

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 16. Oktober 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1969/13 - 3.4.02

**Anmeldenummer:** 04030527.8

**Veröffentlichungsnummer:** 1550845

**IPC:** G01D5/20, G01D3/08, G01P3/487

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Positionsdetektor

**Patentinhaber:**  
Avago Technologies General IP  
(Singapore) Pte. Ltd.

**Einsprechende:**  
ASM Automation Sensorik Messtechnik GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ 1973 Art. 84, 111(1)  
EPÜ Art. 108, 123(2), 123(3)  
VOBK Art. 12(4), 13(1), 13(3)

**Schlagwort:**

Zulässigkeit der Beschwerde - (ja)

Patentansprüche - Klarheit - Hauptantrag (nein) - Klarheit -  
Hilfsantrag 2 (ja)

Änderungen - Erweiterung des Patentanspruchs - Hilfsantrag 1  
(ja) - Erweiterung des Patentanspruchs - Hilfsantrag 2 (nein)

- unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs (nein)

Zurückverweisung an die erste Instanz - (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0934/02

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1969/13 - 3.4.02**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02**  
**vom 16. Oktober 2017**

**Beschwerdeführer:**  
(Patentinhaber)

Avago Technologies General IP  
(Singapore) Pte. Ltd.  
No. 1 Yishun Avenue 7  
Singapore 768923 (SG)

**Vertreter:**

Dilg, Haeusler, Schindelmann  
Patentanwaltsgesellschaft mbH  
Leonrodstraße 58  
80636 München (DE)

**Beschwerdegegner:**  
(Einsprechender)

ASM Automation Sensorik Messtechnik GmbH  
Am Bleichbach 18-22  
85452 Moosinning (DE)

**Vertreter:**

Weickmann & Weickmann PartmbB  
Postfach 860 820  
81635 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 15. Juli 2013 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1550845 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** R. Bekkering  
**Mitglieder:** H. von Gronau  
G. Decker

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent zu widerrufen. Die Einspruchsabteilung hatte den Widerruf insbesondere damit begründet, dass das Patent in der geänderten Fassung gemäß Haupt- und einzigem Antrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfülle.
  
- II. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte mit der Beschwerdebegründung die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent unter Zugrundelegung der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche 1 - 20, sowie der Beschreibung und der Zeichnungen gemäß Patentschrift, aufrecht zu erhalten.
  
- III. Weiter hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.
  
- IV. In ihrer Beschwerdeerwiderung beantragte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) das Patent zu widerrufen.
  
- V. In einem Bescheid gemäß Artikel 15(1) VOBK vertrat die Kammer die vorläufige Meinung, dass Merkmale im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht ursprünglich offenbart seien (Artikel 123(2) EPÜ), dass der Schutzbereich des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht unzulässig erweitert worden sei (Artikel 123(3) EPÜ), dass der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht klar sei (Artikel 84 EPÜ 1973) und dass die im Anspruch 1 definierte Erfindung ausführbar sei (Artikel 83 EPÜ 1973).

- VI. Mit Schreiben vom 15. September 2017 reichte die Beschwerdeführerin geänderte Ansprüche 1 - 20 als Basis für einen ersten Hilfsantrag, geänderte Ansprüche 1 - 20 als Basis für einen zweiten Hilfsantrag und geänderte Ansprüche 1 - 19 als Basis für einen dritten Hilfsantrag ein.
- VII. Eine mündliche Verhandlung fand am 16. Oktober 2017 statt.
- VIII. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte abschließend, die angefochtene Entscheidung aufzuheben sowie das Streitpatent in der Fassung des Hauptantrags (Ansprüche 1 bis 20, eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 31. Oktober 2013) oder eines der 1. bis 3. Hilfsanträge (Ansprüche 1 bis 20 gemäß Hilfsantrag 1, Ansprüche 1 bis 20 gemäß Hilfsantrag 2 oder Ansprüche 1 bis 19 gemäß Hilfsantrag 3, alle Hilfsanträge eingereicht mit Schriftsatz vom 15. September 2017) aufrechtzuerhalten.
- IX. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.
- X. Folgende Dokumente wurden im Beschwerdeverfahren zitiert:

D1: EP 0 679 868 A2

D2: EP 0 658 745 A2

D3: JP 06 314 968 A,

D4: DE 29 07 776 A1,

D5: WO 2004/032325 A1

D6: WO 95/24613 A.

XI. Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 31. Oktober 2013, ist im folgenden wiedergegeben. In der Entscheidung der Einspruchsabteilung und in den Eingaben der Parteien wurden die Merkmale des Anspruchs mit den Buchstaben a) bis r) bezeichnet. Die Kammer stellt diese Kennzeichnung in eckigen Klammern den Merkmalen des Anspruchs 1 voran, um im folgenden darauf Bezug nehmen zu können.

"[a] Positionsdetektor, der für das zählende Erfassen von Rotations- und/oder Translationsbewegungen in vorzugsweise einer vorgebbaren Richtung folgende Bestandteile aufweist:

[b] mindestens einen Erregermagneten (2),

[c] ein einziges ferromagnetisches Element (6), und

[d] wenigstens eine dem ferromagnetischen Element (6) zugeordnete Induktionsspule (7),

[e] wobei die zu erfassende Bewegung durch eine Relativbewegung zwischen dem Erregermagneten (2) und dem ferromagnetischen Element (6) dargestellt und

[f] die während der Annäherung zwischen diesen beiden Elementen aus der kinetischen Energie der zu erfassenden Bewegung entnommene und mit Hilfe des ferromagnetischen Elements (6) akkumulierte Energie beim Erreichen einer bestimmten Relativstellung und damit einer bestimmten magnetischen Feldstärke schlagartig freigesetzt wird und

[g] durch die plötzliche Änderung des Magnetflusses in der Induktionsspule (7) ein Spannungsimpuls erzeugt wird,

[h] sowie als Elektronik

[i] wenigstens eine Gleichrichterschaltung (24) zum Gleichrichten von Spannungsimpulsen der Induktionsspule (7),

- [k] wenigstens einen Kondensator (28), der durch gleichgerichtete Spannungsimpulse aufladbar ist,
- [l] wenigstens eine Komparatorschaltung (22), die beim Auftreten eines zu zählenden Spannungsimpulses ein Impulserkennungssignal erzeugt,
- [m] eine nicht flüchtige Zähl- und Speicherschaltung (32), die von einem als Speicher ausgebildeten Register eines Zählers gebildet wird und für jedes Impulserkennungssignal einen Zähl- und Speichervorgang durchführt,
- [n] wobei die im Kondensator (28) gespeicherte elektrische Energie zur Stromversorgung zumindest der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32) dient,
- [o] eine Daten-Leseschaltung (34, 34'), die zur Weiterverarbeitung und Ausgabe der in der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32) gespeicherten Daten an einen externen Verwender dient, und
- [p] eine Steuerschaltung (30, 30'), die eine Störung des Zähl- und Speichervorgangs durch das Arbeiten der Daten-Leseschaltung (34, 34') und umgekehrt dadurch verhindert,
- [q] dass sie entweder die Daten-Leseschaltung (34') für eine Weiterverarbeitung und Ausgabe der in der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32) gespeicherten Daten unabhängig von einer vom Verwender kommen den Anforderung ansteuert und dass dabei auch die Steuerschaltung (30') und die Daten-Leseschaltung (34') mit elektrischer Energie versorgt werden, die aus der zu überwachenden Bewegung gewonnen und in der Elektronik gespeichert ist (synchroner Betrieb), oder
- [r] dass sie dann, wenn ein Lesevorgang eingeleitet ist und abläuft und somit die Daten-Leseschaltung (34) aufgrund eines zu einem beliebige Zeitpunkt von einem Verwender kommenden Abfragesignals einen Daten-

Lesevorgang der in der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32) gespeicherten Daten durchführt, wobei sie in diesen Zeiträumen mit einer externen Energieversorgung verbindbar ist, beim Auftreten eines Impulserkennungssignals einen von der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32) durchzuführenden Zähl- und Speichervorgang nicht zulässt sondern für dessen Zwischenspeicherung und Verarbeitung nach Beendigung des Daten-Lesevorgangs sorgt (asynchroner Betrieb)."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 entspricht dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, mit Ausnahme des letzten Merkmals r) den asynchronen Betrieb betreffend. Dieses Merkmal lautet wie folgt:

"dass sie dann, wenn ein Lesevorgang eingeleitet ist und abläuft und somit die Daten-Leseschaltung (34) aufgrund eines zu einem beliebigen Zeitpunkt von einem Verwender kommenden Abfragesignals einen Daten-Lesevorgang der in der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32) gespeicherten Daten durchführt, beim Auftreten eines Impulserkennungssignals, wobei das Impulserkennungssignal beim Auftreten eines zu zählenden Spannungsimpulses von der wenigstens einen Komparatorschaltung (22) erzeugt wird, einen von der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32) durchzuführenden Zähl- und Speichervorgang nicht zulässt sondern für dessen Zwischenspeicherung und Verarbeitung nach Beendigung des Daten-Lesevorgangs sorgt (asynchroner Betrieb)."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das letzte Merkmal r) den asynchronen Betrieb betreffend. Dieses Merkmal r) lautet wie folgt:

"dass sie dann, wenn ein Lesevorgang eingeleitet ist und abläuft und somit die Daten-Leseschaltung (34) aufgrund eines zu einem beliebige Zeitpunkt von einem Verwender kommenden Abfragesignals einen Daten-Lesevorgang der in der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32) gespeicherten Daten durchführt, wobei Schaltungsteile, die für den Lesevorgang benötigt werden, zumindest für den hierfür benötigten Zeitraum mit externer elektrischer Energie versorgt werden, beim Auftreten eines Impulserkennungssignals, wobei das Impulserkennungssignal beim Auftreten eines zu zählenden Spannungsimpulses von der wenigstens einen Komparatorschaltung (22) erzeugt wird, einen von der nicht flüchtigen Zähl- und Speicherschaltung (32) durchzuführenden Zähl- und Speichervorgang nicht zulässt sondern für dessen Zwischenspeicherung und Verarbeitung nach Beendigung des Daten-Lesevorgangs sorgt (asynchroner Betrieb)."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 entspricht dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, mit Ausnahme der Merkmale q) und r). Das Merkmal r) wurde ganz gestrichen und im Merkmal q) wurde am Anfang das Wort "entweder" gestrichen.

## **Entscheidungsgründe**

1. Zulässigkeit der Beschwerde (Regel 101(1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 108 EPÜ)
- 1.1 In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) erstmals geltend gemacht, dass die Beschwerde nicht zulässig sei, weil die Beschwerdebegründung keine Ausführungen enthalte, warum die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben sei. Vielmehr habe die Beschwerdeführerin

mit ihrer Beschwerdebegründung direkt geänderte Ansprüche gemäß Hauptantrag eingereicht, ohne auf den der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch 1 einzugehen. Daher sei die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

- 1.2 Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) betonte, dass es ihr Recht sei, sich gegen die Entscheidung der ersten Instanz durch Einreichung von geänderten Ansprüchen zu verteidigen. Die Änderung im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, betreffe nur ein Merkmal und sei eine direkte Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung.
  
- 1.3 Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt eine Beschwerde der Patentinhaberin im Hinblick auf die Anforderungen des Artikels 108 Satz 3 EPÜ als ausreichend begründet, wenn sie die Gründe, aus denen die Entscheidung angefochten wird, nicht eigens angibt, sofern sich der Gegenstand des Verfahrens durch die Einreichung von geänderten Ansprüchen mit der Beschwerdebegründung geändert hat und die Gründe für die Entscheidung angesichts der geänderten Ansprüche nicht mehr zutreffend sind (vgl. T 934/02, Punkt 2 der Entscheidungsgründe; Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage, IV.E.2.6.5 b)). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin mit der Beschwerdebegründung einen geänderten Anspruch 1 eingereicht, in dem im Merkmal r) die von der Einspruchsabteilung beanstandete Formulierung "in einem Zeitraum, in welchem die Daten-Leseschaltung ... einen Daten-Lesevorgang ... durchführt" geändert wurde in "dann, wenn ein Lesevorgang eingeleitet ist und abläuft und somit die Daten-Leseschaltung ... einen Daten-Lesevorgang ... durchführt". Die Einspruchsabteilung

befand, dass der Begriff "Zeitraum" nicht definiert sei und daher so breit auszulegen sei, dass er den Anspruch unzulässig erweitere. Die Kammer ist der Ansicht, dass der Anspruch 1 derart geändert wurde, dass die Gründe für die Entscheidung nicht mehr zutreffend sind. Daher ist die Beschwerde zulässig, auch wenn sie Gründe, aus denen die strittige Entscheidung angefochten wird, nicht angibt.

2. Hauptantrag - Anspruch 1 - Zulassung (Artikel 12(4) VOBK)
- 2.1 Die Beschwerdegegnerin war der Ansicht, dass die erst mit der Beschwerdebegründung eingereichten, geänderten Ansprüche bereits während des Einspruchsverfahrens hätten eingereicht werden können und sollen, da bereits vor der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren absehbar gewesen sei, dass der damalige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht gewährbar sein könne.
- 2.2 Die Beschwerdeführerin war der Ansicht, dass der Anspruch 1 zwar spät, aber in Reaktion auf den Verfahrensverlauf eingereicht worden sei. Die Änderung im Anspruch 1 betreffe nur ein Merkmal und sei eine direkte Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung. Der Anspruch sei daher nicht zu spät eingereicht.
- 2.3 Im Einspruchsverfahren hatte die Patentinhaberin in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung einen geänderten Anspruch 1 eingereicht, in dem u.a. der beanstandete Begriff "Zeiträume" durch den Zeitraum der konkreten Durchführung des Daten-Lesevorgangs ersetzt wurden. In dieser Formulierung wurde aber eine unzulässige Erweiterung gesehen, sodass die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung einen

geänderten Anspruch 1 eingereicht hat, der diesen Mangel beheben sollte. Nach eingehender Erörterung befand die Einspruchsabteilung jedoch, dass der dabei gewählte Wortlaut immer noch eine unzulässige Erweiterung enthalte, sodass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfülle. Die Einspruchsabteilung hat die Zulassung weiterer Anträge nicht in Aussicht gestellt (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 27. Juni 2013, Seite 5 Ziffer 2.24).

Da die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren erstmals in der mündlichen Verhandlung darüber informiert wurde, dass der Anspruch 1, eingereicht vor der mündlichen Verhandlung mit Schreiben vom 27. Mai 2013, und der in der mündlichen Verhandlung am 27. Juni 2013 eingereichte Anspruch 1 nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genügten, war es für die Patentinhaberin nicht ohne weiteres möglich, die mit der Beschwerdebegündung eingereichten Ansprüche bereits im erstinstanzlichen Verfahren einzureichen, insbesondere weil die Einspruchsabteilung eine Zulassung weiterer Anträge nicht in Aussicht gestellt hat. Die Kammer betrachtet daher die Einreichung der Ansprüche mit der Beschwerdebegündung als Reaktion auf die in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Argumente und der Entscheidungsgründe. In Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 12(4) VOBK lässt die Kammer daher diese Ansprüche zu.

3. Hauptantrag - Anspruch 1 - Klarheit (Artikel 84 EPÜ 1973)
- 3.1 Die Beschwerdegegnerin war der Meinung, dass in Anspruch 1 im Merkmal r) der Ausdruck "in diesen Zeiträumen" völlig unklar sei und dieser in keiner Weise definiert sei. Es sei nicht ersichtlich wie viele

Zeiträume dies seien, wann sie begönnen und wann endeten. Auch sei nicht klar, ob sie den Lesevorgang oder die Abfrage oder alles einschlossen. Darüber hinaus sei in der Definition "wobei sie in diesen Zeiträumen ..." das "sie" nicht klar, weil nicht deutlich werde, auf was sich das "sie" beziehe, auf die Daten-Leseschaltung, die Zähl-Speicherschaltung oder die Steuerschaltung.

3.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Anspruch 1 hinreichend klar. Das Wort "sie" werde in den Merkmalen q) und r) dreimal genannt und selbstverständlich bezöge sich das "sie" an dieser Stelle auch auf die Steuerschaltung. Bei einer sinnvollen Auslegung des Anspruchs, bei der unlogische und technisch unsinnige Auslegungen ausgeschlossen würden (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, II.A.6.1.), seien diese Zeiträume für den Fachmann klar definiert. Das Demonstrativpronomen "diesen" mache deutlich, dass es sich um die oben definierten Zeiträume handle, in denen ein Lesevorgang eingeleitet ist und abläuft, auch wenn dort der Ausdruck "Zeiträume" nicht verwendet werde. Die Zeiträume bezögen sich auf den Lesevorgang. Für den Lesevorgang sei es auch erforderlich das Abfragesignal zu erkennen. Deshalb sei es logisch, auch schon vor Eintreffen des Abfragesignals eine externe Energieversorgung herzustellen.

3.3 Die Kammer hält die fragliche Definition im Merkmal r) "wobei sie in diesen Zeiträumen mit einer externen Energieversorgung verbindbar ist" nicht für klar. Die Kammer ist der Meinung, dass nicht klar ist, was mit "sie" gemeint ist. Neben der Steuerschaltung könnte auch die Daten-Leseschaltung oder die Zähl- und Speicherschaltung gemeint sein.

Dem Wort "Zeiträume" ist das Demonstrativpronomen "diesen" vorangestellt, aber es sind im Anspruchswortlaut keine Zeiträume definiert, auf die sich das "diesen" beziehen könnte. Die Definition am Anfang des Merkmals r) (dann, wenn ein Lesevorgang eingeleitet ist und abläuft) wird nicht durch den Begriff Zeitraum gekennzeichnet, so dass nicht klar ist, was der Begriff Zeiträume umfasst. Zudem führte die Beschwerdeführerin selbst aus, dass die externe Energieversorgung nicht nur während des Lesevorgangs zur Verfügung stehen sollte, sondern auch schon vor Eintreffen des Abfragesignals.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ 1973 erfüllt.

#### 4. Hilfsanträge - Zulassung (Artikel 13(3) VOBK)

4.1 Die Beschwerdeführerin war der Auffassung, dass die Hilfsanträge als Reaktion auf die vorläufige Meinung der Kammer eingereicht wurden. Eine frühere Reaktion sei daher nicht möglich gewesen. Erstmals hätte die Kammer zu den Beanstandungen insbesondere hinsichtlich der Artikel 123(2) EPÜ und 84 EPÜ 1973 Stellung genommen. Die Änderungen in den Ansprüchen seien leicht nachvollziehbar und überprüfbar. Eine Verlegung der Verhandlung sei wegen der Änderungen nicht erforderlich.

4.2 Die Beschwerdegegnerin gab zu bedenken, dass der Begriff "Zeiträume" bereits im erstinstanzlichen Verfahren kritisch gesehen wurde und es sich deshalb nicht um die frühestmögliche Änderung gehandelt habe.

4.3 Die Kammer sieht in den Hilfsanträgen 1 bis 3 Änderungen, die nicht so komplex sind, dass eine

Einarbeitung für die Beschwerdegegnerin und die Kammer in der zur Verfügung stehenden Zeit unzumutbar gewesen wäre. Die Kammer lässt daher die Hilfsanträge in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 13(1) VOBK und im Hinblick auf die Kriterien des Artikels 13(3) VOBK zu.

5. Hilfsantrag 1 - Anspruch 1 - Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ

5.1 Der Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag in Merkmal r) dadurch, dass das Merkmal "wobei sie in diesen Zeiträumen mit einer externen Energieversorgung verbindbar ist" gestrichen ist, und dass zum Auftreten eines Impulserkennungssignals spezifiziert wurde "wobei das Impulserkennungssignal beim Auftreten eines zu zählenden Spannungsimpulses von der wenigstens einen Komparatorschaltung erzeugt wird".

5.2 Die Beschwerdeführerin führt dazu aus, dass im ursprünglichen Anspruch 1 auch keine Energieversorgung definiert sei, und dass in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 3, fünfter Absatz es offenbart sei, dass die Schaltungsteile nur dann mit externer elektrischer Energie versorgt werden müssten, wenn längere Zeit kein zu zählender Spannungsimpuls aufgetreten sei. Daher sei die Verbindbarkeit mit einer externen Energieversorgung optional. Auch auf Seite 2, fünfter Absatz der ursprünglichen Beschreibung werde ausgeführt, dass die Elektronik funktioniere "ohne dabei auf eine externe Stromversorgung angewiesen zu sein". Die beanspruchte Vorrichtung sei daher für den Normalfall so ausgelegt, dass sie nicht mit einer externen Energieversorgung verbindbar sei, und nur Vorrichtungen, die für den Sonderfall ausgelegt würden, bei dem längere Zeit kein zu zählender Spannungsimpuls

auftrete, würden mit der externen Energieversorgung verbindbar ausgestaltet. Dies werde auch bestätigt durch die Textstelle auf Seite 1, erster Absatz, wo offenbart sei, dass der Positionsdetektor insoweit autark sei, als er "zumindest die erforderlichen Zähl- und Speichervorgänge unabhängig von einer externen Stromquelle durchführen kann". Das "zumindest" sei eine eindeutige Offenbarung, dass nicht nur die Zähl- und Speichervorgänge, sondern auch weitere Vorgänge, wie die Abfrage, ohne externe Stromquelle durchgeführt werden könnten.

- 5.3 Die Beschwerdegegnerin führte aus, dass sich die Stelle im fünften Absatz auf Seite 2 ("ohne dabei auf eine externe Stromversorgung angewiesen zu sein") auf das Zählen der Spannungsimpulse beziehe und nicht wie im Merkmal r) des Anspruchs 1 auf die Abfrage. Im ersten Absatz auf Seite 1 werde ausgeführt, dass der Positionsdetektor insoweit autark sei, dass er zumindest die erforderlichen Zähl- und Speichervorgänge unabhängig von einer externen Stromquelle durchführen könne. Dies schließe aber nicht ein, dass auch der Lesevorgang immer, d.h. auch nach längerer Zeit ohne Spannungsimpuls, autark durchgeführt werden könne. Im fünften Absatz auf Seite 3 werde vielmehr ausgeführt, dass "der Verwender durch sein Abfragesignal auch dann einen Lesevorgang initiieren können muß, wenn längere Zeit kein zu zählender Spannungsimpuls aufgetreten ist", und daher "müssen Schaltungsteile, die für den Lesevorgang benötigt werden, zumindest für den hierfür benötigten Zeitraum mit externer elektrischer Energie versorgt werden". Folglich sei die Verbindbarkeit keine Option, sondern eine zwingende Notwendigkeit, um auch den Fall, dass es längere Zeit keine Spannungsimpulse mehr gegeben habe, berücksichtigen zu können. Eine

Vorrichtung, die für den Lesevorgang nicht mit externer Energieversorgung verbindbar sei, sei nicht offenbart.

5.4 Die Kammer folgt der Auffassung der Beschwerdegegnerin. In den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen auf Seite 3, fünfter Absatz ist offenbart, dass der Verwender auch dann einen Lesevorgang initiieren können muss, wenn längere Zeit kein zu zählender Spannungsimpuls aufgetreten ist, und dass deswegen Schaltungsteile, die für den Lesevorgang benötigt werden, zumindest für den hierfür benötigten Zeitraum mit externer elektrischer Energie versorgt werden müssen. Deshalb muss die Vorrichtung in diesem Zeitraum auch mit externer Energieversorgung verbindbar sein. Diese eindeutige Offenbarung wird durch die anderen, von der Beschwerdeführerin zitierten Stellen nicht in Frage gestellt. Auf Seite 1, erster Absatz wird lediglich offenbart, dass der Positionsdetektor insoweit autark ist, als er zumindest die erforderlichen Zähl- und Speichervorgänge unabhängig von einer externen Stromquelle durchführen kann. Das schließt andere Vorgänge mit ein, offenbart aber nicht, dass generell auf eine externe Energieversorgung verzichtet werden kann. Der fünfte Absatz auf Seite 2 bezieht sich auch nur auf das Zählen und Speichern, ohne dabei auf eine externe Energieversorgung angewiesen zu sein.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das Streichen des Merkmals "wobei sie in diesen Zeiträumen mit einer externen Energieversorgung verbindbar ist" nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ entspricht.

6. Hilfsantrag 2 - Anspruch 1 - Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)

- 6.1 Im Merkmal r) dieses Anspruchs 1 wurde statt der Definition "wobei sie in diesen Zeiträumen mit einer externen Energieversorgung verbindbar ist" die Definition "wobei Schaltungsteile, die für den Lesevorgang benötigt werden, zumindest für den hierfür benötigten Zeitraum mit externer elektrischer Energie versorgt werden" eingefügt. Die Spezifizierung zum Auftreten eines Impulserkennungssignals "wobei das Impulserkennungssignal beim Auftreten eines zu zählenden Spannungsimpulses von der wenigstens einen Komparatorschaltung erzeugt wird" ist wie im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 vorhanden.
- 6.2 Es ist unstrittig, dass die Definition, die die externe Energieversorgung betrifft, auf Seite 3, fünfter Absatz der ursprünglichen Beschreibung offenbart ist. Die Beschwerdeführerin war allerdings der Ansicht, dass die anschließend auf Seite 3 der ursprünglichen Beschreibung als wesentlich bezeichneten Bedingungen mit in den Anspruch 1 aufgenommen werden müssten, um eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung zu vermeiden. Diese Bedingungen seien wesentlich, auch wenn sie nur einmal in der Beschreibung angegeben und nicht bei jeder Gelegenheit erneut aufgeführt seien. Insbesondere die im Kondensator gespeicherte erforderliche Energie stehe in Bezug zu der von außen kommenden Energieversorgung.
- 6.3 Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, dass es sich bei diesen auf Seite 3 genannten Bedingungen um Hinweise handele, wie die Erfindung benutzt werden solle. Diese seien wesentlich für die Anwendung der Erfindung, aber nicht für die Erfindung selbst. Die Erfindung habe das zusätzliche Merkmal, wonach Schaltungsteile, die für den Lesevorgang benötigt werden, zumindest für den hierfür benötigten Zeitraum

mit externer elektrischer Energie versorgt werden. Die genannten Bedingungen betreffen aber gar nicht die Versorgung mit externer elektrischer Energie. Auch was die im Kondensator gespeicherte Energie für den Speichervorgang anbelange, handele es sich um Bedingungen, die ein sicheres Speichern ohne externe Energieversorgung am Ende des Lesevorgangs ermöglichen. Im übrigen gebe es andere Stellen in der Beschreibung, wo die Bedingungen nicht aufgeführt seien, z.B. auf Seite 11, vierter Absatz, Seite 14, vierter Absatz und ursprünglicher Anspruch 4 rückbezogen auf Anspruch 1.

- 6.4 Die Kammer erkennt keine unzulässige Änderung im Merkmal r), dadurch, dass die auf Seite 3 der ursprünglich eingereichten Beschreibung aufgeführten und als wesentlich bezeichneten Bedingungen nicht zusammen mit der Definition "wobei Schaltungsteile, die für den Lesevorgang benötigt werden, zumindest für den hierfür benötigten Zeitraum mit externer elektrischer Energie versorgt werden" in den Anspruch 1 aufgenommen sind. Die Versorgung mit externer elektrischer Energie betrifft die Aufgabe eine Abfrage auch dann zu ermöglichen, wenn längere Zeit kein zu zählender Spannungsimpuls aufgetreten ist. Die genannten Bedingungen betreffen andere Probleme, die im Betrieb auftreten können, wie das Unterbrechen des Zähl- und Speichervorgangs durch das Auftreten eines Abfragesignals, das Speichern eines zwischengespeicherten Pulserkennungssignals, nachdem die externe Energieversorgung getrennt wurde, oder die Zeitabstände zwischen zwei Zähl- und Speichervorgängen, damit ein Lesevorgang möglich wird. Daher sind die genannten Bedingungen nicht wesentlich im Zusammenhang mit der Spezifizierung der Versorgung von Schaltungsteilen mit externer elektrischer Energie

während des Lesevorgangs, und der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

7. Hilfsantrag 2 - Anspruch 1 - Erweiterung des Schutzbereichs (Artikel 123(3) EPÜ)

7.1 Die Beschwerdegegnerin führte aus, dass die Ersetzung der im erteilten Merkmal r) genannten "Zeiträume in denen die Daten-Leseschaltung ... einen Datenlesevorgang ... durchführt" durch die Definition "dann, wenn ein Lesevorgang eingeleitet ist und abläuft" eine unzulässige Erweiterung des Schutzzumfangs darstelle. Mangels näherer Definition könne dieser "Zeitraum" von ganz anderen Parametern bestimmt sein, beispielsweise ein fester Zeitraum jeweils ab Beginn eines Impulserkennungssignals oder im Extremfall könnte der Zeitraum auch die gesamte Betriebszeit des Positionssensors sein.

Im letztgenannten Fall müsse die Steuerschaltung überhaupt nicht die Fähigkeit besitzen, einen Zeitraum zu erkennen, in denen sie keinen Lesevorgang zulassen dürfe; in der vorliegenden Formulierung gemäß Hilfsantrag 2 müsse sie dazu jedoch zwingend in der Lage sein.

Im erstgenannten Fall müsse die Steuerschaltung in der Lage sein ganz andere Parameter gemäß der erteilten Fassung zu erkennen als die Parameter gemäß der anhängigen Fassung.

Dieses aliud stelle eine Erweiterung des Schutzbereichs dar, da die Erkennungsmöglichkeiten der Steuerschaltung für die in der erteilten Fassung dieses Merkmals relevanten Parameter nicht mehr vorhanden sein müssten.

7.2 Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, dass die anhängige Fassung dieses Merkmals lediglich eine andere

und präzisere Formulierung für denselben Zeitraum sei. Auch in der erteilten Fassung seien die Zeiträume durch das Abfragesignal und die Durchführung des Daten-Lesevorgangs bestimmt worden. Von einem aliud könne deshalb nicht gesprochen werden.

- 7.3 Die Kammer folgt der Einschätzung der Beschwerdeführerin. Die Zeiträume in der erteilten Fassung des Merkmals r) müssen auf jeden Fall einen Daten-Lesevorgang mit einschließen und die Steuerschaltung muss diesen daher auch erkennen. Darüber hinaus können auch noch andere Parameter berücksichtigt werden. Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass die Zeiträume auch länger sein können als die für die Durchführung des Daten-Lesevorgangs benötigte Zeitspanne. Im Extremfall könnten diese Zeiträume auch die gesamte Betriebszeit des Positionssensors umfassen. Die Steuerschaltung müsste daher zusätzlich den Betriebszustand des Positionsdetektors erkennen. In der vorliegenden Fassung des Merkmals r) wird die Zeitspanne von der Steuerschaltung dadurch bestimmt, dass ein Lesevorgang eingeleitet ist und abläuft. Da die Steuerschaltung in der erteilten Fassung auf jeden Fall auch einen Daten-Lesevorgang erfassen muss, handelt es sich um eine Einschränkung des Schutzbereichs, weil jetzt nur noch der Daten-Lesevorgang erfasst zu werden braucht. Die Änderung im Anspruch 1 erweitert daher den Schutzbereich gemäß Artikel 123(3) EPÜ nicht.

8. Hilfsantrag 2 - Anspruch 1 - Klarheit (Artikel 84 EPÜ 1973)

- 8.1 Die Beschwerdegegnerin erhob keinen Einwand wegen mangelnder Klarheit.

- 8.2 Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass der Anspruch 1 hinreichend klar ist und somit die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ 1973 erfüllt.
9. Hilfsantrag 2 - Offenbarung der Erfindung (Artikel 100(b) bzw. 83 EPÜ 1973)
- 9.1 In der Beschwerdeerwiderung und mit Schreiben vom 8. September 2017 hatte die Beschwerdegegnerin mangelnde Ausführbarkeit des Merkmals q) vorgebracht. Im Laufe der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nahm die Beschwerdegegnerin ihre Einwände gemäß Artikel 83 bzw. 100(b) EPÜ 1973 zurück.
- 9.2 Die Kammer ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausführen kann und er somit den Erfordernissen des Artikels 100(b) bzw. 83 EPÜ 1973 genügt.
10. Weiteres Vorgehen
- 10.1 Die Beschwerdegegnerin hat einen Mangel an erfinderischer Tätigkeit gesehen. Die Dokumente D1 und D2 offenbarten beide alle Merkmale a) bis o) des Anspruchs 1. Die Merkmale o), p), r) seien jeweils aus den Dokumenten D3 bis D5 bekannt. Damit beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- 10.2 Die Einspruchsabteilung hat weder in dem Bescheid zur Ladung vom 28. März 2013, Punkt 7.3, noch in der angefochtenen Entscheidung zur Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehend von Dokument D1 oder D2 in Kombination mit den Dokumenten D3 oder D4 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, Stellung genommen.

10.3 Da die Einspruchsabteilung zu dieser Frage noch keine Meinung geäußert hat und somit die Kammer gezwungen wäre, diesen Sachverhalt erstmalig im Beschwerdeverfahren zu prüfen und darüber zu entscheiden, hat die Kammer entschieden, die Angelegenheit gemäß Artikel 111(1), Satz 2 EPÜ zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

### **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Kiehl

R. Bekkering

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt