäuse

selbst gebildet werden. Der Teil des Lagergehäuses 8' der Figur 4 der Druckschrift D3, in dem die Zuleitungen als Bohrungen sitzen, ist mit dem Lagergehäuse verschweißt und kann daher nicht als Deckel desselben gesehen werden, zumal das Lagergehäuse explizit vom Deckel 9' abgedeckt wird.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass eine Kombination der Lehre der Druckschriften D1 und D3 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 führt.

3.4.2 In Hinsicht auf Druckschrift D2

Die Kombination der Druckschriften D1 und D2 führt den Fachmann ebenfalls nicht ohne jede erfinderische Tätigkeit zu einer Vorrichtung gemäß Anspruch 1. Auch hier müsste man den Teil des Lagergehäuses, durch den die Leitungen 5 führen, als Deckel deuten, um zur Offenbarung dieses Merkmals in der Druckschrift D2 zu gelangen. Diese Auslegung überzeugt nicht, da dieser Teil eins ist mit dem restlichen Lagergehäuse. Wenn in der Abbildung der Druckschrift D2 überhaupt ein Deckel zu finden ist, dann wohl in dem Bereich, in dem eine Öffnung für die Schraube 9 vorgesehen ist. Dieser "Deckel" enthält aber ebenso wenig die Anschlüsse, wie der Lagerdeckel 3 der Druckschrift D1; er kann also nicht die Anregung liefern, die Anschlüsse im Lagerdeckel vorzusehen.

Die Kammer kommt also zum Schluss, dass eine Kombination der Lehre der Druckschriften D1 und D2 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 führt.

3.5 Die Kammer stellt daher fest, dass im Hinblick auf den ihr vorgelegten Stand der Technik Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Patents als auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ 1973 beruhend zu gelten hat.

3.6 Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Bei dieser Sachlage war über die Hilfsanträge nicht zu entscheiden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt