

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [ X ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ - ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 2. Oktober 2014**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0037/12 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 04765913.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1687159

**IPC:** B60G17/052

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

VENTILEINRICHTUNG FÜR EINE LUFTFEDERUNGSEINRICHTUNG FÜR EIN  
FAHRZEUG

**Patentinhaberin:**

WABCO GmbH

**Einsprechende:**

Haldex Brake Products GmbH

**Stichwort:**

Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung vor  
der Beschwerdekammer

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 56  
EPÜ R. 49(8), 50(1), 99(3)  
VOBK Art. 12(4), 13(1), 13(3)

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein)  
- Hilfsanträge 1, 2 (nein) - Hilfsantrag 3 (ja)  
Spät eingereichter Hilfsantrag 3  
- Rechtfertigung für späte Vorlage (ja)  
- Aliud (nein)  
- Wechsel des Gegenstandes (nein)  
- divergierende Anspruchsfassung (konsistente Verteidigung)  
Handschriftlich geänderte Unterlagen zur Aufrechterhaltung  
des Patents - zugelassen (ja) (siehe Punkt 3)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/91, G 0009/91, J 0010/07, T 0446/00, T 1314/05,  
T 1705/07, T 0028/10, T 1635/10, T 0419/12

**Orientierungssatz:**

1. Bei Anwendung der Generalverweisung in Regel 99 (3) EPÜ ist nach deren Entstehungsgeschichte und Zweck im Einzelfall zu prüfen, ob und wie eine der Regeln, auf die verwiesen wird, auf einen bestimmten Sachverhalt anzuwenden ist.
2. Eine entsprechende Anwendung der Regeln 49 (8) und 50 (1) EPÜ auf Unterlagen, die während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht werden, würde der Verfahrensökonomie widersprechen und ist auch nicht aus anderen Gründen geboten.
3. Die Einführung von Regel 99 (3) EPÜ hat daher keinen Anlass gegeben, die jahrelang geübte Praxis aufzugeben, wonach in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichte Unterlagen gut lesbare handschriftliche Änderungen aufweisen dürfen.



**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 0037/12 - 3.2.01**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01**  
**vom 2. Oktober 2014**

**Beschwerdeführerin I:** WABCO GmbH  
(Patentinhaberin) Am Lindener Hafen 21  
30453 Hannover (DE)

**Vertreter:** Günther, Constantin  
Gramm, Lins & Partner GbR  
Freundallee 13a  
30173 Hannover (DE)

**Beschwerdeführerin II:** Haldex Brake Products GmbH  
(Einsprechende) Mittelgewannweg 27  
69123 Heidelberg (DE)

**Vertreter:** REHBERG HÜPPE + PARTNER  
Patentanwälte PartG mbB  
Robert-Gernhardt-Platz 1  
37073 Göttingen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1687159 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 4. November 2011.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Pricolo  
**Mitglieder:** W. Marx  
P. Guntz

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin I) sowie die Einsprechende (Beschwerdeführerin II) haben gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 687 159 in geändertem Umfang aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt.

II. Gegen das vorliegende Patent war, gestützt unter anderem auf die in Artikel 100 a) EPÜ 1973 genannten Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, Einspruch eingelegt worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 gemäß dem mit Schreiben vom 19. August 2011 eingereichten Hauptantrag nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle, aber der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 vom 19. August 2011 nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und erfinderisch sei gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik gemäß Dokument D6a (DE 199 44 873 C1). Im Einspruchsverfahren wurde unter anderem auch Dokument D10 (DE 199 16 040 B4) berücksichtigt, wobei die zugehörige A-Schrift mit gleichem Inhalt vorveröffentlicht ist.

III. In der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK, ABl. EPA 2007, 536) äußerte die Kammer ihre vorläufige Meinung in Bezug auf den mit der Beschwerde eingereichten Hilfsantrag (Anspruch 1 ist identisch mit Anspruch 1 gemäß dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrag 1). Die Kammer sah zwischen dem

Gegenstand von Anspruch 1 und Dokument D10 einen Unterschied in der gemeinsamen Anordnung der Ventile in einem Gehäuse, wobei dieses unterscheidende Merkmal im Stand der Technik allerdings bereits gezeigt sei.

IV. Mit Schreiben vom 18. August 2014 reichte die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) weitere Hilfsanträge 2 bis 4 ein.

V. Am 2. Oktober 2014 wurde vor der Beschwerdekammer mündlich verhandelt. In der mündlichen Verhandlung überreichte die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) neue Hilfsanträge 3 und 4.

VI. Die Parteien stellten abschließend folgenden Anträge:

Die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß dem mit der Beschwerde eingereichten Hauptantrag vom 5. Januar 2012 oder gemäß einem der Hilfsanträge 1 (entspricht dem mit der Beschwerde vom 5. Januar 2012 eingereichten "Hilfsantrag"), 2 (vom 18. August 2014), 3 (vom 2. Oktober 2014) oder 4 (ebenfalls vom 2. Oktober 2014).

Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

VII. Die in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag (bzw. gemäß Hilfsantrag 1) [bzw. gemäß Hilfsantrag 2] gegenüber dem erteilten Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale sind im Folgenden von der Kammer durch Unterstreichungen gekennzeichnet; das im Hilfsantrag 1 gegenüber dem Hauptantrag hinzugefügte Merkmal ist in runde Klammern

gesetzt, das im Hilfsantrag 2 gegenüber Hilfsantrag 1 hinzugefügtes Merkmal in eckige Klammern. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag (bzw. Hilfsantrag 1) [bzw. Hilfsantrag 2] lautet wie folgt:

"Ventileinrichtung (1) für eine Luftfederungseinrichtung für ein Fahrzeug mit einem manuell betätigbaren Belüftungsventil (10, 34, 46) zum Belüften von Luftfederbälgen (3) der Luftfederungseinrichtung, einem manuell betätigbaren Entlüftungsventil (11, 35, 47) zum Entlüften der Luftfederbälge (3) sowie einem als weiteres Ventil vorgesehenen ersten elektrisch betätigbaren Ventil (7, 32, 44), wobei das Belüftungsventil (10, 34, 46), das Entlüftungsventil (11, 35, 47) und das erste elektrisch betätigbare Ventil (7, 32, 47) in einem gemeinsamen Gehäuse (55) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass (als weiteres Ventil) ein zweites elektrisch betätigbares Ventil (6, 33, 45) in dem Gehäuse (55) angeordnet ist, wobei das erste und das zweite elektrisch betätigbare Ventil (6, 7, 32, 33, 44, 45) zum Belüften und Entlüften der Luftfederbälge betätigbar ist [wobei die Ventileinrichtung manuelle Bedienelemente zum Belüften und Entlüften der Luftfederbälge aufweist, durch die bei fehlender Stromversorgung der elektronisch gesteuerten Niveauregelungseinrichtung eine manuelle Veränderung der Niveaulage durchführbar ist]."

Anspruch 1 des Hauptantrags bzw. des Hilfsantrags 1 entspricht der der angefochtenen Zwischenentscheidung zugrundeliegenden Fassung von Anspruch 1 des Hauptantrags bzw. Hilfsantrags. Ferner gelten gegenüber der erteilten Fassung des Streitpatents die mit der Beschwerde begründung eingereichten geänderten Seiten 4, 5, 7 und 8 der Patentschrift sowie die in der mündlichen Verhandlung am 20. September 2011

eingereichten Figuren 1 und 2 und die Figuren 3 und 4 der Patentschrift. Gegenüber den der Zwischenentscheidung zugrundeliegenden Unterlagen wurde also die Kennzeichnung der Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 3 und 4 als "nicht erfindungsgemäß" entfernt.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet wie folgt:

"Ventileinrichtung (1) für eine Luftfederungseinrichtung für ein Fahrzeug mit einem manuell betätigbaren Belüftungsventil (10, 34, 46) zum Belüften von Luftfederbälgen (3) der Luftfederungseinrichtung, einem manuell betätigbaren Entlüftungsventil (11, 35, 47) zum Entlüften der Luftfederbälge (3) sowie einem ersten elektrisch betätigbaren Ventil (7, 32, 44), wobei das Belüftungsventil (10, 34, 46), das Entlüftungsventil (11, 35, 47) und das erste elektrisch betätigbare Ventil (7, 32, 44) in einem gemeinsamen Gehäuse (55) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites elektrisch betätigbares Ventil (6, 33, 45) in dem Gehäuse (55) angeordnet ist, wobei das erste und das zweite elektrisch betätigbare Ventil (6, 7, 32, 33, 44, 45) zum Belüften und Entlüften der Luftfederbälge betätigbar ist, wobei ein Relaisventil (40) vorgesehen ist, das einen Drucklufteinlass (41), einen Druckluftauslass (42) sowie einen druckluftbetätigbaren Steueranschluss (43) aufweist, wobei der Druckluftauslass (42) über eine Druckluftverbindungsleitung mit dem Steueranschluss (43) verbindbar ist, wobei in der Druckluftverbindungsleitung von dem Druckluftauslass (42) zu dem Steueranschluss (43) wenigstens eines der Ventile Belüftungsventil (46), Entlüftungsventil (47), erstes elektrisch betätigbares Ventil (44) oder zweites elektrisch betätigbares Ventil (45) angeordnet ist."

VIII. Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Den manuell betätigbaren Ventilen gemäß Anspruch 1 sei unmittelbar eine Funktion zugeordnet, nämlich Belüften und Entlüften. Im Gegensatz dazu werde bei den zwei elektrisch betätigbaren Ventilen eine solche Differenzierung nicht vorgenommen und die Funktion der beiden Ventile insgesamt (zum Belüften und Entlüften der Luftfederbälge) angegeben. Der Fachmann entnehme dem Anspruch 1, gestützt durch die Beschreibung und die Zeichnungen, dass das Belüftungsventil bei seiner manuellen Betätigung die Funktion des Belüftens von Federbälgen ausübe und das Entlüftungsventil bei seiner manuellen Betätigung die Funktion des Entlüftens (siehe Absatz [0033] des Streitpatents). Die jeweilige Funktion erfordere also nicht das gleichzeitige Betätigen mehrerer Ventile. Ein 3/2-Ventil könne nicht zwei unabhängige Funktionen ausführen, d. h. Anspruch 1 fordere zwei separate Ventile. Ein nachgeschaltetes Servoventil ändere nichts an diesem Verständnis. Da in D10 ein Halteventil als Absperr-/Durchlassventil und ein Umschaltventil als Belüften/Entlüften-Ventil vorhanden sei, müssten für das Entlüften oder Belüften immer zwei Bedienelemente manuell betätigt werden. In D10 seien also nicht ein manuell betätigbares Belüftungsventil mit der Eignung zum Belüften von Luftfederbälgen und ein separates manuell betätigbares Entlüftungsventil mit der Eignung zum Entlüften der Luftfederbälge offenbart, sondern die Funktionen seien vermischt. Im Streitpatent sei auch eine andere Anordnung und Verschaltung der Ventile gezeigt.

Außerdem zeige D10 (siehe strichpunktierte Linien in Figur 1) zwei getrennte Ventileinrichtungen, von denen eine nur elektrisch betätigbare Ventile und die andere manuell betätigbare Ventile aufweise, also kein gemeinsames Gehäuse wie in Anspruch 1 für die vier Ventile definiert. D10 sehe eine Trennung zwischen der elektrischen Luftfederungseinrichtung 10 und der manuell betätigbaren Ventilvorrichtung 20 vor, d. h. im Denkschema des Fachmanns seien beide separat ausgeführt. Der Fachmann habe nicht generell das Bestreben, alles in einem Gehäuse - sei es in einem Gussblock oder in einem Kasten - zusammenzufassen. Es sei vorteilhaft, eine kleine kompakte Einheit am Bedienpanel zur manuellen Betätigung vorzusehen, weshalb man die elektrischen betätigbaren Ventile in die Nähe der Luftfederbälge auslagere, wo ausreichend Bauraum vorhanden sei. Deshalb sei fraglich, ob der Fachmann die Vorrichtungen 10 und 20 zusammenfassen würde, insbesondere da dies einen erhöhten Bauaufwand und eine höhere Ausfallrate bedeute.

Mit Einreichung des Hilfsantrags 3 am 18. August 2014 bzw. eines neuen Hilfsantrags 3 während der mündlichen Verhandlung habe man auf die der Ladung beigefügte vorläufige Meinung der Kammer bzw. den in der mündlichen Verhandlung seitens der Kammer angedeuteten Klarheitseinwand in Bezug auf den Begriff "weiteres Ventil" reagiert. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 sei nicht auf eine andere Ausführungsform und damit ein *Aliud* gerichtet, sondern konkretisiere den beanspruchten Gegenstand durch ein Relaisventil.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 spezifiziere neben dem Relaisventil noch weitere Merkmale, und zwar die Anordnung eines der zuvor definierten Ventile in der Rückführungsleitung vom Ausgang des Relaisventils zu

dessen Steueranschluss, was durch den Stand der Technik nicht nahegelegt sei.

IX. Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdeführerin II (Einsprechende) kann wie folgt zusammengefasst werden:

Dokument D10 zeige (siehe Figur 1: im oberen Zweig) zwei manuell betätigbare Ventile 21 und 22 sowie zwei elektrisch betätigbare Magnetventile 11 und 13 einer Ventileinrichtung für eine Luftfederungseinrichtung eines Fahrzeugs. Ventil 21 sei ein Belüftungsventil, Ventil 22 ein Entlüftungsventil gemäß Anspruch 1, und die beiden Ventile 11 und 13 entsprächen einem ersten und zweiten elektrisch betätigbaren Ventil zum Belüften und Entlüften der Luftfederbälge. Auch im Streitpatent sei ein Sperrventil und ein kombiniertes Belüftungs-/Entlüftungsventil gezeigt, wobei bei Betätigung des Sperrventils ein Belüften und bei Betätigung des kombinierten 3/2-Ventils ein Entlüften erfolge. Anspruch 1 spezifiziere keine Ein-Knopf-Bedienung zum manuellen Belüften und zum manuellen Entlüften.

Die Vorrichtung 20 mit den manuell betätigbaren Ventilen ermögliche auch eine pneumatische Ansteuerung der Ventilanordnung 10 zum Be- und Entlüften der Luftfederbälge bei fehlender Stromversorgung.

D10 zeige keine Anordnung der Ventile in einem gemeinsamen Gehäuse. Aber diese stelle eine triviale Maßnahme dar, da es im Belieben des Fachmanns stehe, Ventile einzeln oder in einem gemeinsamen Gehäuse anzuordnen. Insbesondere stelle es für den Fachmann eine naheliegende Abwandlung der Ausführungsform gemäß Figur 1 aus D10 dar, die schematisch strichpunktiert dargestellten Gehäuseteile für die Ventilanordnung 10

und die Vorrichtung 20 zu einem gemeinsamen Gehäuse zu vereinigen. Damit würde die Montage vereinfacht und der Bauaufwand reduziert.

Der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 3 sei verspätet und nicht zuzulassen. Die Streichung der Charakterisierung des ersten elektrisch betätigbaren Ventils "als weiteres Ventil" in Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 führe zudem zu einem *Aliud* im Vergleich zum bisherigen, auf separate Ventile ausgerichteten Hauptantrag, da der beanspruchte Gegenstand damit weiter werde, auch wenn an anderer Stelle eine Einschränkung erfolge. Mit Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 werde nun - da keine separaten Ventile mehr gefordert seien - auch eine vom Hauptantrag nicht erfasste Ausführungsform mit ein oder zwei Ventilen umfasst. Auch habe man sich nun erstmalig mit einem Relaisventil auseinanderzusetzen, welches zumindest im Beschwerdeverfahren bisher nicht Gegenstand der streitigen Auseinandersetzung gewesen sei, so dass sich ein neuer Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ("fresh case") ergebe. Schließlich nehme die Beschwerdeführerin I mit Hilfsantrag 3 eine komplette Neuorientierung gegenüber den im Einspruchsverfahren eingereichten, in eine andere Richtung gehenden Hilfsanträgen vor, obwohl sie in konvergierender Weise hätte einschränken können.

Im Übrigen sei der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 nicht erfinderisch gegenüber D10 und dem allgemeinen Fachwissen. Es sei naheliegend, eine direkte Ansteuerung durch Ansteuerung mittels eines Relaisventils zu ersetzen.

Die Einreichung handschriftlich geänderter Unterlagen im Beschwerdeverfahren entspreche nicht den Erfordernissen gemäß den Regeln 49 (8) und 99 (3) EPÜ.

## **Entscheidungsgründe**

1. *Hauptantrag sowie Hilfsanträge 1 und 2 - erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973)*
  - 1.1 Dokument D10 wird als nächstliegender Stand der Technik angesehen und zeigt unstreitig eine Ventileinrichtung für eine Luftfederungseinrichtung für ein Fahrzeug (siehe Titel sowie Figur 1), bestehend aus einer elektronischen Luftfederungseinrichtung 10 zum Be- und Entlüften der Luftfederbälge sowie einer Vorrichtung 20 mit manuell betätigbaren Ventilen, mit der die Einrichtung 10 bei fehlender Stromversorgung pneumatisch ansteuerbar ist. Wie von der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) zugestanden, wird durch das zusätzliche Merkmal von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 also keine weitere Abgrenzung gegenüber D10 erreicht.

Die elektronische Luftfederungseinrichtung 10 weist zwei elektrisch betätigbare Ventile 11 und 13 mit jeweils eigenem pneumatischen Steueranschluss 11' und 13' der Steuerkolben zum Belüften und Entlüften eines rechten Tragbalges 1 auf. D10 zeigt also zwei separat voneinander in der Einrichtung 10 angeordnete elektrisch betätigbare Ventile 11 und 13, die zudem getrennt von den in der Vorrichtung 20 angeordneten manuell betätigbaren Ventilen 21, 22, und 23 ausgebildet sind. Folgt man der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) darin, dass der in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sowie Hilfsantrag 1 und 2 enthaltene

Ausdruck "als weiteres Ventil vorgesehene Ventil" im Sinne eines separat ausgebildeten Ventils zu verstehen ist, welches zumindest ein eigenes Verschlussstück bzw. Ventilglied zum Öffnen bzw. Sperren eines Fluidweges besitzt, so sind die in D10 gezeigten Ventile 11 und 13 als "weitere elektrisch betätigbare Ventile" im Sinne von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sowie Hilfsantrag 1 und 2 aufzufassen, da sie - unabhängig voneinander und von den manuell betätigbaren Ventilen - eigene Steuerkolben aufweisen und separate Fluidwege schalten. Wie von der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) zugestanden, wird in Anspruch 1 bezüglich der elektrisch betätigbaren Ventile keine Differenzierung hinsichtlich ihrer Funktion vorgenommen ("wobei das erste und das zweite elektrisch betätigbare Ventil zum Belüften und Entlüften der Luftfederbälge betätigbar ist"), so dass auch die in D10 gezeigte Kombination des elektrisch betätigbaren Sperrventils 11 mit dem kombinierten Belüftungs-/Entlüftungsventil 13 unter den Anspruchswortlaut fällt.

Gemäß Anspruch 1 wird den manuell betätigbaren Ventilen unmittelbar eine Funktion (z. B. "Belüftungsventil zum Belüften von Luftfederbälgen") zugeordnet. Ein "Belüftungsventil" ist z. B. nichts anderes als ein "Ventil zum Belüften", d. h. Anspruch 1 enthält diesbezüglich bereits eine redundante Definition, und ein "Ventil zum Belüften" ist als "Ventil geeignet zum Belüften" zu verstehen. "Geeignet" bedeutet dabei nach dem Verständnis der Kammer, dass in einer Ventileinrichtung mit mehreren Ventilen die Verschaltung des Ventils und ggf. auch die koordinierte Ansteuerung mit anderen Ventilen eine Rolle spielt. Dies ist in Anspruch 1 nicht spezifiziert, so dass Anspruch 1 entsprechend weit auszulegen ist.

Die Kammer kann dabei der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) nicht darin folgen, dass - auch angesichts der Beschreibung - der Anspruchswortlaut dahingehend einschränkend zu verstehen ist, dass bei manueller Betätigung die jeweilige Funktion unmittelbar ausgeübt wird. Zum einen spezifiziert Anspruch 1 letztlich nur die "Eignung" des manuell betätigbaren Ventils zur Ausübung der jeweiligen Funktion (z. B. "zum Belüften"), was nicht ausschließt, dass weitere Bedingungen erfüllt sein müssen. Beispielsweise zeigen die Ausführungsformen im Streitpatent aufgrund der Reihenschaltung der beiden manuell betätigbaren Ventile (siehe z. B. Figur 1), dass ein manuelles Belüften durch Betätigen des Ventils 10 nur erfolgt, wenn gleichzeitig das manuell betätigbare Entlüftungsventil 11 unbetätigt bleibt; die Betätigung beider Ventile führt immer zum Entlüften. Die mit Anspruch 1 spezifizierte Ventileinrichtung umfasst nach Auffassung der Kammer aber auch Ausführungsformen, in denen weitere Ventile vorgesehen sind, beispielsweise Servo- oder Relaisventile (wie im Streitpatent selbst gezeigt) oder ein vorgeschaltetes Sperrventil zur Freigabe der pneumatischen Ansteuerung. Im letzteren Fall müsste als weitere Bedingung z. B. "zum Belüften" das Sperrventil in seine Durchlassstellung gebracht werden.

Die Kammer stimmt auch mit der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) nicht darin überein, dass Anspruch 1 zwei separate Ventile für die manuell betätigbaren Ventile fordert. Wie im Streitpatent selbst ausgeführt (siehe Absatz [0053]), kann anstelle zweier separater Taster auch ein von Drehschieberventilen bekannter Drehhebel verwendet werden, also ein einziges manuelles Betätigungselement zur Realisierung der beiden Funktionen Belüften und Entlüften. Damit kann ein einziges Ventil als gegenständliches Bauteil vorliegen,

welches als 3/2-Wegeventil ausgebildet sein mag und je nach Schaltstellung eine Verbindung der Luftfederbälge entweder mit der Druckluftquelle oder einem Entlüftungsausgang herstellt. Als 3/2-Wegeventile ausgebildete manuell betätigbare Ventile sind im Übrigen auch in den Ausführungsformen des Streitpatents zu finden, z. B. ein kombiniertes Durchlass-/Entlüftheventil (Ventil 11 in Figur 1) oder ein kombiniertes Belüften-/Sperrventil (Ventil 46 in Figur 4).

In D10 (Figur 1) stellt Ventil 21 ein Sperrventil dar, welches zur Freigabe einer pneumatischen Ansteuerung durch manuelle Betätigung in seine Durchlassstellung gebracht werden muss. Gleichzeitig muss zur Freigabe der pneumatischen Ansteuerung Ventil 23 auch derart betätigt sein, dass die zu den pneumatischen Anschlüssen der Magnetventile 11 und 12 führenden Leitungen mit Druckluft aus dem Vorrat  $P_V$  versorgt werden, so dass diese in ihre Durchlassstellung schalten. Durch Einschieben des Steuerkolbens von Ventil 22 wird dann Magnetventil 13 pneumatisch angesteuert und Druckluft zu den Luftfederbälgen geleitet, also belüftet. Bei Herausziehen des Steuerkolbens von Ventil 22 wird der pneumatische Steueranschluss von Ventil 13 entlüftet und eine Verbindung der Luftfederbälge mit Atmosphäre hergestellt, d. h. diese werden entlüftet. Das 3/2-Ventil 22 stellt also ein kombiniertes, manuell betätigbares Belüfte-/Entlüftheventil dar, welches mittels eines Betätigungselements beide Funktionen ausübt. Es sei noch angemerkt, dass für Ventil 22 keine federbelastete Ruhestellung gezeigt ist, so dass eine aktive Betätigung des Steuerkolbens zum Belüften und Entlüften erfolgen muss. Dies deckt sich mit der in Figur 2 von D10 gezeigten konkreten Ausbildung der

Ventilvorrichtung 20, in der Ventil 22 durch den Schieber 37 als axial bewegliches Betätigungselement zum Heben und Senken bzw. Belüften und Entlüften der Luftfederbälge realisiert ist (siehe Absatz [0027] in D10). Wie vorstehend ausgeführt, fällt nach Auffassung der Kammer auch eine solche Ausführungsform eines manuell betätigbaren Belüfte-/Entlüfventils mit gemeinsamem Betätigungselement zum Belüften bzw. Entlüften der Luftfederbälge und in Verschaltung mit weiteren Ventilen unter den Wortlaut von Anspruch 1.

Da in Anspruch 1 die Anordnung und Verschaltung der Ventile offen gelassen ist, kann in D10 auch Ventil 21 als manuell betätigbares Entlüftungsventil und Ventil 22 als manuell betätigbares Belüftungsventil aufgefasst werden. Denn geht man von der in Figur 1 in D10 gezeigten Stellung der Ventile 21 und 22 aus und setzt zusätzlich voraus, dass Ventil 23 die Leitung 8 mit Vorratsdruck  $P_V$  versorgt, so führt eine Betätigung von Ventil 21 zum Entlüften und eine zusätzliche Betätigung von Ventil 22 zum Belüften der Luftfederbälge. Wie bereits ausgeführt, schließt der Wortlaut von Anspruch 1 nicht aus, dass weitere Bedingungen erfüllt oder weitere Ventile betätigt sein müssen, um eine bestimmte Funktion auszuüben. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht auf die "alleinige" oder "exklusive" Betätigung eines einzigen Ventils zur Realisierung der Funktion "Belüften" bzw. "Entlüften" eingeschränkt.

- 1.2 Die Kammer sieht damit als einzigen Unterschied des beanspruchten Gegenstands gemäß Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sowie Hilfsantrag 1 oder 2 gegenüber der Offenbarung von D10, dass die in D10 gezeigten, separat ausgebildeten manuell und elektrisch betätigbaren Ventile nicht in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet

sind, wie von der Beschwerdeführerin II (Einsprechende) zugestanden. Der Gegenstand von Anspruch 1 ist also neu gegenüber D10 (Artikel 54 (2) EPÜ 1973).

- 1.3 Die Kammer sieht den Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sowie Hilfsantrag 1 oder 2 jedoch nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend an (Artikel 56 EPÜ 1973).

Ausgehend von dem einzigen Unterschied des Gegenstands von Anspruch 1 gegenüber D10, dass die manuell und elektrisch betätigbaren Ventile in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind, steht der Fachmann vor der Aufgabe, die in Figur 1 von D10 schematisch dargestellte Anordnung von Ventilen konkret auszuführen. Die Anordnung der genannten Ventile in einem gemeinsamen Gehäuse stellt nach Auffassung der Kammer eine Anordnungsmöglichkeit dar, die der Fachmann ohne weiteres erfinderisches Zutun unter Abwägung bekannter Vor- und Nachteile auswählen würde.

Da die Anlage aus D10 eine rein elektrische Niveauregulierungseinrichtung mit manueller Rückfallebene - d. h. ohne mechanisch die Position der Fahrzeugachse sensierendes Luftfederventil - aufweist, sind die in der angefochtenen Entscheidung angesprochenen Widerstände gegen ein Zusammenfassen der manuell und elektrisch betätigbaren Ventile nicht mehr zutreffend. In D10 ist es nicht erforderlich, die manuell betätigbaren Ventile in der Nähe der Fahrzeugachse anzuordnen, wie im Beschwerdeverfahren seitens der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) argumentiert. Auch kann nicht unbedingt von einem erhöhten Bauaufwand oder höherer Ausfallrate bei Zusammenfassung der manuell und elektrisch betätigbaren Ventile ausgegangen werden, da im Gegenzug zusätzliche

und damit fehleranfällige Leitungsverbindungen und Anschlüsse eingespart werden können.

Die Kammer kann nicht erkennen, wieso die Zusammenfassung der aus D10 bekannten manuell und elektrisch betätigbaren Ventile in einem gemeinsamen Gehäuse in Verbindung mit den übrigen Merkmalen von Anspruch 1 eine erfinderische Tätigkeit begründen kann.

2. *Zulassung des Hilfsantrags 3 in das Verfahren*

2.1 Vorbemerkung: Die folgenden Ausführungen - soweit nicht gesondert ausgewiesen - gelten sowohl für den durch die Kammer in der mündlichen Verhandlung zugelassenen, mit Schreiben vom 18. August eingereichten Hilfsantrag 3 als auch für den in der mündlichen Verhandlung neu eingereichten Hilfsantrag 3.

2.2 In der angefochtenen Entscheidung wurde von der Einspruchsabteilung in Bezug auf Hilfsantrag 1 das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit festgestellt. Die Kammer hat in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK allerdings ihre vorläufige Auffassung zum Verständnis der in Anspruch 1 verwendeten Begriffe zum Ausdruck gebracht und angedeutet, dass gegenüber Dokument D10 zwar zumindest ein Unterschied in der Anordnung der Ventile in einem gemeinsamen Gehäuse gesehen werde, dass eine Zusammenfassung von manuell und elektrisch betätigbaren Ventilen im Stand der Technik aber bereits bekannt sei.

Mit Schreiben vom 18. August 2014 hat die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) daraufhin eine Version des Hilfsantrags 3 eingereicht, in dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 mit den erteilten Ansprüchen 3, 5 und 6 kombiniert wurde.

Die Kammer ist nicht überzeugt, dass Hilfsantrag 3 schon im erstinstanzlichen Verfahren hätte vorgebracht werden sollen (vgl. T 419/12, Gründe 2.1.2) und sieht deshalb keine Veranlassung, die Zulassung dieses Antrags unter Anwendung von Artikel 12 (4) VOBK zu verweigern. Denn zum einen wurde im erstinstanzlichen Verfahren die erfinderische Tätigkeit für die Fassung gemäß Hilfsantrag 1, in der das Streitpatent in geänderter Form aufrechterhalten wurde, nicht ausgehend von Dokument D10 angegriffen (siehe angefochtene Entscheidung sowie Protokoll zur mündlichen Verhandlung, Seite 7, Absatz 4). Zum anderen hat die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) im Verfahren vor der ersten Instanz bereits weitere Hilfsanträge 2 bis 4 als mögliche Rückfallpositionen eingereicht.

- 2.3 Die Einreichung des mit Schreiben vom 18. August 2014 eingereichten Hilfsantrags 3 erfolgte nach Auffassung der Kammer in Reaktion auf die von der Kammer in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK geäußerte vorläufige Meinung und wird somit - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin II (Einsprechende) - nicht als verspätet angesehen.
- 2.4 Hinsichtlich der Zulässigkeit der Änderungen äußerte die Kammer erstmalig in der mündlichen Verhandlung Bedenken hinsichtlich der Klarheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 vom 18. August 2014. Die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) ersetzte daraufhin den Hilfsantrag 3 vom 18. August 2014 durch den vorliegenden Hilfsantrag 3, der eine Kombination der erteilten Ansprüche 1, 3, 5 und 6 darstellt, um möglichen Klarheitsproblemen durch die unterschiedliche Charakterisierung von einzelnen Ventilen als "weitere Ventile" zu begegnen.

Die Einreichung des vorliegenden Hilfsantrags 3 während der mündlichen Verhandlung stellt nach Auffassung der Kammer eine Reaktion auf die während der mündlichen Verhandlung geführte Diskussion dar und wird somit ebenfalls nicht als verspätet angesehen.

- 2.5 Es steht gemäß Verfahrensordnung der Beschwerdekammern im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens der Beteiligten nach Einreichung ihrer Beschwerdebegründung oder Erwiderung - unter Berücksichtigung von Komplexität, Stand des Verfahrens und gebotener Verfahrensökonomie - zuzulassen und zu berücksichtigen (Artikel 13 (1) VOBK). Änderungen des Vorbringens nach Anberaumen der mündlichen Verhandlung werden nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist (Artikel 13 (3) VOBK).

Die Ansprüche 1 gemäß dem mit Schreiben vom 18. August 2014 eingereichten Hilfsantrag 3 bzw. dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag 3 sind - bis auf die Streichung des Begriffs "als weiteres Ventil vorgesehenes" - inhaltlich identisch und wurden ausgehend von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 bzw. ausgehend vom erteilten Anspruch 1 durch Aufnahme der Merkmale der erteilten Unteransprüche 3, 5 und 6 weiter eingeschränkt. Der Einspruch war gerichtet gegen das erteilte Patent im gesamten Umfang, wobei im Einspruchsschriftsatz (siehe Seite 12) bezüglich der erteilten Ansprüche 3 bis 7 ausgeführt wurde, dass die Gegenstände dieser Ansprüche nicht erfinderisch seien. Nach Auffassung der Kammer werden damit neben der im Verfahren schon immer diskutierten Frage der Anzahl der beanspruchten Ventile keine neuen Fragen aufgeworfen,

deren Behandlung der Beschwerdeführerin II (Einsprechende) nicht zuzumuten wäre bzw. die eine Verlegung der mündlichen Verhandlung notwendig machen würden. Daher sah die Kammer keine Veranlassung, Hilfsantrag 3 unter Anwendung von Artikel 13 (3) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.

Durch Einreichen des Hilfsantrags 3 mit Schreiben vom 18. August 2014 bzw. eines neuen Hilfsantrags 3 während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) in verfahrensökonomischer Weise auf die von der Kammer geäußerte vorläufige Meinung in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK bzw. auf einen Einwand der Kammer in der mündlichen Verhandlung reagiert. Zwar hat die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) eine entsprechende Einschränkung nicht bereits mit der Beschwerdeerwiderung auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin II (Einsprechende) vorgenommen. Allerdings waren die von der Beschwerdeführerin II (Einsprechende) in ihrer Beschwerdebegründung geführten Angriffslinien zur mangelnden Patentfähigkeit (siehe Seite 9 der Beschwerdebegründung) entweder - gegenüber einem Dokument gemäß Artikel 54 (3) EPÜ - durch eine sehr weitgehende Auslegung des Anspruchs 1 bestimmt ("zumindest erörterungsbedürftig") oder - gegenüber D10 - in Bezug auf die beanspruchten manuell betätigbaren Ventile relativ unspezifisch ("Mit manueller Veränderung der Schaltstellungen der Ventile 21, 22, 23 ... Wodurch letztendlich ein Be- und Entlüften der Luftfederbälge ermöglicht wird."); gegenüber D6a war in der angefochtenen Entscheidung die erfinderische Tätigkeit festgestellt worden. Deshalb wird anerkannt, dass erst die Ausführungen der Kammer in ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK (siehe insbesondere Seite 3, erster Absatz; Seite 7, zweiter

Absatz, bis Seite 8, erster Absatz) zum Verständnis der gemäß Anspruch 1 spezifizierten manuell betätigbaren Ventile und der Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber D10 die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) veranlasst haben, eine Rückfallposition gegen den Verlust ihres Schutzrechtes durch Einreichen von weiteren Hilfsanträgen mit Schreiben vom 18. August 2014 aufzubauen. Zudem war die Einreichung des neuen Hilfsantrags 3 in der mündlichen Verhandlung wie bereits ausgeführt eine direkte Reaktion auf einen von der Kammer erstmals geäußerten Klarheitseinwand. Die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) hat damit nach Auffassung der Kammer verfahrensökonomisch gehandelt. Da auch die Komplexität des neuen Vorbringens nicht gegen eine Berücksichtigung sprach, ließ die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK sowohl den Hilfsantrag 3 wie eingereicht mit Schreiben vom 18. August 2014 als auch den in der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Hilfsantrag 3 in das Verfahren zu.

- 2.6 Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende) sah in der Streichung der Charakterisierung des ersten elektrisch betätigbaren Ventils "als weiteres Ventil" ein *Aliud* zum bisherigen Hauptantrag, da der beanspruchte Gegenstand damit weiter werde, auch wenn an anderer Stelle eine Einschränkung erfolge. Diesbezüglich ist festzustellen, dass das EPÜ explizit kein Erfordernis in Bezug auf ein sogenanntes "Aliud" festschreibt. Allerdings wird dieser Begriff von Parteien im Einspruchsbeschwerdeverfahren und auch von Beschwerdekammern in Zusammenhang mit Einwänden unter Artikel 123 (3) EPÜ bei geändertem Schutzbereich oder auch unter Artikel 123 (2) EPÜ bei z. B. einer nicht ursprünglich offenbarten Merkmalskombination verwendet.

Vorliegend sieht die Kammer die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ als erfüllt an, da der durch Anspruch 1 gemäß vorliegendem Hilfsantrag 3 definierte Schutzbereich gegenüber Anspruch 1 wie erteilt eingeschränkt wurde, und zwar durch Aufnahme der zusätzlichen Merkmale von abhängigen Ansprüchen. Es ist unerheblich, wenn der Schutzbereich gegenüber Anspruch 1 gemäß bisherigem Hauptantrag dabei etwas ausgeweitet sein mag, da für die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ das erteilte Patent den Vergleichsmaßstab bildet. Da Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 eine Kombination erteilter Ansprüche darstellt und von der Beschwerdeführerin II (Einsprechende) der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ im Einspruchsschriftsatz zwar angekreuzt aber nicht substantiiert wurde, hat die Beschwerdeführerin II anerkannt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Diese Auffassung wird seitens der Kammer geteilt, so dass auch keine Verletzung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ festzustellen ist.

Im Übrigen kann der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) nach Auffassung der Kammer nicht verwehrt werden, mit einer breiteren Anspruchsfassung auf den in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Klarheitseinwand gegenüber dem vormaligen Hilfsantrag 3 zu reagieren, um ihr Patent zu retten. Dies ist auch in Einklang mit der seit Erlass von Artikel 12 (4) VOBK geänderten Rechtsprechung in Bezug auf die Rückkehr zu einem breiteren Patentbegehren, welche die Verletzung der Pflicht zur Verfahrensbeförderung in erster Instanz sanktioniert, da die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) den vorliegenden Hilfsantrag 3 wie bereits ausgeführt rechtzeitig "in dem bei sachgemäßer

und sorgfältiger Verfahrensführung gebotenen Zeitpunkt" eingebracht hat (siehe dazu T 28/10, Gründe 3.3).

- 2.7 Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende) hat auch vorgetragen, dass in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 nun erstmals ein Relaisventil spezifiziert werde, welches im Beschwerdeverfahren nicht Gegenstand der streitigen Auseinandersetzung gewesen sei, womit ein neuer Gegenstand des Beschwerdeverfahrens geschaffen werde.

Dazu wird festgestellt, dass der gemäß Anspruch 1 beanspruchte Gegenstand in allen Anträgen auf eine Ventileinrichtung gerichtet ist, wobei Hilfsantrag 3 eine weitere Detaillierung bzw. Einschränkung gegenüber dem bereits dem erstinstanzlichen Verfahren zugrundeliegenden Hilfsantrag 1 darstellt. Damit liegt also weder ein Wechsel der Anspruchskategorie noch eine Änderung des Gattungsbegriffs in Anspruch 1 vor. Die Kammer kann deshalb nicht erkennen, dass durch Einreichung von Hilfsantrag 3 im Beschwerdeverfahren ein neuer Gegenstand geschaffen wurde.

Sollte die Beschwerdeführerin II (Einsprechende) mit ihrem Einwand darauf abstellen, dass mit Hilfsantrag 3 ein gänzlich neuer Fall ("fresh case") geschaffen wurde, der dem Beschwerdeverfahren einen gegenüber dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung anderen Streitstoff zugrunde legt, so hat sich in Bezug auf das Vorbringen im Beschwerdeverfahren eine restriktivere Rechtsprechung entwickelt, die ihren Niederschlag in der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern gefunden hat. Wie in G 9/91 (ABl. EPA 1993, 408, Nr. 6 der Entscheidungsgründe) ausgeführt, ist der faktische und rechtliche Rahmen des Einspruchsverfahrens grundsätzlich für das weitere Beschwerdeverfahren bestimmend. Hieraus lässt sich unmittelbar herleiten,

dass der Streitstoff in zweiter Instanz von den Beteiligten nur eingeschränkt geändert werden kann. Dieser Grundsatz findet seine Entsprechung in der geltenden Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, deren Artikel 12 (4) VOBK ausdrücklich der Kammer die Befugnis einräumt, Anträge nicht zuzulassen, die bereits vom beschwerdeführenden Patentinhaber im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können (siehe T 1705/07, Orientierungssatz) und sollen (T 419/12, Orientierungssatz). Artikel 12 (4) VOBK steht zwar einem nachlässigen, unvollständigen Vortrag der Parteien in erster Instanz entgegen, nicht aber einem redlichen Bemühen der Parteien, die relevanten Anträge, Tatsachen und Beweismittel in dem bei sachgemäßer und sorgfältiger Verfahrensführung gebotenen Zeitpunkt einzubringen (siehe Punkt 2.6 *supra*). Wie bereits weiter oben ausgeführt, hat die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) ihren Hilfsantrag 3 in Reaktion auf von der Kammer vorgebrachte Einwände vorgelegt und damit nach Auffassung der Kammer zeitgerecht. Damit hindert die vorstehend aufgeführte Rechtsprechung im vorliegenden Fall die von der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) vorgenommene Änderung nicht.

Da bei Beschwerden durch beide Parteien im zweiseitigen Verfahren gegen die Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in geändertem Umfang kein Verschlechterungsverbot gilt, hat die Kammer bei ihrer Ermessensentscheidung über die Zulassung der spät eingereichten Anträge auch berücksichtigt, ob für die Patentinhaberin damit die letzte Möglichkeit bestand, noch ein Patent zu erhalten. Hat die Patentinhaberin nach geltender Rechtsprechung der Beschwerdekammern auch kein absolutes Recht darauf, ihr Patent zu retten (siehe z. B. T446/00, Gründe 3.3), so mag das Argument

der "letzten Chance" bei der Abwägung der besonderen Umstände des jeweiligen Falles (Reaktion auf Argumente, Zulässigkeit des Antrags, mögliche Gewährbarkeit) doch dazu beitragen, einen spät eingereichten Antrag noch in das Verfahren zuzulassen.

- 2.8 Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende) war auch der Auffassung, dass mit Hilfsantrag 3 keine Einschränkung in konvergierender Weise, sondern eine Neuorientierung erfolgte, da die im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsanträge in eine andere Richtung gingen.

Die im Einspruchsverfahren eingereichten zusätzlichen Hilfsanträge 2 bis 4 spezifizierten die Betätigung der manuell betätigbaren Ventile näher, waren jedoch nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung, da das Patent in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 aufrechterhalten wurde. Mit dem im Beschwerdeverfahren vorgelegten Hilfsantrag 3 wurde hingegen ausgehend von Hilfsantrag 1 erstmalig als zusätzliches Merkmal ein Relaisventil sowie die Anordnung eines der bisher beanspruchten Ventile zwischen Druckluftauslass und Steueranschluss des Relaisventils definiert und damit von der im Einspruchsverfahren eingereichten Rückzugslinie abgewichen.

Prinzipiell steht es der sich gegen die Beschwerde der Einsprechenden wehrenden Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren frei, insbesondere angesichts der von der Kammer im Ladungsbescheid geäußerten vorläufigen Meinung, eine erfolgversprechende Rückzugsposition aufzubauen, die durchaus von der im erstinstanzlichen Verfahren gewählten Rückzugslinie abweichen kann - vorausgesetzt, es wird kein neuer Fall geschaffen, was vorliegend (siehe Punkt 2.7 *supra*) nicht zutrifft. Wenn sich diese Rückzugsposition wie im

vorliegenden Fall ausgehend von dem im erstinstanzlichen Verfahren als gewährbar erachteten Hilfsantrag 1 lediglich auf die Merkmale von erteilten Ansprüchen stützt und zudem eine konvergierende Präzisierung dieses Antrags darstellt, ist dies nach Auffassung der Kammer nicht zu beanstanden.

Es wird zugestanden, dass mit Anspruch 1 des im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsantrags 2 die manuell betätigbaren Ventile dahingehend charakterisiert werden, dass sie eine Veränderung der Niveaulage im stromlosen Zustand erlauben. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 schlägt damit ausgehend von Hilfsantrag 1 eine Präzisierung vor, die Hilfsantrag 3 nicht mehr enthält. Auch wenn so zwei divergierende Anspruchsfassungen im Beschwerdeverfahren vorliegen mögen, sah die Kammer davon ab, eine der beiden Anspruchsfassungen in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen, und zwar aus folgenden Gründen:

Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende) hat mehrere Angriffe ausgehend von den Dokumenten D6a und D10 zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit vorgetragen, wobei einer dieser Angriffe auf einer speziellen Auslegung des beanspruchten Gegenstands beruhte, bei der unter "manueller Betätigung eines Ventils" auch die in D6a gezeigte manuelle Betätigung eines an eine Steuereinrichtung angeschlossenen Wahlschalters zur Ansteuerung von elektrisch betätigbaren Ventilen verstanden wurde. Nachdem die Kammer in ihrer vorläufigen Meinung durchaus bereit schien, dieser Interpretation zu folgen, wird anerkannt, dass die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) mit Vorlage von Hilfsantrag 2 versucht hat, eine Einschränkung vorzunehmen, die diese Interpretation ausschließen

sollte. Gleichzeitig hat die Kammer in ihrer vorläufigen Meinung zum Ausdruck gebracht, dass insbesondere die erfinderische Tätigkeit ausgehend von Dokument D10 fraglich zu sein scheint. Da aber - wie bereits ausgeführt - das zusätzliche Merkmal von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 keine Einschränkung gegenüber Dokument D10 darstellt, sieht die Kammer die Einreichung des mit weiteren Merkmalen eingeschränkten Hilfsantrags 3, in dem das zusätzliche Merkmal gemäß Hilfsantrag 2 wieder gestrichen wurde, als konsistente Verteidigungslinie an, auch wenn dies rein formal betrachtet nicht so erscheinen mag. Insbesondere bei Angriffen ausgehend von unterschiedlichem Stand der Technik kann es nach Auffassung der Kammer eine konsistente Verteidigungslinie darstellen, wenn gezielt Merkmale zur Abgrenzung gegenüber dem jeweiligen Stand der Technik in entsprechenden Hilfsanträgen aufgenommen werden. Es würde dem Grundsatz der Fairness gegenüber beiden Parteien und der "Waffengleichheit" im Verfahren widersprechen, wenn einer Partei verschiedenste und womöglich divergierende Angriffslinien erlaubt wären, gegen die sich die andere Partei nur in einer einzigen Richtung immer weiter einschränkend zur Wehr setzen dürfte. Dabei liegt es grundsätzlich im Ermessen der Kammer, nachträgliche Änderungen am Vorbringen eines Beteiligten zuzulassen. Wie das Ermessen hinsichtlich der Zulassung von Hilfsanträgen auszuüben ist, muss sich allerdings nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls richten.

Vorliegend ist die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK zu dem Schluss gekommen, Hilfsantrag 3 trotz formaler Divergenz der Hilfsanträge 2 und 3 in das Verfahren zugelassen. Dies gilt auch für den in der mündlichen Verhandlung neu eingereichten Hilfsantrag 3, da, wie bereits weiter

oben ausgeführt, die Streichung des Begriffs "weiteres Ventil" als Reaktion auf den Klarheitseinwand der Kammer nicht zu beanstanden ist.

3. *Handschriftliche Änderungen bei im Beschwerdeverfahren in der mündlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen*

Bemerkung:

Nachfolgend ohne Zusatz zitierte Artikel und Regeln des EPÜ beziehen sich auf solche des EPÜ in der Fassung des am 13. Dezember 2007 in Kraft getretenen revidierten Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ 2000), solche mit Zusatz "1973" auf Vorschriften der bis zu dem genannten Zeitpunkt geltenden Fassung des Europäischen Patentübereinkommens.

3.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin II (Einsprechende) verstößt die Einreichung von Unterlagen mit handschriftlichen Änderungen im Beschwerdeverfahren gegen die Erfordernisse des EPÜ, insbesondere gegen Regel 49 (8) EPÜ und Regel 99 (3) EPÜ.

3.2 Regel 49 (8) EPÜ aus dem dritten Teil der Ausführungsvorschriften zum dritten Teil des Übereinkommens, die durch die Revision des EPÜ 2000 gegenüber der vormaligen Regel 35 (10) EPÜ 1973 unverändert geblieben ist, beinhaltet allgemeine Bestimmungen über die Form der Anmeldungsunterlagen, ist zunächst also auf die Unterlagen der eingereichten europäischen Patentanmeldung beschränkt, wird aber durch Regel 50 (1) auch auf nachgereichte Unterlagen im Prüfungsverfahren erstreckt.

Eine Bestimmung betreffend die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen findet sich in Regel 99 EPÜ, die auf Regel 64 EPÜ 1973 zurückgeht. Da der Passus

gemäß Regel 99 (3) EPÜ ("*Die Vorschriften des Dritten Teils der Ausführungsordnung sind auf die Beschwerdeschrift, die Beschwerdebegründung und die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden.*") erst im Nachgang zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000) durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 (CA/D 10/06; ABl. EPA 2007, 8) neu aufgenommen wurde und keine Entsprechung in Regel 64 EPÜ 1973 hat, ist zunächst die Anwendbarkeit von Regel 99 (3) EPÜ zu prüfen.

3.2.1 Artikel 2 des zuletzt genannten Beschlusses bestimmt, dass die neu gefasste Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 "auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen, europäischen Patente ... anzuwenden" ist.

3.2.2 Die am 13. Dezember 2007 in Kraft getretene, revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ 2000) findet keine Anwendung auf die bei ihrem Inkrafttreten bereits erteilten europäischen Patente und auf europäische Patentanmeldungen, die in diesem Zeitpunkt anhängig sind, soweit der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation nichts anderes bestimmt (siehe Übergangsbestimmungen gemäß Artikel 7 (1) der Akte zur Revision des EPÜ).

Insoweit legt Artikel 1 Nr. 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ fest, welche Artikel des EPÜ auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen und bereits erteilten europäischen Patente anzuwenden sind. Eine entsprechende explizite Übergangsregelung für einzelne Regeln der

Ausführungsordnung zum EPÜ existiert nicht (vgl. den oben in Punkt 3.2.1 zitierten allgemein gefassten Beschluss) und muss daher implizit über den der Regel zuzuordnenden Artikel bestimmt werden (J 10/07, ABl. EPA 2008, 567, Gründe 1.3).

- 3.2.3 Die hier verfahrensgegenständliche europäische Patentanmeldung mit Einreichungsdatum 9. Oktober 2004 war eine am 13. Dezember 2007 anhängige Anmeldung. Die Anwendbarkeit der neu aufgenommenen Regel 99 (3) EPÜ hängt demnach davon ab, welchem Artikel des EPÜ diese zuzuordnen ist. Abhängig davon, ob dieser Artikel unter die oben genannte Übergangsregelung fällt, sind für die vorliegende Patentanmeldung gegebenenfalls bereits die Bestimmungen des EPÜ 2000 und damit auch Regel 99 (3) EPÜ anwendbar.
- 3.2.4 In J 10/07 (Gründe 1.3) wurde für eine bei Inkrafttreten des EPÜ anhängige Patentanmeldung festgestellt, dass Regel 64 EPÜ 1973, die inhaltlich Artikel 108 EPÜ 1973 zugeordnet ist, Anwendung findet und nicht etwa die entsprechende, Artikel 108 EPÜ ausgestaltende Regel 99 EPÜ, auch wenn eigentlich gemäß Artikel 1 Nr. 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen die Artikel 106 und 108 EPÜ auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden sind. Allerdings ging es in dem der J 10/07 zugrundeliegenden Fall um Fristen, die für die Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde maßgeblich und bei Inkrafttreten des revidierten EPÜ bereits abgelaufen waren. Damit ist diese Schlussfolgerung nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar.
- 3.2.5 Vorliegend geht es um eine spezielle Bestimmung in Regel 99 (3) EPÜ, welche nicht die Beschwerdeschrift

oder die Beschwerdebegründung betrifft, sondern "die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen". Dies reicht über den durch den Titel der Regel 99 EPÜ gesetzten Rahmen ("Inhalt der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung") und auch über den Inhalt von Artikel 108 EPÜ hinaus, welcher nur Frist und Form der Beschwerde und der Beschwerdebegründung regelt. Es ist somit festzustellen, dass die im vorliegenden Fall zu beantwortende Frage der Formanforderungen an die im Beschwerdeverfahren in der mündlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen und der sich hierauf erstreckende Teil der Verweisung in Regel 99 (3) EPÜ nicht Artikel 108 EPÜ zuzuordnen ist.

- 3.2.6 Für Unterlagen, die Gegenstand der Prüfung im Beschwerdeverfahren sind, findet Artikel 110 EPÜ Anwendung. Für die am Ende der mündlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen, welche als Basis für die Entscheidung über die Aufrechterhaltung eines Patents in geänderter Form dienen, ist auch Artikel 111 EPÜ relevant.
- 3.2.7 Artikel 111 EPÜ ist zwar in der zitierten Vorschrift des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 nicht genannt, woraus die Juristische Kammer in J 10/07 (Gründe 7.) und ihr folgend verschiedene technische Kammern (etwa T 1314/05, dort Gründe 5.1) den Schluss zogen, dass es insoweit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (vgl. Sonderausgabe Nr. 1 zum ABl. EPA 2007, 196) bei der Anwendung von Artikel 111 EPÜ 1973 und der auf ihn bezogenen Regeln (in den zitierten Entscheidungen Regel 67 EPÜ 1973) verbleibt. Anders als Regel 67 EPÜ 1973 ist Regel 99 (3) EPÜ aber nicht allein auf Artikel 111 EPÜ bezogen, sondern auch auf den in

Artikel 1 Nr. 1 der genannten Vorschrift vom 28. Juni 2001 für sofort anwendbar erklärten Artikel 110 EPÜ, so dass die genannte Entscheidung nicht einschlägig ist und es beim gesetzgeberischen Willen der Sofortanwendung bleibt.

3.2.8 Regel 99 (3) ist daher auf den vorliegenden Fall anwendbar.

3.3 Es ist daher die Reichweite der Verweisung gemäß Regel 99 (3) EPÜ zu prüfen.

3.3.1 Die Große Beschwerdekammer hat in G 1/91 (ABl. EPA 1992, 253) zu der weitgehend analogen Bestimmung betreffend die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen (Regel 61a EPÜ 1973: *"Die Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung sind auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden."*, nunmehr Regel 86 EPÜ) entschieden (siehe Punkt 3.4 der Entscheidungsgründe), dass eine derartige Pauschalverweisung auf ein Kapitel der Ausführungsordnung nicht zwingend alle Regeln dieses Kapitels anwendbar werden lässt. Es sei klar, dass *"einige Regeln überhaupt nicht gemeint sein können (wie die Regeln 26, 31, 33, aber auch 30), andere aber anzuwenden sind (wie die Regeln 27, 29, 32 und 34)"*.

Zu Regel 35 EPÜ 1973 (Titel: *"Allgemeine Bestimmungen über die Form der Anmeldungsunterlagen"*) wurde in G 1/91 keine spezielle Aussage getroffen. Die Entscheidung verweist aber auf die Entstehungsgeschichte von Regel 61a EPÜ 1973, wonach der die Einfügung der Regel vorbereitende Interimsausschuss im Hinblick auf die globale Verweisung festgestellt habe, *"daß einige Bestimmungen*

*dieses Kapitels auf die während des Einspruchsverfahrens vorgelegten Schriftstücke offensichtlich nicht anwendbar sind"; er halte es "jedoch angesichts der Vielschichtigkeit des Stoffes für besser, einen allgemein gefaßten Text zu wählen"* (Dok. CI/Final 11/77 vom 14. Oktober 1977).

- 3.3.2 Ähnliche Materialien finden sich auch im Hinblick auf die hier zu beurteilende, erst im Nachgang zur diplomatischen Konferenz des Jahres 2000 im Herbst 2006 ausgearbeitete und mit Beschluss vom 7. Dezember 2006 in die Neufassung der Ausführungsordnung zum revidierten Übereinkommen eingefügte Vorschrift der Regel 99 (3) EPÜ.

So heißt es in den Erläuterungen zu den mit Dokument CA/PL 29/06 dem Patentrechtsausschuss vorgeschlagenen weiteren Regeländerungen, die erstmals eine Ergänzung der Regel 99 um einen dritten Absatz vorschlagen: *"Die Regeln 76 Absatz 3, 86, 92 Absatz 1, 99 Absatz 3 und 107 Absatz 3 EPÜ enthalten eine Verweisung auf Teil III der Ausführungsordnung. Die Vorschriften des Teils III sollen danach im Einspruchs-, Beschränkungs-, Widerrufs-, Beschwerde- und Überprüfungsverfahren entsprechend [englische Sprachfassung: mutatis mutandis] angewandt werden. Eine genaue Analyse zeigt, dass eine ganze Reihe von Vorschriften aus dem dritten Teil der Ausführungsordnung in den genannten Verfahren von Bedeutung sein kann. Im Interesse einer umfassenden Regelung ist eine breite Verweisung erforderlich. **Da in den Fällen entsprechender Anwendbarkeit jeweils zu prüfen ist, ob und wie eine Regel auf einen bestimmten Sachverhalt anzuwenden ist**, ist es unerheblich, dass bei einigen Vorschriften die Verweisung ins Leere geht."* (CA/PL 29/06 Add. 1, Seite 3, Hervorhebung und Einfügung in eckigen Klammern durch die Kammer).

Die Breite der Formulierung wurde in der Sitzung des Patentrechtsausschusses vom 19. bis 21. September 2007 von Seiten des Amtes auch mit diesem Argument gegenüber entsprechenden Einwänden der Personalvertreter und des epi verteidigt: *"Detaillierte Bezugnahmen in Einzelfällen wären weniger sicher. Bestimmungen der Art "sind entsprechend anzuwenden" beziehen sich auf Formerfordernisse. In der ständigen Rechtsprechung und im EPÜ haben wir gute Erfahrungen mit breit gefassten Bezugnahmen gemacht."* (CA/PL PV 30, Punkt 141 auf Seite 19). Die Formulierung wurde nach Befürwortung durch den Patentrechtsausschuss (CA/112/06, Seite 1) schließlich am 7. Dezember 2006 wie vorgeschlagen angenommen (CA/D 10/06, vgl. oben Punkt 3.2)

- 3.3.3 Es ist damit festzustellen, dass der Gesetzgeber die Frage, wie weit die Generalverweisungen der Regel 99 (3) EPÜ und ähnlicher Vorschriften (etwa Regel 86 EPÜ, siehe hierzu oben Punkt 3.3.1) im Einzelnen reichen, bewusst der Rechtsprechung zur weiteren Ausgestaltung überlassen hat.
- 3.4 Dabei ist hinsichtlich der hier in Frage stehenden möglichen Anwendung der Regeln 49 (8) und 50 (1) EPÜ auch auf Schriftstücke, die im Rahmen einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht werden, Folgendes zu beachten:
- 3.4.1 Die Vorschriften der Regeln 49 und 50 EPÜ enthalten Formanforderungen an die Anmeldungsunterlagen, die deren Lesbarkeit, Eindeutigkeit und Übersichtlichkeit, sicherstellen und zugleich deren elektronische Weiterverarbeitung (insbesondere durch Einscannen) ermöglichen sollen. Diese Ziele dienen sowohl dem Interesse des Amtes an einer reibungslosen Abwicklung

des Dokumentenverkehrs, als auch dem Interesse der Öffentlichkeit an rasch wahrnehmbaren und eindeutigen Informationen über den Inhalt der elektronischen Akte betreffend das Erteilungsverfahren. Im Hinblick auf die Gewährleistung dieser Interessen nehmen sie auch eine gewisse, mit der Erfüllung der Formerfordernisse einhergehende Belastung der Anmelder in Kauf. Das Vorhandensein einer adäquaten Büroeinrichtung der Anmelder zur Erstellung der im Erteilungsverfahren ein- und nachgereichten Schriftstücke wird dabei vorausgesetzt. Der Vergleich von Regel 50 (1) und 50 (2) EPÜ, sowie der Hinweis auf den "verbindlichen Text" im zweiten Halbsatz von Regel 49 (12) EPÜ zeigen ein gesteigertes Interesse an Eindeutigkeit und Klarheit hinsichtlich der potentiell später zur Erstellung der Patentschrift heranzuziehenden Anmeldungsunterlagen gegenüber anderen Aktenbestandteilen.

- 3.4.2 Eigene Regelungen betreffend die Einreichung von Dokumenten in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung fehlen in Regel 50 EPÜ und auch sonst im gesamten 3. Teil der Ausführungsvorschriften (Regeln 35 bis 54 EPÜ), auf den sich die Generalverweisung in Regel 99 (3) EPÜ bezieht.
- 3.4.3 Die Situation hinsichtlich der hier zur Entscheidung stehenden während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Unterlagen ist jedoch anders als die unter 3.4.1 genannte Interessensituation.

Wenn in dieser Phase noch Anträge eingereicht werden, ist es für alle Beteiligten erforderlich, innerhalb kürzester Zeit die vorgenommenen Änderungen zu identifizieren, um sodann ihre Zulässigkeit und

inhaltliche Relevanz beurteilen zu können. Es würde der Verfahrensökonomie widersprechen, wenn bereits die Feststellung, welche Teile des Anspruchssatzes geändert wurden und welche nicht, erhebliche Zeit beanspruchen würde. Diese wäre aber bei maschinenschriftlich eingereichten Anspruchssätzen selbst dann aufzuwenden, wenn die vorgenommenen Änderungen hervorgehoben gedruckt sind. Denn, anders als bei handschriftlichen Einfügungen in ein im Übrigen unverändertes Druckschriftbild, müssten die übrigen Passagen, die in Folge der vorgenommenen Einfügungen und Streichungen in ihrer Anordnung verändert wurden, Wort für Wort auf ihre Identität mit der bisherigen Fassung überprüft werden.

Auf Seiten der betroffenen Partei kommt hinzu, dass ihr in der Verhandlungssituation nicht die gleiche bürotechnische Unterstützung zur Verfügung steht wie in dem aus dem eigenen Unternehmen bzw. der Kanzlei des Vertreters heraus geführten schriftlichen Verfahren. Selbst bei optimaler technischer Versorgung des Verhandlungsvertreters bleibt festzustellen, dass handschriftliche Änderungen wesentlich schneller angebracht und dabei zugleich weniger fehleranfällig sind als maschinenschriftliche. Gerade wenn die Diskussion der neuen Anträge zeigt, dass gebotene Folgeanpassungen noch fehlen oder aus anderen Gründen noch kleinere Anpassungen erforderlich sind, können diese häufig unverzüglich per Hand in die unterschriebene Antragsfassung eingefügt und dort kurz paraphiert werden, während jede maschinenschriftliche Änderung eine erneute Unterbrechung der Verhandlung mit erheblichem Zeitverlust für alle Beteiligten bedingt.

Dem Interesse des Amtes an der Möglichkeit einer elektronischen Weiterverarbeitung der eingereichten

Unterlagen kann jedoch dadurch genüge getan werden, dass eine solche vor Erstellung des Druckexemplars durch die erste Instanz dort eingereicht wird (vgl. T 1635/10, Entscheidungsgründe, Punkt 5). Dem Interesse sämtlicher Beteiligter und der Öffentlichkeit an einer absoluten Eindeutigkeit der Entscheidungsgrundlagen und des ggfs. zur Erteilung bzw. Aufrechterhaltung vorgesehenen Anspruchstextes kann durch hohe Anforderungen an die Lesbarkeit der handschriftlichen Änderungen Rechnung getragen werden.

- 3.4.4 Es ist daher bei den Beschwerdekammern seit Jahren akzeptierte Praxis, dass in der mündlichen Verhandlung eingereichte Anträge gut lesbare handschriftliche Eintragungen aufweisen dürfen. Soweit ersichtlich hat keine Beschwerdekammer die Einfügung des neuen Absatzes 3 in Regel 99 EPÜ zum Anlass genommen, von dieser gewohnheitsrechtlich verfestigten Praxis abzuweichen und auch in der mündlichen Verhandlung auf der Einreichung ausschließlich maschinenschriftlicher Anträge zu bestehen.
- 3.5 Die Mitteilung des EPA vom 8. November 2013 betreffend die Anwendung der Regeln 49 und 50 EPÜ hinsichtlich handschriftlicher Änderungen (siehe ABl. EPA 2013, 603), welche gemäß Regel 86 EPÜ auch für das Einspruchsverfahren gelten soll, beansprucht bereits nach ihrem Wortlaut keine Geltung für das Beschwerdeverfahren. Eine entsprechende Rechtssetzungsbefugnis käme dem Amt auch nicht zu, vgl. Artikel 23 (4), Regel 12 (3) EPÜ.
- 3.6 Die in der erwähnten Mitteilung genannten Gründe für die Änderung der auch in erster Instanz jahrelang gepflegten und in den "Richtlinien für die Prüfung im europäischen Patentamt" anerkannten Übung gebieten

keine Änderung der etablierten Handhabung im Beschwerdeverfahren und der hierzu ergangenen Rechtsprechung (T 1635/10, siehe Entscheidungsgründe, Punkt 5).

Auch die Tatsache, dass im Zeitalter portabler elektronischer Geräte die Erstellung einer maschinenschriftlichen Änderungsversion leichter bewerkstelligt werden kann, als dies zu Zeiten, in denen die genannte Handhabung etabliert wurde, der Fall war, gebietet keine Aufgabe der geübten Praxis. Denn zum einen besteht eine höhere Gefahr, dass bei Vornahme der elektronischen Änderungen in der Verhandlungssituation Flüchtigkeitsfehler wie versehentliche Überschreibungen von Textpassagen vorkommen; zum anderen bedingt der Umstand, dass die Änderungsversion nicht nur erstellt, sondern auch ausgedruckt werden muss, regelmäßig auch bei kleinsten Korrekturen eine Unterbrechung der Verhandlung. Selbst wenn also in unmittelbarer Nähe zum Verhandlungssaal sofort ein Drucker verfügbar sein sollte, was angesichts einer Vielzahl parallel geführter Verhandlungen nicht immer gewährleistet ist, führt das Erfordernis maschinenschriftlicher Änderungen auch beim heutigen technischen Ausrüstungsstand noch zu unnötigen und der Sache nicht dienlichen Verzögerungen.

Ob diese Argumente nicht in vergleichbarer Weise auch für das Einspruchsverfahren gelten, kann dahingestellt bleiben, da diese Frage vorliegend nicht zur Entscheidung steht, sondern umgekehrt zu prüfen ist, ob es geboten wäre, die Verfahrensübung der Beschwerdekammern derjenigen in erster Instanz anzupassen. Dies ist aus den genannten Gründen nicht der Fall.

3.7 Die Kammer schließt sich deshalb der Auffassung der Kammer im Fall T 1635/10 (Entscheidungsgründe, Punkt 5) an, dass eine entsprechende Anpassung der Handhabung im Beschwerdeverfahren einer sachgerechten und effizienten Durchführung der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer abträglich wäre. Es scheint vielmehr geboten und aus den oben unter Punkt 3.3.3, 3.4 und 3.5 genannten Gründen rechtlich zulässig, an der bisherigen Handhabung festzuhalten.

4. *Hilfsantrag 3 - Zulässigkeit der Änderungen*

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 stellt eine Kombination der erteilten Ansprüche 1, 3, 5 und 6 dar, wobei Anspruch 1 wie erteilt sich aus den Ansprüchen 1 und 10 wie ursprünglich eingereicht zusammensetzt und die Ansprüche 3, 5 und 6 gegenüber der ursprünglich eingereichten Anmeldung unverändert blieben.

Damit ist die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 123 (2) EPÜ nicht in der Weise geändert, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, was nicht bestritten wurde.

5. *Hilfsantrag 3 - erfinderische Tätigkeit*

5.1 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 enthält neben dem bereits festgestellten Unterscheidungsmerkmal gegenüber Dokument D10, dass die manuell und elektrisch betätigbaren Ventile in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind, noch die ein Relaisventil betreffenden Merkmale, welche ebenfalls nicht aus D10 bekannt sind.

5.2 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin II (Einsprechende) zwar insoweit zu, dass es für den

Fachmann auf dem Gebiet der Ventiltechnik naheliegend ist, eine direkte pneumatische Ansteuerung der Luftfederbälge aus D10 durch eine indirekte Ansteuerung mittels eines Relaisventils zu ersetzen.

Allerdings spezifiziert Anspruch 1 nicht nur ein zusätzliches Relaisventil und die dem Fachmann ebenfalls bekannten Anschlüsse eines solchen Relaisventils, sondern zusätzlich die Anordnung wenigstens eines der zuvor definierten manuell oder elektrisch betätigbaren Ventile zum Belüften und Entlüften in der Druckluft-Verbindungsleitung von dem Druckluftauslass zu dem Steueranschluss des Relaisventils. Anspruch 1 lässt dabei noch offen, ob das Relaisventil auch in dem gemeinsamen Gehäuse angeordnet ist.

Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende) konnte die Kammer nicht davon überzeugen, dass ausgehend von Dokument D10 und der Zusammenfassung der manuell und elektrisch betätigbaren Ventile in einem gemeinsamen Gehäuse der Fachmann in naheliegender Weise auch ein Relaisventil mit einer Verschaltung gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 - also der Anordnung eines der in dem gemeinsamen Gehäuse angeordneten Ventile zwischen dem Druckluftauslass und dem Steueranschluss des Relaisventils - vorsehen würde.

- 5.3 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ 1973).
6. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 mit den abhängigen Ansprüchen 2 bis 7 und den daran angepassten Beschreibungsseiten und Zeichnungen bildet daher eine

geeignete Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten auf Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 3 (Ansprüche 1 bis 7, Beschreibung Spalten 1 bis 12 und Figuren 1 bis 4).

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt