

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 16. Dezember 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0423/13 - 3.5.02

Anmeldenummer: 06007022.4

Veröffentlichungsnummer: 1670109

IPC: H02G1/12

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Abisoliervorrichtung

Patentinhaber:

Schleuniger Holding AG

Einsprechende:

Metzner Maschinenbau GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 76(1), 100(c), 104, 112(1)(a)

EPÜ R. 106

VOBK Art. 13(3)

Schlagwort:

Einspruchsgründe - neuer Einspruchsgrund durch die

Einspruchsabteilung eingeführt

Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (nein)

Rügepflicht - Einwand zurückgewiesen

Teil anmeldung -

unzulässige Erweiterung (ja) Hauptantrag, Hilfsantrag 5B

Spät eingereichter Antrag -

Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung

Kostenverteilung -

Entscheidung der Einspruchsabteilung bestätigt

Zitierte Entscheidungen:

G 0010/91



**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 0423/13 - 3.5.02

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02
vom 16. Dezember 2014**

Beschwerdeführer: Schleuniger Holding AG
(Patentinhaber) Bierigutstrasse 9
3608 Thun (CH)

Vertreter: Rosenich, Paul
Patentbüro Paul Rosenich AG
BGZ
9497 Triesenberg (LI)

Beschwerdegegner: Metzner Maschinenbau GmbH
(Einsprechender) Messerschmittstrasse 30
D-89231 Neu-Ulm (DE)

Vertreter: Lorenz, Markus
Lorenz & Kollegen
Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Alte Ulmer Straße 2
89522 Heidenheim (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. Dezember 2012 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1670109 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Ruggiu
Mitglieder: R. Lord
W. Ungler

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 670 109 zu widerrufen. Der Grund für die Entscheidung war, dass der Gegenstand des erteilten Patents über den Inhalt der ältesten früheren Anmeldung hinausgeht (Artikel 100 c) EPÜ). Dem Antrag der Patentinhaberin auf Kostenverteilung (Artikel 104 EPÜ) wurde nicht stattgegeben.

Das Streitpatent beruht auf der europäischen Patentanmeldung Nr. 06 007 022.4, die als Teilanmeldung der europäischen Patentanmeldung Nr. 02 020 379.0 eingereicht wurde. Diese frühere Anmeldung wurde ihrerseits als Teilanmeldung der europäischen Patentanmeldung Nr. 96 938 061.7 eingereicht. Diese früheste europäische Anmeldung beruht auf der internationalen Anmeldung Nr. PCT/EP96/04790, welche als WO 97/17751 A1 veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung der frühesten Anmeldung wird in dieser Entscheidung im Folgenden als "Stammanmeldung" bezeichnet.

- II. Folgendes mit der Einspruchsschrift eingereichte Dokument des Standes der Technik ist für diese Entscheidung relevant:

D13: DE 44 13 577 A1.

- III. Am 16. Dezember 2014 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent unverändert aufrechtzuerhalten, d.h. den Einspruch

zurückzuweisen (Hauptantrag). Widrigenfalls beantragte die Beschwerdeführerin, die im Abschnitt "Ad 6.2" auf Seite 2 des Schreibens vom 14. November 2014 formulierten drei Fragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche eines der beiden in der mündlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2014 eingereichten Hilfsanträge 5B oder 5B' aufrechtzuerhalten. Zudem wurde eine Kostenverteilung zu Gunsten der Beschwerdeführerin beantragt, und zwar für die Tätigkeiten der Vertretung der Patentinhaberin vor Eingang des Schriftsatzes der Einsprechenden vom 12. September 2011.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

IV. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags (Streitpatent wie erteilt) lautet wie folgt:

"Kabelbearbeitungsvorrichtung mit Antriebs- und Bearbeitungsstationen mit Messern (3a, 3b), mit wenigstens einer beweglichen Führung (9, 40) vor und/oder nach der Bearbeitungsstation (3) zur Zentrierung und Führung von Kabeln vor dem Einschneiden oder Abisolieren, wobei auf einer Seite der Bearbeitungsstation eine schwenkbare Führung (9) angeordnet ist, die im Betrieb nur eine Seite der Führung (9) aus der Achse (6) des Kabels schwenkt, während die andere Seite in der Achse (6) verbleibt, dadurch gekennzeichnet, dass die Führung (40) mit einer Ansteuerung verbunden ist, die während des Kabelbearbeitungsbetriebs die Führung fallweise vollständig aus dem Kabelweg bzw. von der Kabelachse

(6) entfernt, wobei vor und hinter der Bearbeitungsstation (3) je eine Führung (9, 40) und je wenigstens eine Antriebsstation als Band- oder Rollenvorschub angeordnet ist, und wobei auf einer Seite der Bearbeitungsstation eine Führung (40) und auf der anderen Seite der Bearbeitungsstation die schwenkbare Führung (9) angeordnet ist."

Der einzige unabhängige Anspruch des Hilfsantrags 5B lautet wie folgt:

"Abisoliervorrichtung zur Kabelbearbeitung mit Antriebs- und Bearbeitungsstationen mit Messern (3a, 3b), mit einer beweglichen Führung (9, 40) vor und nach der Bearbeitungsstation (3) zur Zentrierung und Führung von Kabeln vor dem Einschneiden und Abisolieren, wobei auf einer Seite der Bearbeitungsstation eine schwenkbare Führung (9) angeordnet ist, die im Betrieb die messerzugewandte Seite der Führung (9) aus der Achse (6) des Kabels schwenkt, während die messerferne Seite in der Achse (6) verbleibt, wobei

a) die nicht schwenkbare Führungshülse (40) mit einer Ansteuerung verbunden ist, die während des Kabelbearbeitungsbetriebs die Führungshülse fallweise vollständig aus dem Kabelweg bzw. von der Kabelachse (6) entfernt,

b) wobei vor und hinter der Bearbeitungsstation (3) je eine der Führungen (9, 40) und je wenigstens eine Antriebsstation als Band- oder Rollenvorschub angeordnet ist, und wobei

c) auf der Ausgangsseite der Bearbeitungsstation die kurze Führungshülse (40) und auf der anderen Seite der Bearbeitungsstation die schwenkbare Führung (9) angeordnet ist,

(d) das fallweise Verschieben der kurzen Führungshülse (40) aus der Führungsposition im Kabelweg

bzw. in der Kabelachse (6) vor dem Einschub eines vorausseilenden Kabelendes auf seine vordere Abisolierlänge hinter die Messer (3) erfolgt und die Rückpositionierung der Führungshülse (40) in die Führungsposition bis zum nächsten Zyklus nach der erfolgten Abisolierung durch Zurückziehen des Kabels - bei auf die Abisoliertiefe geschlossenen Messern und dem dadurch verursachten Abstreifen des Kabelisoliermantels an den Messern (3) - stattfindet, und wobei

d) [sic] die einzelnen Baugruppen der Kabelbearbeitungsvorrichtung - die Antriebsstationen, die Bearbeitungsstation (3) und die Führungen (9,40) - als in Module integriert ausgebildet sind, wobei die kurze Führungshülse (40) mit den Messern (3a, 3b) in einem Modul integriert sind."

Der einzige unabhängige Anspruch des Hilfsantrags 5B' lautet wie folgt:

"Abisoliervorrichtung zur Kabelbearbeitung mit Antriebs- und Bearbeitungsstationen mit Messern (3a, 3b), mit einer beweglichen Führung (9, 40) vor und nach der Bearbeitungsstation (3) zur Zentrierung und Führung von Kabeln vor dem Einschneiden und Abisolieren, wobei auf einer Seite der Bearbeitungsstation eine schwenkbare Führung (9) angeordnet ist, die im Betrieb die messerzugewandte Seite der Führung (9) aus der Achse (6) des Kabels schwenkt, während die messerferne Seite in der Achse (6) verbleibt, wobei

a) die nicht schwenkbare Führungshülse (40) mit einer Ansteuerung verbunden ist, die während des Kabelbearbeitungsbetriebs die Führungshülse fallweise vollständig aus dem Kabelweg bzw. von der Kabelachse (6) entfernt,

b) wobei vor und hinter der Bearbeitungsstation (3) je eine der Führungen (9, 40) und je wenigstens eine Antriebsstation als Band- oder Rollenvorschub angeordnet ist, und wobei

c) auf der Ausgangsseite der Bearbeitungsstation die kurze Führungshülse (40) und auf der anderen Seite der Bearbeitungsstation die schwenkbare Führung (9) angeordnet ist,

(d) das fallweise Verschieben der kurzen Führungshülse (40) aus der Führungsposition im Kabelweg bzw. in der Kabelachse (6) entsprechend der Verfahrensschritte gemäss den Darstellungen in Fig. 5a und 5b stattfindet und wobei

e) die in den Fig. 5a und 5b gezeigte linke Führungshülse (40a) durch ein Modul (D) mit schwenkbarer Führung mit Führungsrohr ersetzt ist,

f) wobei die Verfahrensschritte gemäss den Darstellungen in Fig. 5a und 5b wie folgt definiert sind:

- 1 Einschub des Kabels 7 auf seine vordere Abisolierlänge hinter die Messer 3; Freistellung der hinteren Führungshülse 40b.
- 2 Schliessen der Messer 3 bis zur Abisoliertiefe und Rückzug des Kabels 7 mittels vorderem Modul C.
- 3 Positionierung der hinteren Führungshülse 40b, die dabei gleichzeitig - bei Bedarf - das Abfall-Isolationsstück ausstösst, so dass es zu keiner Behinderung im weiteren Ablauf kommt.
- 4 Vorschub des Kabels 7 bis zur Schnittposition unter den Messern 3.
- 5 Das Kabel 7 wird durchtrennt.
- 6 Das zweite Kabelstück 7b wird mittels dem hinteren Vorschubmodul C zurückgeschoben bis zur Abisolierposition des hinteren Kabelendes; die vordere Führungshülse 40a ist freigestellt.

7 Einschneiden und Abziehen des Isolationsstückes (Kabelmantelabfall oder "Slug").

8 Auswurf des beidseitig abisolierten Kabelstückes 7b und Vorschub des nächsten Kabelstückes 7a gemäss Schritt 1."

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

Die Einsprechende habe den Einwand gemäß Artikel 100 c) EPÜ in der Einspruchsschrift nicht erhoben, obwohl sie es hätte tun können. Dieser Einspruchsgrund sei nach Ablauf der Einspruchsfrist durch die Einspruchsabteilung von Amts wegen erhoben worden (siehe Bescheid vom 26. Oktober 2011). Er sei nicht zulässig, weil er sich auf eine Interpretation des Begriffs "schwenkbare Führung" stütze, die sinnlos und sinnentstellend sei. Der Fachmann habe diesen Begriff nur so verstehen können, dass die Führung links der Messer mit ihrem Schwenkpunkt an dem messerabgewandten Ende angeordnet sei, wie in der Stammanmeldung offenbart sei. Sonst könnte diese Führung ihren bekannten Zweck nicht erfüllen (d.h. Kollisionen beim Zurückschieben des Kabelstücks zu vermeiden). Weiterhin sei anzumerken, dass wenn ein solcher Begriff in einem Anspruch Fragen bezüglich seiner Interpretation aufwerfe, die Beschreibung und die Figuren in Betracht gezogen werden müssten.

Daher erfüllten die Argumente der Einspruchsabteilung in ihrem Bescheid vom 26. Oktober 2011 nicht das Kriterium der Entscheidung G0010/91 bezüglich der *prima facie* Relevanz eines neuen Einspruchsgrundes.

Da die Beschwerdekammer der Meinung war, dass der Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ zulässig sei, seien die im Schreiben vom 14. November 2014 unter Punkt "Ad 6.2" formulierten Rechtsfragen der Grossen Beschwerdekammer vorzulegen. Aus den obigen Argumenten sei ersichtlich, dass ein allgemeines Interesse an einer Klarstellung des *prima facie* Kriteriums der Entscheidung G0010/91 bestehe, die die Vorlage rechtfertige.

Der Einwand gemäß Artikel 100 c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ bezüglich der Anordnung und Orientierung der schwenkbaren Führung stütze sich auf die oben beschriebene künstliche Sichtweise des Anspruchswortlauts und stehe somit auch nicht der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegen. Das Argument der Beschwerdegegnerin mit Verweis auf Dokument D13, dass schwenkbare Führungen anderen Zwecken dienen könnten, sei nicht zutreffend, weil die in D13 gezeigten Greifer nicht als Führungshülsen im Sinne des Streitpatents anzusehen seien.

Die angefochtene Entscheidung betreffe nur den Einwand des Artikels 100 c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ. Deshalb sei die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, sollte die Kammer vorhaben, andere Einwände zu erörtern.

Der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 5B sei ins Verfahren zuzulassen, weil er Änderungen enthalte, die alle bisher erhobenen Einwände überwinden sollen. Insbesondere sei anzumerken, dass sich die Beschwerdeführerin mit diesem Antrag auf einen einzigen Hilfsantrag eingeschränkt habe, und dass die in diesem Antrag erhaltenen Änderungen auch mehrere in der mündlichen Verhandlung am vorhergehenden Tag

diskutierten Einwände in Betracht ziehe (d.h. in der mündlichen Verhandlung in der Beschwerdesache des auf der früheren Anmeldung Nr. 02 020 379.0 beruhenden Patents, Beschwerdeakte T 0204/13). Sämtliche Änderungen seien Einschränkungen des beanspruchten Gegenstands, so dass eine weitere Recherche nicht notwendig sei. Da die Ladung zu mündlicher Verhandlung zwei Handlungstage vorgesehen habe, gebe es ausreichende Zeit sämtliche Einwände zu erörtern.

Die Stammanmeldung offenbare eine Abisoliervorrichtung mit verschiebbarer Führung links der Messer und schwenkbarer Führung rechts der Messer (siehe Seite 11, Zeilen 34 bis 37, Seite 12, Zeilen 4 bis 6 und 8 bis 10 sowie Figuren 3, 4, 8 und 11 bis 13). Seite 12, Zeilen 4 bis 6 und 8 bis 10 offenbare insbesondere Variationen des Ausführungsbeispiels der Figuren 5a und 5b entweder durch Verzicht auf eine der verschiebbaren Führungen oder durch den Ersatz einer der verschiebbaren Führungen mit einem Modul D, d.h. mit einer schwenkbaren Führung. Durch den Verweis in Zeile 10 auf Figur 16 sei offensichtlich, dass die schwenkbare Führung rechts der Messer angeordnet sein solle. Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass beim Ausführungsbeispiel der Figur 16 die linke Führung nicht schwenkbar sein müsse, treffe nicht zu, weil ohne eine schwenkbare Führung das andere Ende des Kabelstücks nicht abisoliert werden könne. Daraus folge, dass, obwohl die Stammanmeldung keine Abbildung einer Abisoliervorrichtung mit verschiebbarer Führung links der Messer und schwenkbarer Führung rechts der Messer enthalte, der Fachmann nicht überrascht sein werde, dass eine solche Vorrichtung jetzt beansprucht werde. Diese Änderung in Hilfsantrag 5B verstoße daher nicht gegen Artikel 76 (1) EPÜ.

Zu den weiteren Einwänden gemäß Artikel 76 (1) EPÜ bezüglich des Hilfsantrags 5B sei anzumerken, dass die Definition der Verfahrensschritte in Merkmal (d) dem Zyklus entspreche, der aus der wiederholten Ausführung des in den Figuren 5a und 5b gezeigten Verfahrens folge, und dass eine Definition der Modularität eingeführt worden sei, obwohl die Beschwerdeführerin es als fraglich ansehe, ob dies überhaupt notwendig sei.

In dem Hilfsantrag 5B' sei eine explizite Definition der in Figuren 5a und 5b gezeigten Verfahrensschritte eingeführt worden, wobei lediglich die Schritte definiert seien, die die Bewegungen der verschiebbaren Führung betreffen, nicht jedoch jene der schwenkbaren Führung betreffen würden. Das neu eingeführte Merkmal e) habe seine Grundlage auf Seite 12, Zeilen 9 und 10 sowie auf Seite 10, Zeilen 26 und 27. Die Modularität werde nicht mehr definiert, weil die Stammanmeldung den Gegenstand des Anspruchs auch außerhalb des Kontextes eines modularen Aufbaus offenbare. Dies sei Folge des Umstandes, dass verschiedene Passagen der Stammanmeldung den Begriff "Modul" mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwenden, erstens im Zusammenhang mit dem modularen Aufbau und zweitens im Zusammenhang mit den Funktionen der einzelnen Elemente der Vorrichtung. Der Antrag sei daher ins Verfahren zuzulassen.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenverteilung sei nicht ausreichend begründet worden, weil der erste Absatz unter Punkt 5. der Entscheidung lediglich feststelle, dass eine andere Kostenverteilung "nicht der Billigkeit entspricht". Die Entscheidung, keine Kostenverteilung anzuordnen, sei auch in der Substanz nicht korrekt gewesen, weil die Einspruchsgründe der Einspruchsschrift und des

Schreibens vom 12. September 2011 völlig unterschiedlich gewesen seien. Da die Einspruchsgründe der Einspruchsschrift danach nicht weiterverfolgt worden seien, sei die Arbeit der Patentinhaberin für die Erwiderung auf die Einspruchsschrift unnötig gewesen, was eine Kostenverteilung zugunsten der Beschwerdeführerin rechtfertige.

VI. Die Beschwerdegegnerin argumentierte im wesentlichen wie folgt:

Artikel 114 (1) EPÜ gebe der Einspruchsabteilung die Möglichkeit, neue Einspruchsgründe von Amts wegen einzuführen. Da die Gegenstände der Ansprüche des Streitpatents und der Stammanmeldung völlig unterschiedlich seien, habe die Einspruchsabteilung *prima facie* triftige Gründe gehabt, die Frage aufzuwerfen, ob der Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehe.

Der Fachmann hätte den Begriff "schwenkbare Führung" nicht so verstanden, wie dies von der Beschwerdeführerin vorgetragen wurde, weil schwenkbare Führungen nicht nur den von der Beschwerdeführerin erwähnten Zweck haben und weil der Zweck in Anspruch 1 des Streitpatents nicht definiert sei. Dieser letzte Punkt stehe in Kontrast zu Anspruch 6 der Stammanmeldung, der nicht nur die schwenkbare Führung sondern auch ihren Zweck definiere. Eine andere Funktion, die eine unterschiedliche Anordnung und Orientierung der schwenkbaren Führung benötige, sei z.B. aus D13 bekannt. Die von der Einspruchsabteilung im Bescheid vom 26. Oktober 2011 vertretene breitere Auslegung des Anspruchs sei daher gerechtfertigt gewesen, so dass der Einspruchsgrund des Artikels

100 c) EPÜ berechtigterweise ins Verfahren eingeführt geworden sei. Die Trefflichkeit dieses Grundes sei dann dadurch bestätigt geworden, dass er den Hauptgrund der angefochtenen Entscheidung bilde.

Der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der Stammanmeldung hinaus, auch weil er Elemente verschiedener unabhängiger "Aspekte" der Stammanmeldung in einer Weise kombiniere, die dort nicht offenbart sei. Insbesondere sei die schwenkbare Führung nur im Kontext des modularen Aufbaus offenbart worden. Dieser Kontext sei jedoch in den Anspruch 1 des Streitpatents nicht aufgenommen worden. Das Argument der Beschwerdeführerin, dass die bekannte Funktion der schwenkbaren Führung in den Anspruch hineinzulesen sei, sei nicht überzeugend, weil weitere mögliche Funktionen einer solcher Führung dem Fachmann bekannt seien, wie z.B. aus D13 ersichtlich ist. Die Tatsache, dass die in D13 gezeigten Greifer anders als die schwenkbare Führung des Streitpatents aufgebaut seien, sei für dieses Argument nicht entscheidend, weil sie trotzdem als Führungen im Sinne des Streitpatents fungierten.

Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 5B sei nicht ins Verfahren zuzulassen, weil er spät eingereicht worden sei und weil dies nicht durch neue Einwände oder Argumente veranlasst worden sei. Weiterhin bringen die Änderungen des Anspruchs 1 Aspekte aus der Beschreibung ein, die bisher nicht beansprucht worden seien. Dies führe zu einer völlig neuen Merkmalskombination, so dass eine weitere Recherche notwendig sei. Die Änderungen führen auch zu neuen möglichen Einwänden gemäß den Artikeln 76 (1), 123 (2), 83 und 84 EPÜ. Insbesondere gebe es in den beiden früheren Anmeldungen keine klare Offenbarung einer schwenkbaren Führung links der Messer in

Kombination mit einer verschiebbaren Führung rechts der Messer. Noch ersichtlicher sei, dass diese Merkmalskombination in der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung nicht offenbart sei, weil in dieser Anmeldung die Figur 8 der Stammanmeldung fehle. Weitere Verstöße gegen Artikel 76 (1) EPÜ liegen darin, dass der (erste) neue Absatz (d) lediglich einen Teil des im Zusammenhang mit den Figuren 5a und 5b offenbarten Verfahrens enthalte, und dass diese Verfahrensschritte jetzt in Kombination mit der schwenkbaren Führung definiert seien, welche Kombination nicht in der Stammanmeldung offenbart sei.

Das Argument der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang bezüglich der angeblichen Offenbarung der Kombination der zwei unterschiedlichen Führungen nehme Bezug auf Seite 12, Zeile 10 der Stammanmeldung, welche auf Figur 16 verweise. Das Ausführungsbeispiel dieser Figur enthalte jedoch keine Lehre bezüglich einer schwenkbaren Führung, weil es lediglich die Abisolierung von Kabeln mit besonders langen Abisolierstücken betreffe (siehe Seite 21, Zeilen 3 und 4). Das gezeigte und beschriebene Verfahren erfordere keine schwenkbare Führung. Auch wenn die linke Führung nicht schwenkbar wäre, wäre zumindest einer Teilabzug am anderen Ende des Kabelstücks möglich.

In der Stammanmeldung sei das Verfahren der Figuren 5a und 5b nur als Gesamtverfahren offenbart (siehe Seite 11, Zeile 34 bis Seite 12, Zeile 12 sowie Seite 14, Zeile 8 bis Seite 15, Zeile 23). Eine Auswahl der Verfahrensschritte, wie in diesem Antrag enthalten, sei in der Stammanmeldung nicht offenbart. Ebenfalls nicht offenbart sei ein Verfahrenszyklus.

Die Definition der Module im letzten Absatz des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5B entspreche nicht der Offenbarung des modularen Aufbaus in der Stammanmeldung. Die von der Beschwerdeführerin auf Seite 10, Zeilen 26 bis 32 zitierte Stelle könne auch nicht als Offenbarung der beanspruchten Kombination der beiden Führungsarten dienen, weil diese Stelle eine Kombination mit dem Ausführungsbeispiel der Figuren 1 und 2 impliziere. Alle weiteren Stellen in der Stammanmeldung, die sich auf ein "Modul F" beziehen, beschreiben die Kombination zweier verschiebbarer Führungen. Der Absatz auf Seite 11, Zeilen 16 bis 32 beschreibe zwar die Möglichkeit Module auszutauschen, jedoch nur im Zusammenhang mit dem modularen Aufbau.

Auch der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 5B' sei nicht ins Verfahren zuzulassen, weil er spät eingereicht worden sei und weil er zu weiteren neuen Einwänden führe. Da die beanspruchten Verfahrensschritte lediglich die Bewegungen der verschiebbaren Führung und nicht die der schwenkbaren Führung abdeckten, enthalte der Anspruch immer noch nicht das gesamte im Zusammenhang mit den Figuren 5a und 5b offenbarte Verfahren. Weiterhin sei der Anspruch unklar, weil er auf Elemente verweise (z.B. "Modul C" bzw. "Vorschubmodul C"), die im Anspruch nicht definiert seien. Das Argument der Beschwerdeführerin bezüglich der Modularität treffe nicht zu, weil der Offenbarung der Module und der Modularität in der Stammanmeldung auf den Seiten 10 und 11 im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 4 eindeutig zu entnehmen sei, dass diese Module Teile des modularen Aufbaus seien.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenverteilung sei richtig gewesen. Die Tatsache, dass die Einspruchsgründe in zwei Etappen eingereicht

worden seien, habe nicht zu einem wesentlichen Mehraufwand führen können, weil die Patentinhaberin auch dann alle Gründe hätte behandeln müssen, wenn diese bereits alle in der Einspruchsschrift enthalten gewesen wären. Diese Arbeit sei zwar für den Rest des Verfahrens nicht mehr entscheidungsrelevant gewesen. Dies sei jedoch auf die Einführung des Einspruchsgrunds gemäß Artikel 100 c) EPÜ durch die Einspruchsabteilung zurückzuführen und habe daher nichts mit dem Verhalten der Einsprechenden zu tun gehabt.

VII. Während der mündlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2014 brachte die Beschwerdeführerin folgende Rüge gemäß Regel 106 EPÜ vor:

"Die Patentinhaberin rügt, dass dem Antrag auf Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer nicht nachgekommen wird, da die Beantwortung dieser Fragen das weitere Verfahren nennenswert beeinflusst hätte und daher das Rechtliche Gehör nach A113 EPÜ beschränkt wurde."

Nach Anhörung der Parteien und nach einer Beratung wies die Kammer diesen Einwand zurück.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Zulässigkeit der Einführung des Einspruchsgrunds des Artikels 100 c) EPÜ*
 - 2.1 Der Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ wurde durch die Einspruchsabteilung mit ihrem Bescheid vom

26. Oktober 2011 von Amts wegen eingeführt. Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass die Einführung dieses Einspruchsgrunds nicht den in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G0010/91 genannten Kriterien entspreche und daher unzulässig sei.

2.2 Die Beschwerdeführerin vertritt die Position, dass der im Bescheid vom 26. Oktober 2011 erhobene Einwand der Aufrechterhaltung des Streitpatents nicht *prima facie* entgegenstehe, weil er, zumindest bezüglich des Einwands, dass der Anspruch 1 Vorrichtungen abdecke, bei denen der Schwenkpunkt der Führung messerseitig liegt, sich auf eine Auslegung des Anspruchs stütze, die "sinnlos" oder "sinnentstellend" sei. In diesem Sinne argumentierte die Beschwerdeführerin, dass der Fachmann den Anspruch so verstehen müsse, dass der Schwenkpunkt der Führung an deren messerabgewandtem Ende liege, weil der bekannte Zweck einer Schwenkführung nur so erfüllt werden könne (d.h. Kollisionen beim Zurückschieben des Kabelstücks zu vermeiden).

2.3 Zur Zulässigkeit der Einführung dieses Einspruchsgrunds durch die Einspruchsabteilung merkt die Kammer zunächst an, dass die Ansprüche der Stammanmeldung und die des Streitpatents völlig unterschiedliche Aspekte der Kabelbearbeitungsvorrichtung betreffen. Dies kann *prima facie* als Veranlassung gesehen werden, die Zulässigkeit der Ansprüche des Streitpatents gemäß Artikel 76 (1) EPÜ zu überprüfen. Ferner kann die Kammer dem in Absatz 2.2 erwähnten Argument der Beschwerdeführerin nicht folgen, weil für den Fachmann andere mögliche Funktionen der Schwenkführung vorstellbar sind, für die ein messerseitiger Schwenkpunkt durchaus sinnvoll wäre, so dass er die von der Beschwerdeführerin behauptete Einschränkung nicht in den Anspruch hineinlesen würde.

Die Schwenkführung könnte z.B. dazu dienen, das Kabel an eine von mehreren weiteren Bearbeitungsstationen zu leiten (siehe auch Absatz 4.2.2 unten). Zu diesem Punkt hat die Beschwerdeführerin argumentiert, dass der Fachmann die Beschreibung bzw. die Figuren anzuschauen habe, um die unklare Terminologie des Anspruchs auszulegen. Dieses Argument trifft jedoch nicht zu, weil die beanstandete Terminologie (d.h. "schwenkbare Führung") nicht unklar ist. Ihr Umfang ist lediglich breiter als von der Beschwerdeführerin behauptet wird. Der Anspruch 1 des Streitpatents deckt daher Vorrichtungen ab, bei denen der Schwenkpunkt der Führung messerseitig liegt, wie im Bescheid der Einspruchsabteilung vom 26. Oktober 2011 angenommen worden ist, so dass zumindest der diesbezügliche Einwand, der im vorgenannten Bescheid enthalten ist, der Aufrechterhaltung des Streitpatents *prima facie* entgegenstand. Konsequenterweise hat die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung auf diesen Einwand gestützt.

2.4 Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin nicht, dass es für die Beurteilung der Zulässigkeit des neuen Einspruchsgrunds relevant sei, dass dieser Grund nicht in der ursprünglichen Einspruchsschrift erhoben worden sei. Wäre dieses Argument zutreffend, wäre der Anwendungsbereich des Artikels 114 (1) EPÜ im Einspruchsverfahren stark eingeschränkt. Eine Rechtsgrundlage für eine solche Einschränkung kann dem EPÜ jedoch nicht entnommen werden.

2.5 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass der Bescheid der Einspruchsabteilung vom 26. Oktober 2011 *prima facie* triftige Gründe nennt, weshalb der Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegenstehen

könnte. Damit stimmt die Begründung der Abteilung für die Einführung dieses Einspruchsgrunds mit den diesbezüglich in der Entscheidung G0010/91 entwickelten Kriterien überein. Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ ist deswegen rechtmäßig ins Verfahren eingeführt worden.

3. *Antrag drei Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen*

3.1 Die von der Beschwerdeführerin formulierten Rechtsfragen (siehe Punkt "Ad 6.2" des Schreibens vom 14. November 2014) betreffen den Zeitpunkt des Vorbringens der Gründe für den neu eingeführten Einspruchsgrund. Wie aus den Absätzen 2.2 und 2.3 oben ersichtlich, spielen diese Fragen für die Beurteilung der Zulässigkeit der Einführung des neuen Einspruchsgrunds im vorliegenden Fall keine Rolle, so dass eine Entscheidung über diese Rechtsfragen nicht erforderlich ist (siehe Artikel 112 (1) a) EPÜ).

3.2 Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass ein allgemeines Interesse an einer Klarstellung des *prima facie* Kriteriums der Entscheidung G0010/91 bestehe, wurde zudem nicht hinreichend begründet, weil die von der Beschwerdeführerin vorgetragene Argumente lediglich die Frage der Auslegung des Anspruchswortlauts und die damit zusammenhängende Frage berühren, ob die Einspruchsabteilung ihren Ermessensspielraum auf der Grundlage der von ihr vertretenen Interpretation des Anspruchs im Zeitpunkt der Einführung des Einspruchsgrunds richtig ausgeübt hat. Ein allgemeines Interesse an der Auslegung des konkreten Anspruchswortlauts besteht jedenfalls nicht.

- 3.3 Auf der Grundlage der von der Beschwerdeführerin vorgetragene Interpretation des Anspruchswortlauts, die von der Interpretation der Einspruchsabteilung abweicht, kommt diese offenbar zu dem Ergebnis, dass das Kriterium der *prima facie* Relevanz zum Zeitpunkt der Einführung des Einspruchsgrunds nicht erfüllt sei. Dies kommt in der ersten Vorlagefrage auch deutlich zum Ausdruck, da die Frage von der Voraussetzung ausgeht, dass "die von der Einspruchsabteilung zur Begründung der Einführung eines solchen Einspruchsgrundes angeführten Gründe das in der G 10/91 aufgestellte *prima facie* Kriterium zum Zeitpunkt der Einführung des Einspruchsgrunds nicht erfüllen." Die Anwendbarkeit des Kriteriums der *prima facie* Relevanz wird daher gar nicht in Abrede gestellt, sondern lediglich die Richtigkeit der ursprünglich von der Einspruchsabteilung vorgebrachten Begründung für die Einführung des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ. In diesem Zusammenhang ist die Beschwerdekammer, wie unter Punkt 2.3, 2.4 und 2.5 ausgeführt, jedoch der Auffassung, dass die Einspruchsabteilung triftige Gründe für die Einführung des Einspruchsgrunds in ihrem Bescheid genannt hat, sodass die in der Vorlagefrage explizit genannte Voraussetzung gar nicht gegeben ist. Die Beantwortung der Vorlagefrage - und die damit im Zusammenhang stehende Frage nach einem möglichen allgemeinen Interesse an der Klärung der Vorlagefrage - ist daher für den konkreten Fall nicht entscheidungserheblich.
- 3.4 Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, die von der Beschwerdeführerin formulierten Fragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

4. *Zulässigkeit der Änderungen gegenüber der Stammanmeldung (Artikel 100 c) EPÜ) - Hauptantrag*
- 4.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags (d.h. des erteilten Patents) geht aus zumindest den folgenden beiden Gründen über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.
- (i) Der Anspruch definiert nicht, dass der Schwenkpunkt der schwenkbare Führung an deren messerabgewandten Seite liegt, obwohl nur diese Ausrichtung der schwenkbaren Führung in der Stammanmeldung offenbart war.
- (ii) Die im Anspruch definierte schwenkbare Führung wird in der Stammanmeldung nur im Kontext einer Kabelbearbeitungsvorrichtung mit modularem Aufbau offenbart. Der Anspruch definiert jedoch keinen modularen Aufbau und umfasst daher die Verwendung solcher Führungen außerhalb des ursprünglich offenbarten Kontextes.
- 4.2 Zu (i) ist zunächst anzumerken, dass die Beschwerdeführerin nicht bestreitet, dass bezüglich der schwenkbaren Führung die Stammanmeldung lediglich Ausführungsbeispiele offenbart, bei denen die schwenkbare Führung links der Messer angeordnet ist und deren Schwenkpunkt an der linken, messerabgewandten Seite liegt. Der Anspruch 1 des Streitpatents definiert jedoch weder auf welche Seite der Messer sich die Führung befindet noch welches ihrer Enden schwenkbar ist.
- 4.2.1 Die Beschwerdeführerin machte hierzu geltend, dass der Fachmann den Anspruch so verstehen würde, dass die schwenkbare Führung genau in dieser offenbarten Weise

angeordnet sei, weil nur durch diese Anordnung der wohl bekannte Zweck der schwenkbaren Führung erreicht werden könne. In diesem Zusammenhang argumentierte sie ferner, dass es Teil des allgemeinen Fachwissens sei, dass der Zweck einer schwenkbaren Führung in einer Kabelbearbeitungsvorrichtung darin liege, Kollisionen beim Zurückschieben des abgeschnittenen Kabelstücks durch die Messer zu vermeiden, und dass dieser Zweck nur dann erfüllt werden könne, wenn die schwenkbare Führung links (eingangsseitig) der Messer angeordnet sei und ihr Schwenkpunkt am messerabgewandten Ende liege. Auf der Grundlage dieses Arguments behauptete die Beschwerdeführerin, dass die der Begründung der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende Auslegung des Anspruchs "sinnlos" sowie "sinnentstellend" sei.

- 4.2.2 Die Kammer ist dagegen der Auffassung, dass der Fachmann durchaus andere mögliche Zwecke der schwenkbaren Führung in Betracht ziehen würde, einschließlich solcher, bei denen die schwenkbare Führung rechts (ausgangsseitig) der Messer angeordnet sein könnte und bei denen der Schwenkpunkt an der messerzugewandten Seite liegen könnte. Beispielsweise könnte eine rechts der Messer angeordnete Führung mit messerseitigem Schwenkpunkt dazu dienen, das Kabel an eine von mehreren weiteren Kabelbearbeitungsstationen zu führen. Eine solche Funktionalität (obwohl mit einem unterschiedlichen Führungsaufbau) ist beispielsweise aus dem Dokument D13 bekannt (siehe z.B. Figuren 2 und 3). Hierzu merkt die Kammer an, dass die Stammanmeldung ebenfalls vorsieht, dass weitere Bearbeitungsstationen nach der Abisolierstation angeordnet werden können (siehe Seite 12, Zeilen 14 bis 23). Deshalb ist die Kammer der Meinung, dass der Anspruch derart auszulegen ist, dass er auch Kabelbearbeitungsvorrichtungen abdeckt, bei denen die schwenkbare Führung rechts der

Messer angeordnet ist bzw. deren Schwenkpunkt am messerzugewandten Ende liegt, welche in der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung nicht offenbart waren. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents stellt daher eine nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung der ursprünglichen Offenbarung dar.

4.2.3 Folgende weitere Punkte unterstützen die obige Auslegung des Anspruchs 1 des Streitpatents:

- a) Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Ansprüche einer Patentanmeldung Gegenstände definieren sollen, die neu sind, so dass es nicht logisch ist, anzunehmen, dass die Begriffe der Ansprüche lediglich aus dem Stand der Technik bekannte Ausführungsformen abdecken sollen;
- b) Der Anspruch spezifiziert nicht den von der Beschwerdeführerin behaupteten Zweck der schwenkbaren Führung, wohingegen der einzige Anspruch der Stammanmeldung, der dieses Merkmal enthält, nämlich der abhängige Anspruch 6, diese Zweckbestimmung explizit enthält.

4.2.4 Die Kammer kann auch dem Argument der Beschwerdeführerin, dass der Fachmann die Beschreibung und die Figuren heranziehen würde, um den Anspruch auszulegen, nicht folgen, weil eine solche Interpretation nur notwendig wäre, wenn der Anspruch an sich nicht klar wäre. Im vorliegenden Fall ist der Begriff "schwenkbare Führung" an sich jedoch völlig klar, so dass eine Interpretation auf Grundlage der Beschreibung bzw. der Figuren nicht erforderlich ist. Der Begriff hat lediglich einen breiteren Umfang als die Beschwerdeführerin anerkennen möchte.

4.3 Zu dem in Absatz 4.1 (ii) oben erwähnten Einwand merkt die Kammer an, dass die Stammanmeldung mehrere "voneinander unabhängig anwendbare[n] Erfindungsaspekte[n]" offenbart, von denen lediglich der ersterwähnte in der Stammanmeldung beansprucht wurde, d.h. die seitwärts verschiebbare Montage der Messer (siehe Figuren 1 und 2). Die im Anspruch 1 des Streitpatents definierte schwenkbare Führung wurde in einem der abhängigen Ansprüche der Stammanmeldung (Anspruch 6) offenbart, d.h. im Kontext des ersten "Aspekts", so dass diese Offenbarung für den vorliegenden Fall nicht relevant ist, weil das Streitpatent diesen ersten "Aspekt" nicht beansprucht. Weitere Aspekte der Stammanmeldung sind z.B. der oben erwähnte modulare Aufbau, der in der Stammanmeldung auf Seite 10, Zeilen 16 bis 24 und auf Seite 11, Zeilen 16 bis 32 beschrieben und in den Figuren 3 und 4 (insbesondere die als 3b, 4b, 3a und 4a gekennzeichneten Abbildungen) gezeigt ist, das achtstufige Verfahren der Figuren 5a und 5b (siehe auch Seite 11, Zeile 34 bis Seite 12, Zeile 12 sowie Seite 14, Zeile 8 bis Seite 15, Zeile 23), sowie das alternative Verfahren zum Abisolieren von Kabeln mit größeren Abisolierlängen, das auf Seite 21, Zeilen 2 bis 24 beschrieben ist (siehe auch Figur 16). Die schwenkbare Führung wurde in der Beschreibung und den Figuren der Stammanmeldung lediglich in Verbindung mit den Figuren 3, 4, 8, 11, 13 und 14 offenbart, die allesamt den Aspekt des modularen Aufbaus betreffen. Die Beschwerdeführerin machte in diesem Zusammenhang geltend, dass das Ausführungsbeispiel der Figur 16 eine schwenkbare Führung aufweist. Für die Kammer ist dieser Punkt nicht eindeutig. Er ist aber auch im Hinblick auf die obige Argumentation nicht relevant, da, wie oben erwähnt, dieses Ausführungsbeispiel einen weiteren nicht beanspruchten Aspekt der Stammanmeldung betrifft.

Folglich offenbart die Stammanmeldung schwenkbare Führungen eindeutig lediglich im Kontext des modularen Aufbaus. Da der Anspruch 1 des Streitpatents eine schwenkbare Führung ohne diesen Kontext beansprucht, ist der Gegenstand des Anspruchs auch deshalb als nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung zu betrachten.

4.4 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegensteht.

5. *Zulässigkeit des Hilfsantrags 5B*

Der geänderte Anspruch 1 des während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten neuen Hilfsantrags 5B scheint den ersten der unter Punkt 4.1 genannten Einwände zu überwinden und enthält auch Änderungen, die zumindest als Versuch angesehen werden können, den zweiten Einwand zu überwinden. Der Anspruch behandelt auch weitere Einwände, die bereits im Zusammenhang mit der Beschwerde in der Sache des auf der früheren Anmeldung Nr. 02 020 379.0 beruhenden Patents diskutiert worden sind (Beschwerdeakte T 0204/13). Weiterhin hat die Beschwerdeführerin beim Einreichen dieses Antrags sämtliche mit Schreiben vom 14. November 2014 eingereichten Hilfsanträge zurückgezogen. Ferner ist anzumerken, dass die angefochtene Entscheidung nur den Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ behandelt hat. Dies hätte zur Folge, dass, falls die Kammer zu der Auffassung gelangen würde, dass dieser Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß diesem Antrag nicht entgegensteht, die Kammer die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverweisen würde. Die Frage,

ob eine weitere Recherche notwendig wäre, ist daher für die Zulässigkeit des Antrags ohne Belang. Unter diesen Umständen hielt es die Kammer für angemessen, den Hilfsantrag 5B ins Verfahren zuzulassen, um der Beschwerdeführerin die Gelegenheit zu geben, alle vorgebrachten Einwände zu überwinden.

6. *Zulässigkeit der Änderungen gegenüber der Stammanmeldung (Artikel 76 (1) EPÜ) - Hilfsantrag 5B*

6.1 Zumindest die folgenden drei Fragen sind für die Beurteilung der Zulässigkeit der Änderungen des Anspruchs 5B gegenüber der Stammanmeldung gemäß Artikel 76 (1) EPÜ relevant.

(i) Ist die Kombination einer schwenkbaren Führung links der Messer mit einer verschiebbaren Führung rechts der Messer in der Stammanmeldung offenbart?

(ii) Hat der erste der zwei mit "d" bezeichneten Absätze eine Grundlage in der Stammanmeldung?

(iii) Hat das Merkmal bezüglich der Module im letzten Absatz des Anspruchs eine Grundlage in der Stammanmeldung?

6.2 Zur ersten dieser Fragen verwies die Beschwerdeführerin auf Seite 12, Zeilen 8 bis 10 der Stammanmeldung. Die Kammer hat Bedenken, ob dieser Satz als unmittelbare und eindeutige Offenbarung dieser Kombination der zwei unterschiedlichen, beweglichen Führungen betrachtet werden kann. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass der Fachmann über die Beanspruchung dieser Merkmalskombination nicht überrascht wäre, ist für diese Frage nicht relevant, weil es dem Kriterium der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung nicht

entspricht. Angesichts der untenstehenden Schlussfolgerungen bezüglich der Fragen (ii) und (iii) ist es jedoch im Kontext dieses Antrags nicht notwendig über diese Frage zu entscheiden.

- 6.3 Zur Frage (ii) ist die Kammer der Auffassung, dass dieser Absatz des Anspruchs lediglich die ersten drei (oder möglicherweise vier) der acht in Zusammenhang mit den Figuren 5a und 5b offenbarten Verfahrensschritte umfasst. Die Stammanmeldung enthält jedoch keinen Hinweis, dass diese Schritte aus dem Kontext des gesamten Verfahrens herausgenommen werden könnten. Weiterhin weist dieser Absatz des Anspruchs auf einen Zyklus hin. Die Stammanmeldung enthält aber keine unmittelbare Offenbarung, dass das Verfahren zyklisch sein soll.
- 6.4 Bei der Frage (iii) geht die Kammer davon aus, dass dieser Absatz den modularen Aufbau definieren soll. Der von der Beschwerdeführerin gewählte Wortlaut hat aber keine Grundlage in der Stammanmeldung, weil sie weder offenbart, dass die aufgelisteten Module aus "Baugruppen" bestehen, noch dass diese Module in irgendeiner Weise "integriert" sind. Dieser Absatz entspricht keiner der Definitionen der Modularität in der Stammanmeldung (siehe z.B. Seite 10, Zeilen 16 bis 19, Seite 11, Zeilen 16 bis 32 und Anspruch 14), insbesondere weil die Stammanmeldung lehrt, dass die Modularität eine Eigenschaft der Abisolier Vorrichtung insgesamt ist, während der vorliegende Anspruch definiert, dass sie eine Eigenschaft der einzelnen Module ist.
- 6.5 Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass zumindest aus den beiden letztgenannten Gründen (vgl. oben Absätze 6.3 und 6.4) der Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags 5B über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und daher gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstößt.

7. *Zulässigkeit des Hilfsantrags 5B'*

7.1 Der Hilfsantrag 5B' ist von der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung eingereicht worden, nachdem die Kammer ihre im Absatz 6.5 erwähnte Auffassung verkündet hatte. Die Kammer sieht mindestens zwei Gründe, ihr Ermessen unter Artikel 13 (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammer (VOBK) in der Weise auszuüben, ihn nicht ins Verfahren zuzulassen.

7.2 Erstens aufgrund des Einführens der Hinweise auf die Verfahrensschritte der Figuren 5a und 5b sowie der Definition diese Schritte ist die erste in Absatz 6.1 oben erwähnten Frage ebenfalls für diesen Antrag relevant. Die Beschwerdeführerin hat in diesem Zusammenhang auf die Offenbarung der Seite 12, Zeilen 8 bis 10 verwiesen, die lehre, dass eine der in den Figuren 5a und 5b gezeigten verschiebbaren Führungshülsen durch eine schwenkbare Führung ersetzt werden könne. Dass dies jedoch mit den jetzt definierten Verfahrensschritte verbunden sein könnte, ist aber aus den folgenden beiden Gründen nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

- a) Der oben zitierte Satz auf Seite 12 der Stammanmeldung folgt nach einer Erklärung (Zeilen 4 bis 8), dass auf eine der verschiebbaren Führungshülsen verzichtet werden könne, was zur Folge hat, dass das in den Zeilen 8 bis 10 beschriebene Ersetzen einer verschiebbaren Führungshülse durch eine schwenkbare Führung nicht

zwangsweise zu einer mit dem Verfahren der Figuren 5a und 5b kompatiblen Vorrichtung führen würde.

- b) Diese Inkompatibilität wird durch den Hinweis auf die Figur 16 hervorgehoben, weil, bei dem im Zusammenhang mit dieser Figur beschriebenen Verfahren (siehe Seite 21, Zeilen 5 bis 24), sich das Kabel während der gesamten Bearbeitung in beiden Führungen erstreckt, so dass weder eine Verschiebung noch eine Schwenkung der Führungen möglich wäre. Dieses Verfahren ist daher ebenfalls mit dem im Zusammenhang mit den Figuren 5a und 5b beschriebenen Verfahren nicht kompatibel. Das diesbezügliche Argument der Beschwerdeführerin, dass die Führung von Figur 16 schwenkbar sein müsse, weil sonst eine Abisolierung des anderen Endes des Kabelstücks nicht möglich wäre, überzeugt die Kammer nicht, weil, wie die Beschwerdegegnerin vorgebracht hat, zumindest einen Teilabzug doch möglich wäre. Alternativ könnte diese Verfahrensschritt an einer weiteren Bearbeitungsstation ausgeführt werden.

Die Kammer ist daher der Meinung, dass die Stammanmeldung die jetzt definierten Verfahrensschritte in einer Vorrichtung mit einer verschiebbaren Führungshülse und einer schwenkbare Führung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

- 7.3 Zweitens hat die Beschwerdeführerin mit diesem Antrag versucht, die im Absatz 6.4 erwähnten Einwände einfach durch die Streichung dieses Teils des Anspruchs zu überwinden. Damit bleibt jedoch der oben in den Absätzen 4.1 (ii) und 4.3 erhobenen Einwand bezüglich der Modularität bestehen. Die Beschwerdeführerin macht dagegen geltend, dass die Stammanmeldung den Begriff

"Modul" mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwende, erstens jene, auf die sich der vorgenannte Einwand stützt, und zweitens als Beschreibung der Funktionen der einzelnen Elemente der Vorrichtung, und dass der jetzige Anspruch dieser zweiten Verwendung des Begriffs entspreche. Die Kammer kann diesem Argument nicht folgen, weil das Konzept der Modularität explizit auf den Seiten 10 und 11 der Stammanmeldung definiert wird und weil sich sämtliche weitere Verwendungen des Begriffs "Modul" eindeutig auf diese Definition beziehen. Dieser zweite Punkt ist besonders klar, weil die späteren Verweise auf die Module alle die Buchstaben verwenden (z.B. "Modul F" auf Seite 16, Zeile 29), ohne eine weitere Definition dieses Begriffs, so dass sie sich nur auf die ursprünglichen Definitionen auf den Seiten 10 und 11 beziehen können.

7.4 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Hilfsantrag 5B' zumindest diese beiden bezüglich der früheren Anträge erhobenen Einwände nicht überwinden kann. Deshalb und angesichts des späten Zeitpunkts ihres Einreichens entschied die Kammer ihr Ermessen unter Artikel 13 (3) VOBK in der Weise auszuüben, ihn nicht ins Verfahren zuzulassen.

8. *Zusammenfassung (Artikel 100 c) und 76 (1) EPÜ)*

Der Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegen. Der Gegenstand des Anspruchs des Hilfsantrags 5B verstößt gegen Artikel 76 (1) EPÜ. Der einzige weitere Antrag der Beschwerdeführerin ist nicht ins Verfahren zugelassen worden. Die Beschwerde war daher in der Substanz zurückzuweisen. Da diese Entscheidung in der

Substanz nicht über die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ hinausgeht, ist die von der Beschwerdeführerin gestellte Bedingung für eine Zurückverweisung an die erste Instanz nicht erfüllt, so dass es keine Veranlassung für eine solche Vorgehensweise gibt.

9. *Kostenverteilung (Artikel 104 EPÜ)*

9.1 Die Beschwerdeführerin behauptete, dass die Entscheidung über die Kostenverteilung in der angefochtenen Entscheidung nicht begründet worden sei, weil der erste Absatz unter Punkt 5. der Entscheidungsgründe lediglich feststelle, dass eine andere Kostenverteilung "nicht der Billigkeit entspricht". Nach Auffassung der Kammer ist diese Behauptung nicht zutreffend, weil dieser Absatz nur das Thema einleitet und die beiden nachfolgenden Absätze der Entscheidung eine ausreichende Begründung enthalten.

9.2 Weiterhin findet die Kammer die Begründung in der angefochtenen Entscheidung überzeugend. Die Kammer teilt die Meinung der Einspruchsabteilung, dass, auch wenn alle Argumente, die mit dem zweiten Schreiben der Einsprechenden (vom 12. September 2011) vorgebracht worden sind, in der ursprünglichen Einspruchsschrift enthalten gewesen wären, die Beschwerdeführerin (damals Patentinhaberin) sämtliche Argumente dennoch hätte behandeln müssen. Dass diese Behandlung der verschiedenen Einwände in zwei Etappen erfolgen musste, hat wohl zu einem gewissen Mehraufwand geführt, wie die Beschwerdeführerin vorgebracht hat. Die Kammer teilt jedoch die Meinung der Einspruchsabteilung, dass sich dieser Mehraufwand in Grenzen hielt. Die Tatsache, dass

der Aufwand, um die verschiedenen Einwände mangelnder Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit zu behandeln, für das weitere Verfahren irrelevant gewesen ist, weil lediglich die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ diskutiert worden sind, hat nichts mit dem Verhalten der Einsprechenden zu tun, sondern damit, dass sich dieser neue Einspruchsgrund als entscheidend erwies. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der neue Einspruchsgrund von der Einspruchsabteilung und nicht von der Einsprechenden erhoben wurde.

- 9.3 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Antrag auf Kostenverteilung gemäß Artikel 104 EPÜ richtig war. Die Beschwerde war daher auch hinsichtlich des Antrags auf Kostenverteilung zurückzuweisen.

10. *Rüge gemäß Regel 106 EPÜ*

- 10.1 In ihrer Rüge nach Regel 106 EPÜ machte die Beschwerdeführerin geltend, dass sie bei der Diskussion über den Antrag auf Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer in der mündlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2014 in ihrem rechtlichen Gehör nach Artikel 113 EPÜ beschränkt wurde. Insbesondere hat sie vorgebracht, dass es vor der Verkündung der Entscheidung der Kammer, die Fragen an die Große Beschwerdekammer nicht vorzulegen, keine Diskussion darüber gegeben habe, ob die Beantwortung dieser Fragen für das weitere Verfahren wichtig sei. Hierzu merkt die Kammer an, dass, die Kammer bereits im Rahmen der Diskussion über den Antrag auf Vorlage, d.h. vor der Unterbrechung der mündlichen Verhandlung zur Beratung über die Zulässigkeit des Einspruchsgrunds des Artikels 100 c) EPÜ und über den diesbezüglichen Antrag auf

Vorlage von Rechtsfragen gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ, darauf aufmerksam gemacht, dass die Argumente der Beschwerdeführerin bezüglich der Zulässigkeit des neuen Einspruchsgrunds hauptsächlich die Auslegung des Anspruchs (insbesondere des Begriffs "schwenkbare Führung") zu betreffen scheinen, wohingegen die von der Beschwerdeführerin formulierten Rechtsfragen nichts mit diesem Thema zu tun haben (vgl. hierzu Entscheidungsgründe Nr. 3f.). In diesem Zusammenhang hatte die Kammer auch auf die Erfordernisse des Artikels 112 (1) a) EPÜ aufmerksam gemacht. Im Rahmen der Diskussion, die vor der Unterbrechung zur Beratung über den Vorlageantrag durch die Kammer stattfand, hatte die Beschwerdeführerin Gelegenheit gehabt, sich unter anderem zu diesem Thema zu äußern, und sie hat diese Gelegenheit zur Äußerung auch ergriffen.

- 10.2 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das rechtliche Gehör jedenfalls bezüglich jener Fragen, die für die Entscheidung über den Vorlageantrag entscheidungserheblich sind, nicht beschränkt wurde.
- 10.3 Die Argumente der Beschwerdeführerin implizieren ferner, dass der Grundsatz des rechtlichen Gehörs auch deshalb verletzt wurde, weil sie nicht die Gelegenheit hatte, ihre Argumente über das behauptete allgemeine Interesse an einer Klarstellung des in der Entscheidung G0010/91 behandelten "*prima facie*" Relevanzkriteriums zu vertiefen. Die Kammer merkt dazu an, dass sie die Beteiligten im Rahmen der Diskussion über den Antrag auf Vorlage ebenfalls über ihre vorläufige Auffassung hierzu informiert hat, dass sie nämlich die Beantwortung dieser allgemeinen Frage für den vorliegende Fall nicht als entscheidungserheblich ansehe. Auch zu diesem Punkt hat die Beschwerdeführerin Gelegenheit gehabt, sich zu äußern.

10.4 Die Kammer hat daher den Einwand der Beschwerdeführerin nach Regel 106 EPÜ zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
3. Der Einwand der Beschwerdeführerin nach Regel 106 EPÜ wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

M. Ruggiu

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt