

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. Februar 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1873/11 - 3.5.02

Anmeldenummer: 02776766.4

Veröffentlichungsnummer: 1435079

IPC: G08C17/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Drahtloses Sensorsystem

Patentinhaber:

EnOcean GmbH

Einsprechende:

Perpetuum Ltd.

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 112(1)

VOBK Art. 12(4), 13(1), 13(3)

Schlagwort:

Spät eingereichter Antrag - zugelassen (nein) - Hauptantrag

Spät eingereichte Anträge -

vor der Einspruchsabteilung zurückgenommene Anträge -

Hilfsanträge I und II

Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (nein)

Änderungen - unzulässige Erweiterung (ja) -

Hilfsanträge III und IV

Spät eingereichter Hilfsantrag -

Antrag eindeutig gewährbar (nein) - Hilfsantrag V



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 1873/11 - 3.5.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02
vom 25. Februar 2016

Beschwerdeführer: EnOcean GmbH
(Patentinhaber) Kolpingring 18a
82041 Oberhaching (DE)

Vertreter: Grünecker Patent- und Rechtsanwälte
PartG mbB
Leopoldstraße 4
80802 München (DE)

Beschwerdegegner: Perpetuum Ltd.
(Einsprechender) Epsilon House, Chilworth Science Park
Southampton SO16 7NS (GB)

Vertreter: Jenkins, Peter David
Page White & Farrer
Bedford House
John Street
London WC1N 2BF (GB)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 3. August 2011 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1435079 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Flyng
Mitglieder: R. Lord
W. Ungler

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 435 079 zu widerrufen.
- II. Mit der Beschwerdebegründung vom 13. Dezember 2011 reichte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) Ansprüche eines neuen Hauptantrags sowie neuer Hilfsanträge I bis IV ein.

In einem der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 2. Oktober 2015 beigefügten Mitteilung äußerte die Kammer u.a. ihre Bedenken über die Zulässigkeit des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge I und IV.

Mit Schreiben vom 25. Januar 2016 reichte die Beschwerdeführerin Ansprüche eines neuen Hauptantrags ein und erklärte, dass der Hauptantrag und die Hilfsanträge I bis IV vom 13. Dezember 2011 in dieser Reihenfolge als Hilfsanträge I bis V aufrecht erhalten werden.

Am 25. Februar 2016 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, sowie:

1. Dass die Kammer anerkennt, dass die Patentansprüche gemäß neuem Hauptantrag (eingereicht mit Schreiben vom 25. Januar 2016) den Erfordernissen der Artikel 123, 84 und 83 EPÜ genügen.

2. Dass die Kammer die Angelegenheit zur Diskussion von Artikel 54 und 56 EPÜ des Hauptantrags an die erste Instanz zurückverweist.

3. Falls die Kammer dem Antrag unter (2) nicht folgen kann, dass die Kammer anerkennt, dass die Patentansprüche gemäß Hauptantrag auch den Erfordernissen der Artikel 54 und 56 EPÜ genügen.

4. Falls die Kammer dem Antrag unter (1) nicht folgen kann, dass die Kammer anerkennt, dass die Patentansprüche gemäß Hauptantrag oder einem der Hilfsanträge I bis III vom 13. Dezember 2011 (nunmehr in dieser Reihenfolge als Hilfsanträge I bis IV nummeriert) oder dem in der mündlichen Verhandlung vom 25. Februar 2016 eingereichten Hilfsantrag V den Erfordernissen der Artikel 123, 84 und 83 EPÜ genügen.

5. Falls die Kammer dem Antrag unter (4) folgt, dass die Kammer zur Diskussion von Artikel 54 und 56 EPÜ an die erste Instanz zurückverweist.

6. Falls die Kammer dem Antrag unter (5) nicht folgen kann, dass die Kammer anerkennt, dass die Patentansprüche gemäß einem der Hilfsanträge I bis V auch den Erfordernissen der Artikel 54 und 56 EPÜ genügen.

Die Beschwerdeführerin beantragte ferner folgende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen:

"Kann eine Beschwerdekammer unter Berufung auf ihre Befugnis (power) - nicht Ermessen (discretion) - nach Art. 12(4) VOBK einen im Einspruchsverfahren zurückgenommenen Antrag im Einspruchsbeschwerdeverfahren als unzulässig zurückweisen?"

Nein: (T1188/09, sowie die in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage, IV.E.3.2.1 e), Abs. 2 zitierten Entscheidungen)

Ja: (T1525/10, sowie die in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage, IV.E.4.3.2 c), Abs. 1 zitierten Entscheidungen)".

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen. Zudem beantragte sie, keinen der Anträge (Hauptantrag, Hilfsanträge I bis V) ins Verfahren zuzulassen.

III. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Verwendung eines Sensorsystem (S, S') zur Positionsbestimmung oder zur Bestimmung einer Beleuchtungsstärke, wobei das Sensorsystem aufweist:

- mindestens einen Spannungsgenerator (1, 11, 12, 13) zur Umwandlung nichtelektrischer Energie in elektrische Energie,
- mindestens einen dem Spannungsgenerator (1, 11, 12, 13) nachgeschalteten Energiespeicher (2),
- mindestens einen Spannungswandler (3), der so an den Energiespeicher (2) angeschlossen ist, dass sein Ausgangssignal zum Betrieb einer Prozessorsteuerung (4) geeignet ist,
- mindestens einen Sensor (7, 71),
- mindestens einen Sender (5) zur drahtlosen Aussendung von Sendetelegrammen, welche von der Prozessorsteuerung (4) erzeugbar sind, und welche mindestens einen Messwert des mindestens einen Sensors (7, 71) enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass

- eine Timerschaltung (6) vorhanden ist, die in Abhängigkeit von einem Spannungsniveau des mindestens einen Energiespeichers (2) triggerbar ist und die nach einem bestimmten Zeitabstand das Sensorsystem (S) zur Aussendung mindestens eines Sendetelegramms aktiviert; die Timerschaltung (6) mit Halbleiterbausteinen in ULP-Technik aufgebaut ist; und das Sendetelegramm zusätzlich mindestens einen Identcode enthält."

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags I lautet wie folgt:

"Verwendung eines Sensorsystems (S, S') in Gebäuden, mit:

- mindestens einem Spannungsgenerator (1, 11, 12, 13) zur Umwandlung nichtelektrischer Energie in elektrische Energie,
- mindestens einem dem Spannungsgenerator (1, 11, 12, 13) nachgeschalteten Energiespeicher (2),
- mindestens einem Spannungswandler (3), der so an den Energiespeicher (2) angeschlossen ist, dass sein Ausgangssignal zum Betrieb einer Prozessorsteuerung (4) geeignet ist,
- mindestens einem Sensor (7, 71) zur Überwachung einer Einrichtung,
- mindestens einem Sender (5) zur drahtlosen Aussendung von Sendetelegrammen, welche von der Prozessorsteuerung (4) erzeugbar sind, und welche mindestens einen Messwert des mindestens einen Sensors (7, 71) enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass
- eine in ULP-Technik aufgebaute Halbleiter-Timerschaltung (6) vorhanden ist, die in Abhängigkeit von einem Spannungsniveau des mindestens einen Energiespeichers (2) triggerbar ist und die nach einem

bestimmten Zeitabstand das Sensorsystem (S) zur Aussendung mindestens eines Sendetelegramms aktiviert,

- eine Übertragung des Sendetelegramms durch eine Zustandsänderung der überwachten Einrichtung erfolgt,
- der mindestens eine Spannungsgenerator (1) so dimensioniert ist, dass die Prozessorsteuerung damit nicht direkt im Dauerbetrieb betreibbar ist,
- das Sendetelegramm weiterhin einen Identcode des Sensorsystems umfasst."

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags II lautet wie folgt:

"Sensorsystems (S, S'), aufweisend:

- mindestens einen Spannungsgenerator (1, 11, 12, 13) zur Umwandlung nichtelektrischer Energie in elektrische Energie,
- mindestens einen dem Spannungsgenerator (1, 11, 12, 13) nachgeschalteten Energiespeicher (2),
- mindestens einen Spannungswandler (3), der so an den Energiespeicher (2) angeschlossen ist, dass sein Ausgangssignal zum Betrieb einer Prozessorsteuerung (4) geeignet ist,
- mindestens einen Sensor (7, 71) zur Überwachung einer Einrichtung,
- mindestens einen Sender (5) zur drahtlosen Aussendung von Sendetelegrammen, welche von der Prozessorsteuerung (4) erzeugbar sind, und welche mindestens einen Messwert des mindestens einen Sensors (7, 71) enthalten, dadurch gekennzeichnet, dass
- eine in ULP-Technik aufgebaute Halbleiter-Timerschaltung (6) vorhanden ist, die in Abhängigkeit von einem Spannungsniveau des mindestens einen Energiespeichers (2) triggerbar ist und die nach vorbestimmten Zeitabständen das Sensorsystem (5) zur Aussendung mindestens eines Sendetelegramms aktiviert,

wobei zur Festlegung einer Sendehäufigkeit pro Zeiteinheit ein Ladezustand des Energiespeichers (2) abgefragt wird;

- der mindestens eine Spannungsgenerator (1) so dimensioniert ist, dass die Prozessorsteuerung damit nicht direkt im Dauerbetrieb betreibbar ist;
- das Sendetelegramm weiterhin einen Identcode des Sensorsystems umfasst."

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags III unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags I durch folgende Änderungen.

- Im ersten Merkmal wurde der Begriff "in Gebäuden," durch "in Zweckbauten und im privaten Wohnbereich" ersetzt.
- In der Definition des Sensors wurde die Passage "zur Überwachung einer Einrichtung" durch "der einen Zustand einer überwachten Einrichtung in den Zweckbauten oder im privaten Wohnbereich misst" ersetzt.
- In der Definition der Übertragung des Sendetelegramms wurde das Wort "wobei" am Anfang der Definition und das Wort "auch" vor "durch" eingefügt und das Wort "erfolgt" durch "ausgelöst wird" ersetzt.
- Die Definition der Dimensionierung des Spannungsgenerators wurde gestrichen.

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags IV unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags III durch folgende Änderungen.

- Im ersten Merkmal wurde "in Zweckbauten und im privaten Wohnbereich" durch "zur Positionsbestimmung von Fenstern, Türen und anderen beweglichen Einrichtungen in Gebäuden" ersetzt.

- In der Definition des Sensors wurde die Passage "der einen Zustand einer überwachten Einrichtung in den Zweckbauten oder im privaten Wohnbereich misst" gestrichen.
- In der Definition der Übertragung des Sendetelegramms wurde das Wort "überwachten" gestrichen.

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags V unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags IV durch folgende Änderungen.

- "eine in ULP-Technik aufgebaute Halbleiter-Timerschaltung" wurde durch "eine Timerschaltung, die mit Halbleiterbausteinen in ULP-Technik aufgebaut ist," ersetzt.
- "auch durch eine Zustandsänderung der" wurde durch "durch eine Positionsänderung des Fensters, der Tür oder der anderen beweglichen" ersetzt.
- "weiterhin einen Identcode des Sensorsystems umfasst" wurde durch "zusätzlich mindestens einen Identcode enthält" ersetzt.

IV. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Änderungen des neuen Hauptantrags gegenüber den vorherigen Anträgen seien Reaktionen auf die Mitteilung der Kammer. Angesichts der gegen diese Anträge erhobenen Einwände habe die Beschwerdegegnerin mit einer Rückkehr zu den erteilten Ansprüchen rechnen sollen. Auch die Frage der Verfahrensökonomie spreche für die Zulässigkeit dieses Antrags, weil damit das Verfahren ohne weiteres mit der Zurückverweisung der Angelegenheit an die 1. Instanz abgeschlossen werden könne.

Zu der Zulässigkeit der Hilfsanträge I und II sei anzumerken, dass die in Artikel 12 (4) VOBK definierte Befugnis eine Ermessungsentscheidung ausschließe und dass die vorliegende Sachlage keinem der in diesem Artikel bestimmten Fälle entspreche. Ferner sei die Rechtsprechung zu diesem Fall divergierend, weil auf der einen Seite unter Punkt IV.E.4.3.2 c) des Rechtsprechungsbuches der Beschwerdekammern Entscheidungen genannt sind, bei denen solche Anträge nicht zugelassen wurden, und auf der anderen Seite unter den Punkten IV.E.3.2.1 e) und IV.E.4.5.2 Entscheidungen zitiert sind, bei denen die Anträge jedoch zugelassen wurden. Daher sei, sollte die Kammer beabsichtigen, diese Anträge nicht zuzulassen, die unter Punkt II oben angegebene Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Hilfsantrag III sei zuzulassen, weil er Änderungen enthalte, die die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände gegen den damaligen Hauptantrag überwinden. Dass Anspruch 1 immer noch die Definition "in Zweckbauten und im privaten Wohnbereich" enthalte, sei nicht relevant, erstens weil der von der Einspruchsabteilung erhobene Einwand nicht diesen Teil des Merkmals betraf und zweitens weil sie an sich zumindest in der deutschen Sprache klar sei.

Die Definition dieses Orts der Verwendung ohne eine Definition der Art der Verwendung (d.h. zur Positionsbestimmung oder Bestimmung der Leuchtstärke) sei keine nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung, weil der Fachmann aus der gesamten Anmeldung verstehe, dass sie auch die Bestimmung anderer Parameter, z.B. der Temperatur, erfasse.

Die Definition der Timerschaltung in Anspruch 1 des Hilfsantrags III habe genau die gleiche Bedeutung wie der ursprünglich eingereichte Anspruch 6.

Das Merkmal dieses Antrags bezüglich der Zustandsänderung habe seine Grundlage in Seite 8, Zeilen 19 bis 22 der ursprünglichen Anmeldung, weil der Fachmann den Begriff "dieser Einrichtungen" in Zeile 22 als allgemeinen Verweis auf die in der Anmeldung beschriebene Einrichtung verstehe.

Hilfsantrag IV sei zuzulassen, weil er einen ernsthaften Versuch darstelle, sämtliche gegen Hilfsantrag III erhobene Einwände zu überwinden.

Das Merkmal dieses Antrags bezüglich der Zustandsänderung sei keine nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung, weil ein zum Verständnis bereiter Leser den Begriff "Zustandsänderung" im Zusammenhang mit den im ersten Merkmal des Anspruchs definierten "beweglichen Einrichtungen" auslegen würde.

Aus Seite 3, letzter Absatz, und aus dem Absatz von Seite 8 unten bis Seite 9 oben sei für den Fachmann klar, dass der Identcode ein Identcode des Systems sei, weil eindeutig sei, dass er vom Sensorsystem erzeugt werde. Ebenfalls sei aus den Ausführungsbeispielen der Anmeldung klar, dass der einzige Spannungsgenerator unabhängig von dem zu bestimmenden Parameter eine Solarzelle sein könne.

Hilfsantrag V sei zuzulassen, weil er eindeutig alle bisher erhobenen Einwände unter Artikeln 123 (2), 83 und 84 EPÜ überwinde. Das Streichen des Worts "auch" sei lediglich eine Klarstellung, dass die beanspruchte Option für die Kombination der zwei Arten der Auslösung

des Sendetelegramms diejenige sei, die auf Seite 8, Zeilen 19 bis 22 offenbart werde. Der Antrag werfe daher keine neuen Fragen auf.

V. Die Beschwerdegegnerin argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Der neue Hauptantrag sei nicht ins Verfahren zuzulassen, weil er bereits während des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung oder spätestens mit der Beschwerdebegründung hätte eingereicht werden sollen und weil er einen gänzlich neuen Fall schaffe. Wenn, wie die Beschwerdeführerin vorgebracht habe, die Beschwerdegegnerin mit einem Rückzug auf die erteilten Ansprüche habe rechnen müssen, folge umso mehr, dass die Beschwerdeführerin einen solchen Antrag zumindest als Hilfsantrag viel früher im Verfahren eingereicht haben sollte. Dafür habe die Beschwerdeführerin drei passende Gelegenheiten gehabt, nämlich mit der Antwort vom 13. April 2011 zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, im Rahmen dieser mündlichen Verhandlung nachdem die Patentinhaberin ihre Haupt- und Hilfsanträge vom 13. April 2011 zurückgezogen hatte, sowie mit der Beschwerdebegründung. Sie habe aber keinen solchen Antrag gestellt. Die Änderungen in diesem Antrag seien ebenfalls nicht als Erwidern auf die Mitteilung der Kammer anzusehen, weil in dieser Mitteilung keine neuen Einwände erhoben wurden. Der Antrag könne auch nicht aus verfahrensökonomischen Gründen zugelassen werden, weil dann an die erste Instanz zurückverwiesen werden müsste, mit einer möglichen weiteren mündlichen Verhandlung sowie eventuell einem zweiten Beschwerdeverfahren. Würde der Antrag hingegen nicht zugelassen werden, bliebe die Möglichkeit das gesamte Verfahren am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer endgültig abzuschließen.

Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Interpretation des Artikels 12 (4) VOBK sei unlogisch, weil die Entscheidung, ob eine Befugnis ausgeübt werden solle, selbstverständlich eine Ermessungsentscheidung sei. Dies werde in der Rechtsprechung (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, IV.E.4.3.2 c), erster Absatz, zweiter Satz) bestätigt.

Die vorliegende Sachlage entspreche dem ersten der beiden in Artikel 12 (4) VOBK genannten Fälle, was ebenfalls im oben zitierten Absatz der Rechtsprechung bestätigt werde. Es bestehe keine divergente Rechtsprechung zu dieser Frage, weil die von der Beschwerdeführerin zitierten Teile der Rechtsprechung lediglich unterschiedliche Ergebnisse beim Ausüben des Ermessens der Kammern in unterschiedlichen Fallkonstellationen beschreibe. Aus diesen Gründen sei eine Vorlage der gestellten Frage an die Große Beschwerdekammer nicht erforderlich. Aus den gleichen Gründen seien die Hilfsanträge I und II nicht ins Verfahren zuzulassen.

Auch der Hilfsantrag III sei nicht ins Verfahren zuzulassen, weil er den ersten in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwand gegen den damaligen Hauptantrag nicht überwinde.

Anspruch 1 des Hilfsantrag III verstoße aus drei Gründen gegen Artikel 123 (2) EPÜ:

- Die ursprüngliche Anmeldung offenbare den beanspruchten Ort der Verwendung nur in Verbindung mit der Positionsbestimmung bzw. Bestimmung der Leuchtstärke. Dies gehe besonders klar aus Anspruch 9, dem einzigen Verwendungsanspruch hervor.

- Die jetzige Definition der Timerschaltung sehe vor, dass die ganze Timerschaltung eine in ULP-Technik aufgebaute Schaltung sei, wohingegen der ursprüngliche Anspruch 4 lediglich offenbare, dass die Halbleiterbausteine der Schaltung in ULP-Technik aufgebaut seien.
- Die Definition bezüglich der Zustandsänderung stelle eine nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung dar, weil der Fachmann den Absatz auf Seite 8, Zeilen 19 bis 22, der Anmeldung so verstehen würde, dass der Begriff "dieser Einrichtungen" auf die im gleichen Satz erwähnten beweglichen Einrichtungen verweise.

Der Hilfsantrag IV sei ebenfalls nicht ins Verfahren zuzulassen.

Die Ansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags IV verstoßen aus folgenden Gründen gegen Artikel 123 (2) EPÜ:

- Die Passage bezüglich der Zustandsänderung stelle immer noch eine nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung dar, weil sie nicht bestimme, dass die Zustandsänderung eine Bewegung sein müsse.
- Der Einwand bezüglich der Definition der Timerschaltung in Hilfsantrag III bleibe bestehen.
- Anspruch 2 definiere in der Option mit nur einem einzigen Spannungsgenerator die Verwendung zur Positionsbestimmung eines Systems mit einer Solarzelle als einzigem Spannungsgenerator. Die in der ursprünglichen Anmeldung offenbarten Systeme zur Positionsbestimmung enthalten aber mindestens einen mechanischen Spannungsgenerator (siehe Seite 3, 3. Absatz und Seiten 5 und 6 mit Figur 1).

Der gegen Ende der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag V sei nicht ins Verfahren zuzulassen, weil nach ständiger Rechtsprechung ein zu diesem späten Zeitpunkt eingereichter Antrag eindeutig gewährbar sein müsse. Dies sei hier nicht der Fall, weil das Streichen des Worts "auch" neue Fragen aufwerfe. Bei der Kombination der beiden Optionen für die Auslösung des Sendetelegramms bestünden nicht nur die beiden von der Beschwerdeführerin behaupteten Möglichkeiten. Insbesondere angesichts der technischen Frage der Priorisierung der beiden Auslösungsmodi sei für den Fachmann ersichtlich, dass mehrere Optionen bestünden, so dass diese Änderung nicht als ein Präzisieren einer der beiden Möglichkeiten anzusehen sei. Der Antrag sei daher nicht eindeutig gewährbar.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Hauptantrag - Zulassung*
 - 2.1 Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin wurde erst mit Schreiben vom 25. Januar 2016 eingereicht, d.h. am letzten Tag der Frist, die in der Mitteilung der Kammer vom 2. Oktober 2015 gesetzt wurde. Die Bestimmungen von Artikel 13 (1) VOBK in Verbindung mit Artikel 12 (2) VOBK sind daher in Betracht zu ziehen. Nach Artikel 12 (2) VOBK muss die Beschwerdebegründung den vollständigen Sachvortrag der Beschwerdeführerin enthalten. Nach Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer Änderungen des Vorbringens der Beschwerdeführerin nach Einreichung der Beschwerdebegründung zuzulassen und zu berücksichtigen.

Bei der Ausübung dieses Ermessens sind u.a. der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall hat der neue Hauptantrag seine Grundlage ausschließlich in den erteilten Ansprüchen, wohingegen die gesamte Diskussion über die fünf mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge die Zulässigkeit und Klarheit der aus der Beschreibung stammenden Änderungen betrifft. Letzteres gilt auch für die Diskussion in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung sowie für die Begründung der angefochtenen Entscheidung. Durch diesen neuen Hauptantrag wird daher ein gänzlich neuer Fall geschaffen. Laut ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammer ist ein solcher neuer Antrag nur dann zuzulassen, wenn dafür eine stichhaltige Begründung vorliegt.

- 2.2 Die Kammer ist jedoch aus den folgenden Gründen der Auffassung, dass im vorliegenden Fall keine stichhaltige Begründung für das verspätete Einreichen des neuen Hauptantrags vorliegt.
 - 2.2.1 Das Argument der Beschwerdeführerin, dass die Änderung der Antragslage als Reaktion auf die Mitteilung der Kammer anzusehen sei, findet die Kammer nicht überzeugend. Jene Mitteilung enthielt lediglich Bemerkungen zu mehreren in den schriftlichen Vorbringen der Parteien bzw. während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung diskutierten Themen sowie vorläufige Meinungen der Kammer zu einigen dieser Themen. Sie wirft daher keine neuen Fragen auf, die als Begründung für eine solche grundlegende Änderung der Antragslage dienen könnten.
 - 2.2.2 Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass es für die Beschwerdegegnerin vorhersehbar gewesen sei, dass die

Beschwerdeführerin zu den erteilten Ansprüchen zurückkehren könnte, um die Einwände unter den Artikeln 84 und 123 (2) EPÜ zu überwinden. Die Kammer kann diesem Argument nicht folgen, weil die Beschwerdeführerin unter diesen Umständen umso mehr verpflichtet gewesen wäre, einen entsprechenden Antrag zu einem früheren Zeitpunkt mindestens als Reserveposition einzureichen. Wie die Beschwerdegegnerin darauf hingewiesen hat, gab es während des bisherigen Verfahrens zumindest drei Zeitpunkte, zu denen das Einreichen eines solchen Antrags angebracht gewesen wäre, nämlich mit der Antwort vom 13. April 2011 zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, im Rahmen dieser mündlichen Verhandlung nachdem die Patentinhaberin ihre Haupt- und Hilfsanträge vom 13. April 2011 zurückgezogen hatte, sowie mit der Beschwerdebegründung. Besonders relevant in dieser Hinsicht ist, dass die Patentinhaberin die zweite der vorgenannten Möglichkeiten nicht genutzt hat, um einen entsprechenden Antrag einzureichen. Angesichts dieser Umstände sieht die Kammer keinen Grund, weshalb sich die Beschwerdegegnerin auf das eventuelle Einreichen des jetzigen Hauptantrags zu diesem späten Zeitpunkt hätte vorbereiten sollen.

- 2.2.3 Die Argumente der Beschwerdeführerin bezüglich der Verfahrensökonomie findet die Kammer auch nicht überzeugend. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, dass der neue Hauptantrag sämtliche Einwände unter den Artikeln 123 (2), 83 und 84 EPÜ überwindet, so dass wenn der Antrag zugelassen würde, das jetzige Beschwerdeverfahren mit der Zurückverweisung der Angelegenheit an die 1. Instanz ohne weiteres abgeschlossen werden könnte. Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zu einem effizienteren Gesamtverfahren, weil nach der Zurückverweisung ein weiteres Verfahren vor der Einspruchsabteilung und möglicherweise ein

zweites Beschwerdeverfahren folgen würden. Andererseits, wie die Beschwerdegegnerin vorbrachte, sofern der Antrag nicht ins Verfahren zugelassen wird, würden die Hilfsanträge zur Diskussion kommen. Damit besteht die Möglichkeit, das gesamte Verfahren am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer endgültig abzuschließen.

- 2.3 Die Kammer übte ihr Ermessen unter Artikel 13 (1) VOBK daher dahingehend aus, den Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht ins Verfahren zuzulassen.

3. *Hilfsanträge I und II - Zulassung*

- 3.1 Bevor die Kammer eine Entscheidung über die Zulässigkeit dieser Anträge treffen konnte, war der Antrag der Beschwerdeführerin auf Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer (siehe II. oben) zu erörtern, da die Vorlagefrage die Befugnis bzw. das Ermessen der Kammer unter Artikel 12 (4) VOBK betrifft, so dass falls eine Vorlage notwendig gewesen wäre, die Verhandlung zu vertagen gewesen wäre. Bezüglich der Vorlagefrage brachte die Beschwerdeführerin mehrere Argumente vor, die im Folgenden behandelt werden.

- 3.1.1 Der Behauptung der Beschwerdeführerin, dass die Verwendung des Begriffs "Befugnis" in Artikel 12 (4) VOBK (in Kontrast zu dem Begriff "Ermessen" in Artikel 13 (1) VOBK) eine Ermessungsentscheidung durch die Kammer ausschließe, kann die Kammer nicht folgen. Vielmehr impliziert der Begriff "Befugnis" gerade die Entscheidungsmöglichkeit Anträge etc. unter bestimmten, in der Verfahrensordnung genannten Umständen nicht ins Verfahren zuzulassen, wobei eine Nichtzulassung selbstverständlich einer Begründung bedarf. Der Begriff "Befugnis" drückt daher lediglich aus, dass für die

Kammer auch dann keine Verpflichtung zur Nichtzulassung besteht, wenn die im Absatz 4 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Nach Auffassung der Kammer, die mit der Rechtsprechung der Kammern übereinstimmt, handelt es sich daher um eine Ermessensentscheidung (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage, IV.E.4.3.2 c), erster Absatz, zweiter Satz).

- 3.1.2 Zweitens brachte die Beschwerdeführerin vor, dass der vorliegende Fall, bei dem die Anträge vor der ersten Instanz zurückgenommen worden sind, nicht unter Artikel 12 (4) VOBK falle. Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass der Wortlaut des Artikels "Anträge ... die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können" nicht ausschließt, dass die Anträge tatsächlich im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht wurden, wie im vorliegenden Fall. Diese Interpretation wird von der Rechtsprechung geteilt (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage, IV.E.4.3.2 c), erster Absatz, dritter Satz: "Dies gilt ... umso mehr für Anträge, die im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht und abschließend wieder zurückgenommen wurden").
- 3.1.3 Drittens behauptet die Beschwerdeführerin das Bestehen einer divergenten Rechtsprechung. Die Kammer sieht jedoch in der zitierten Rechtsprechung keine Divergenz, sondern vielmehr unterschiedliche Ergebnisse beim Ausüben des Ermessens der Kammern in unterschiedlichen Fallkonstellationen. Hierzu merkt die Kammer an, dass im oben zitierten Absatz der "Rechtsprechung", der einen Fall behandelt, der dem vorliegenden entspricht, die Kammer entschieden hat, die Anträge nicht erneut zuzulassen. Die weiteren Teile der Rechtsprechung, die die Beschwerdeführerin zitierte, und bei denen die Anträge zugelassen worden sind (d.h. IV.E.3.2.1 e) und IV.E.4.5.2), entsprechen nicht der vorliegende Sachlage,

weil beide hauptsächlich die Frage betreffen, ob eine Patentinhaberin, die im erstinstanzlichen Verfahren nicht die Aufrechterhaltung der erteilten Ansprüche verfolgt hat, im Beschwerdeverfahren (insbesondere nach Einreichung der Beschwerdebegründung bzw. -erwiderung) zu der erteilten Fassung zurückkehren darf. Die dort genannten Entscheidungen der Kammern betreffen daher nicht die in Artikel 12 (4) VOBK angesprochenen Umstände. Die von der Beschwerdeführerin zitierte Rechtsprechung weist insofern daher keine Divergenz auf.

- 3.1.4 Die Kammer ist deshalb der Auffassung, dass die von der Beschwerdeführerin gestellte Frage eindeutig zu bejahen ist und dass die diesbezügliche Rechtsprechung nicht divergent ist. Angesichts der in Artikel 112 (1) a) EPÜ definierten Voraussetzungen für eine Vorlage kommt die Kammer daher zu dem Schluss, dass keine uneinheitliche Rechtsanwendung vorliegt und dass, obwohl die Frage offensichtlich von grundsätzlicher Bedeutung ist, sie ebenfalls eindeutig und im Einklang mit der bestehenden Rechtsprechung ohne eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer beantwortet werden kann.
- 3.1.5 Die Kammer hat daher den Antrag der Beschwerdeführerin auf Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer zurückgewiesen.
- 3.2 Die Kammer war daher ohne Vertagung der mündlichen Verhandlung in der Lage eine Entscheidung über die Zulassung der Hilfsanträge I und II zu treffen. Diese Anträge sind mit jenem Hauptantrag und jenem Hilfsantrag identisch, die mit Schreiben vom 13. April 2011 eingereicht und während der mündlichen Verhandlung vor der ersten Instanz vom 13. Mai 2011 wieder zurückgenommen wurden. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin zu dieser Frage deckt sich im

Wesentlichen mit jenem zur Vorlagefrage (siehe 3.1.1 bis 3.1.3 oben). Die Beschwerdeführerin hat keine weiteren Argumente vorgebracht, weshalb diese Anträge zu diesem späten Verfahrensstadium zugelassen werden sollten.

3.3 Die Kammer übte ihr Ermessen unter Artikel 13 (1) VOBK daher dahingehend aus, die Hilfsanträge I und II der Beschwerdeführerin nicht ins Verfahren zuzulassen.

4. *Hilfsantrag III - Zulassung*

Die in diesem Antrag enthaltenen Änderungen können als Versuch angesehen werden, die Einwände in der angefochtenen Entscheidung gegen den damaligen Hauptantrag (siehe Absätze a) bis c) unter Punkt 3. der Entscheidung) zu überwinden. Die Beschwerdegegnerin argumentierte dagegen, dass dies zumindest bezüglich des Absatzes a) nicht zutreffe, weil Anspruch 1 immer noch die unklare Wortfolge "in Zweckbauten und im privaten Wohnbereich" enthält. Die Kammer kann diesem Argument aus zwei Gründen nicht folgen. Erstens geht aus dem Protokoll der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung klar hervor, dass der diesbezügliche Einwand nicht die von der Beschwerdeführerin zitierte Passage betrifft, sondern die Definition des Zwecks des Systems (d.h. "aus Gründen der Sicherheit, Energieersparnis und zu Erhöhung des Komforts"), welche im vorliegenden Anspruch 1 gestrichen wurde. Zweitens sind die Begriffe "Zweckbauten" und "privaten Wohnbereich" zumindest in der deutschen Sprache (d.h. in der Verfahrenssprache) klar. Die Kammer entschied daher, ihr Ermessen unter Artikel 13 (1) VOBK dahingehend auszuüben, den Hilfsantrag III der Beschwerdeführerin ins Verfahren zuzulassen.

5. *Hilfsantrag III - Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

5.1 Die Definition der Verwendung des Sensorsystems "in Zweckbauten und im privaten Wohnbereich" hat eine Grundlage in der ursprünglichen Anmeldung lediglich in den zweiten und dritten Absätzen auf Seite 4 sowie im letzten vollen Absatz auf Seite 8 der Veröffentlichung (WO 03/034366 A1). Die erste dieser Passagen betrifft aber nur die Verwendung des Sensorsystems "zur Positionsbestimmung, z.B. von Fenstern, Türen und anderen beweglichen Einrichtungen" wohingegen die beiden anderen nur die Bestimmung der Beleuchtungsstärke betreffen. Der einzige Verwendungsanspruch der ursprünglichen Anmeldung (Anspruch 9) definiert ebenfalls nur diese zwei Arten von Verwendung und auch die Beschreibung enthält keinen Hinweis auf irgendwelche andere gemessene Eigenschaft. Die jetzige Definition einer Verwendung "in Zweckbauten und im privaten Wohnbereich" ohne Bestimmung der gemessenen Eigenschaft stellt daher eine nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung der ursprünglichen Offenbarung dar, so dass dieser Antrag gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt. Die Kammer findet das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Fachmann die Anmeldung so verstehen würde, dass sie auch die Verwendung des Systems zur Bestimmung anderer Parameter, z.B. der Temperatur, erfasst, nicht überzeugend, weil die ursprünglichen Anmeldung solche Verwendungen nicht klar und eindeutig offenbart.

5.2 Das Merkmal "in ULP-Technik aufgebaute Halbleiter-Timerschaltung" entspricht nicht der ursprünglichen Offenbarung, wonach "die Timerschaltung mit Halbleiterbausteinen in ULP-Technik aufgebaut ist" (siehe Anspruch 4 sowie Seite 3, vorletzter

Absatz), weil nach der jetzigen Definition sämtliche Komponenten der Timerschaltung in ULP-Technik aufgebaut werden müssen, wohingegen nach der ursprünglichen Offenbarung nur die Halbleiterbausteine in dieser Technik aufgebaut werden müssen, so dass offen war, in welcher Technik andere Komponenten der Schaltung aufzubauen sind. Dem Argument der Beschwerdeführerin, dass der vorliegende Wortlaut lediglich eine Vereinfachung der ursprünglichen Offenbarung sei, kann die Kammer deshalb nicht folgen. Diese Einschränkung hat daher keine Grundlage in der ursprünglichen Anmeldung und verstößt somit gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

5.3 Die Definition einer "Zustandsänderung" im vorletzten Merkmal des Anspruchs 1 stellt ebenfalls eine nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung der ursprünglichen Offenbarung dar, weil sie nicht auf eine Bewegung einer beweglichen Einrichtung beschränkt ist. Wie die Beschwerdeführerin vorbrachte, hat dieses Merkmal eine Grundlage nur in Seite 8, Zeilen 19 bis 22 der ursprünglichen Anmeldung. Die Beschwerdeführerin machte in diesem Zusammenhang geltend, dass der Begriff "dieser Einrichtungen" in der letzten Zeile dieses Absatzes einen allgemeinen Verweis auf die in der Anmeldung beschriebenen Einrichtungen sei, so dass dieser Absatz eine Grundlage für dieses Merkmal darstelle. Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass der Fachmann diesen Begriff als Verweis auf die im gleichen Satz erwähnten "überwachten [beweglichen] Einrichtungen" verstehe, so dass dieses Merkmal eine Verallgemeinerung dieser Offenbarung darstellt. Dieses Merkmal verstößt daher ebenfalls gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

5.4 Der Anspruch 1 des Hilfsantrags III verstößt daher zumindest aus den drei vorstehenden Gründen gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

6. *Hilfsantrag IV - Zulassung*

Die Kammer sieht auch die Änderung in diesem Antrag als Versuch, zumindest einige der gegen Hilfsantrag III erhobenen Einwände zu überwinden. Da die Beschwerdegegnerin keine Argumente in diesem Zusammenhang vorgebracht hat, entschied die Kammer diesen Antrag ins Verfahren zuzulassen.

7. *Hilfsantrag IV - Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

7.1 Obwohl die Definition im ersten Merkmal des Anspruchs 1 dieses Antrags, wonach die Verwendung eine "Positionsbestimmung von Fenstern, Türen und anderen beweglichen Einrichtungen" ist, den spezifischen Einwand unter Punkt 5.3 oben gegen das vorletzte Merkmal überwindet, bleibt die Kammer bei der Auffassung, dass dieses Merkmal der Offenbarung in Seite 8, Zeilen 19 bis 22 der ursprünglichen Anmeldung nicht entspricht. Grund dafür ist, dass diese Passage der Anmeldung eindeutig impliziert, dass die Zustandsänderung, die die Übertragung des Sendetelegramms auslöst, eine Bewegung der Einrichtung ist, wohingegen der vorliegende Anspruch 1 die Art der Zustandsänderung völlig offen lässt. Dieses Merkmal stellt daher eine nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung der ursprünglichen Offenbarung dar.

7.2 Der Einwand unter Punkt 5.2 oben gilt ebenfalls gegenüber diesem Antrag.

7.3 Die ursprüngliche Anmeldung offenbart nicht, dass der Identcode ein "Identcode des Sensorsystems" ist. Einerseits lässt sie die Bedeutung des Identcodes offen

(Anspruch 5), andererseits bestimmt sie, dass er ein Identcode eines Sensors sein muss (Seite 3, letzter Absatz sowie Seite 9, Zeile 2). Dass der Identcode vom Sensorsystem erzeugt wird, ist in diesem Zusammenhang nicht relevant, weil dieses Merkmal nicht das Erzeugen des Identcodes betrifft. Das letzte Merkmal des Anspruchs 1 geht daher über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

- 7.4 Der Anspruch 2 des vorliegenden Antrags in Verbindung mit Anspruch 1 in der Alternative mit nur einem Spannungsgenerator impliziert ein System zur Positionsbestimmung mit nur einer Solarzelle als Spannungsgenerator. Die ursprüngliche Anmeldung offenbart ein solches System jedoch nicht, weil sämtliche in der Anmeldung offenbarten Systeme zur Positionsbestimmung mindestens eine weitere Art eines Spannungsgenerators enthalten. Auf Seite 3 im dritten vollen Absatz ist ausdrücklich erwähnt, dass die Solarzelle zusätzlich zu dem piezoelektrischen oder induktiven Energiewandler vorgesehen ist. Auf den Seiten 5 und 6 im Zusammenhang mit Figur 1 ist offenbart, dass das System nicht nur die Solarzelle 11 sondern auch mindestens einen Energiewandler 2, der Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandelt, enthält. Der Gegenstand des Anspruchs 2 geht daher ebenfalls über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.
- 7.5 Die Ansprüche des Hilfsantrags IV verstoßen daher aus allen vier vorstehenden Gründen gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

8. *Hilfsantrag V - Zulassung*

- 8.1 Dieser Antrag ist gegen Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer und nach der Diskussion des Hauptantrags

und der Hilfsanträge I bis IV als Ersatz für den vorherigen Hilfsantrag V eingereicht worden. Wie die Beschwerdegegnerin vorbrachte, ist es ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern unter dem Artikel 13 (1) und (3) VOBK, dass ein in einem solch späten Verfahrensstadium eingereichter neuer Antrag eindeutig gewährbar sein muss. Hierzu merkt die Kammer an, dass angesichts des begrenzten Umfangs der bisherigen Diskussion in diesem Fall für die Beurteilung der Gewährbarkeit lediglich die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 84 EPÜ in Betracht zu ziehen sind. In diesem Zusammenhang ist klar, dass die Änderungen in diesem Antrag die Einwände unter den Punkten 7.2 bis 7.4 oben überwinden.

- 8.2 Die Kammer merkt jedoch an, dass die Änderungen des vorletzten Merkmals des Anspruchs 1 nicht nur aus der Klarstellung der Begriffe "Zustandsänderung" und "Einrichtung" bestehen. Zusätzlich hat die Beschwerdeführerin das Wort "auch" (nach "Sendetelegramms") gestrichen. Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass diese Änderung lediglich eine sprachliche Korrektur sei, die die Wirkung habe, dass dieses Merkmal der Offenbarung auf Seite 8, Zeilen 19 bis 22 der Anmeldung genau entspreche, weil es lediglich zwei Alternativen für die Auslösung des Sendetelegramms gebe und weil diese Änderung einen Widerspruch zwischen dem Anspruch und der ursprünglichen Offenbarung beseitige.
- 8.3 Dieses Argument stützt sich jedoch auf die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass die einzigen Optionen für die Auslösung des Sendetelegramms darin bestehen, entweder, dass die Zustandsänderung das Sendetelegramm als Alternative zur zeitabhängigen Auslösung auslöst, oder dass die Auslösung durch die Zustandsänderung

zusätzlich zu der zeitabhängigen Auslösung erfolgt (kurzgefasst: "oder" oder "auch"). Die Kammer ist jedoch der Meinung, dass, obwohl dies unter einer rein grammatikalischen Betrachtung stimmen könnte, im technischen Kontext des Gegenstands des Anspruchs die Sachlage nicht dermaßen eindeutig ist, dass es nur diese beiden Optionen gebe. Vielmehr teilt die Kammer die Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass sich beim Ausführen der kombinierten Auslösung des Sendetelegramms einige weitere technische Fragen zu beantworten sind als die bloße Frage nach dem "Oder" oder "Auch", z.B. die Art der Priorisierung oder der Einfluss der verfügbaren gespeicherten Energie. Folglich zweifelt die Kammer, dass eine eindeutige Trennung der von der Beschwerdeführerin erwähnten beiden Optionen möglich ist. Unter diesen Umständen bestehen für die Kammer begründete Bedenken, ob das geänderte vorletzte Merkmal des Anspruchs der Offenbarung auf Seite 8, Zeilen 19 bis 22 der Anmeldung entspricht.

- 8.4 Angesichts dieser Sachlage ist die Kammer der Auffassung, dass die Streichung des Worts "auch" in Anspruch 1 dieses Antrags nicht lediglich als Klarstellung einer von zwei Alternativen anzusehen ist, sondern dass sie zu weiteren Einwänden jedenfalls unter Artikel 123 (2) EPÜ führen würde. Der Antrag ist deshalb nicht eindeutig gewährbar. Die Kammer ließ ihn daher nicht ins Verfahren zu.

9. *Abschließende Bemerkungen*

Aus den vorstehenden Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass keiner der zugelassenen Anträge der Beschwerdeführerin eine Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents bietet. Dem Antrag der

Beschwerdegegnerin, die Beschwerde zurückzuweisen, war somit stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage der Frage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

G. Flyng

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt