

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 11. März 2021**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0095/15 - 3.5.03

**Anmeldenummer:** 02772216.4

**Veröffentlichungsnummer:** 1436675

**IPC:** G05B19/418

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren und Anordnung zur Bestimmung und/oder Fertigung eines Antriebs oder Teilen für einen Antrieb, sowie Schnittstelle und Verfahren zur Bestimmung eines Betriebssicherheitsfaktors  $S_B$

**Patentinhaberin:**

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG

**Einsprechende:**

Wittenstein AG  
Lenze Drives GmbH

**Stichwort:**

Automatische Auswahl eines Antriebs/SEW-EURODRIVE

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 52(2)(c), 99(1), 112(1)(a)

EPÜ R. 76(2)(c)

VOBK Art. 12(4)

VOBK 2020 Art. 13(1), 15(8)

**Schlagwort:**

Zulässigkeit der Einsprüche - (ja): Einsprüche substantiiert  
Patentierbare Erfindung - erteilte Fassung (nein): Verfahren  
für gedankliche Tätigkeiten als solches

Zulassung spät eingereichter Hilfsanträge - (nein): neuer  
Sachverhalt ("fresh case") bzw. nicht eindeutig gewährbar

Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (nein): Antrag  
gegenstandslos

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0914/02, T 0258/03, T 1820/16



**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 0095/15 - 3.5.03

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03**  
**vom 11. März 2021**

**Beschwerdeführerin:** SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG  
(Patentinhaberin) Ernst-Blickle-Strasse 42  
76646 Bruchsal (DE)

**Beschwerdegegnerin I:** Wittenstein AG  
(Einsprechende I) Walter-Wittenstein-Strasse 1  
97999 Igersheim (DE)

**Vertreter:** Zimmermann & Partner  
Patentanwälte mbB  
Postfach 330 920  
80069 München (DE)

**Beschwerdegegnerin II:** Lenze Drives GmbH  
(Einsprechende II) Breslauer Strasse 3  
32699 Extertal (DE)

**Vertreter:** Leonhard, Frank Reimund  
Leonhard & Partner  
Patentanwälte  
Postfach 10 09 62  
80083 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 14. November 2014 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1436675 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** K. Bengi-Akyürek  
**Mitglieder:** J. Eraso Helguera  
R. Winkelhofer  
K. Schenkel  
J. Geschwind

## Sachverhalt und Anträge

I. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent aufgrund mangelnder Technizität, unzulässiger Erweiterung, mangelnder erfinderischer Tätigkeit bzw. mangelnder Klarheit widerrufen wurde, legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde ein.

II. Eine mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 11. März 2021 statt.

- Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte, die Einsprüche als unzulässig zu verwerfen oder hilfsweise, sie zurückzuweisen bzw. hilfsweise das Patent in geänderter Fassung gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 6, eingereicht mit dem Schriftsatz vom 15. September 2015, aufrechtzuerhalten. Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin, der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ eine Frage vorzulegen.
- Die Beschwerdegegnerinnen I und II (Einsprechende I und II) beantragten jeweils, die Beschwerde zurückzuweisen.

Am Ende der Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

III. Anspruch 1 in der **erteilten Fassung** lautet (Hervorhebungen im Original):

"Verfahren zur Bestimmung und/oder Fertigung eines Antriebs oder Teilen für einen Antrieb aus einer Baureihe von Antrieben,

wobei die Baureihe mindestens eine Baugröße umfasst,  
wobei jede Baugröße mindestens eine Variante von  
Antrieben umfasst,

**dadurch gekennzeichnet, dass**

aus eingegebenen und/oder übermittelten  
Applikationsdaten und/oder Daten eines Lastkollektivs,  
insbesondere eines mehrere Teilkollektive umfassenden  
Lastkollektivs, für jede Variante der Baureihe ein Wert  
einer Größe zur quantitativen Erfassung der  
Überastfähigkeit [sic] bestimmt wird,  
und nur Varianten bestimmt und/oder gefertigt werden,  
bei denen der Wert der Größe eine Bedingung erfüllt,  
insbesondere einen kritischen Wert überschreitet oder  
extremal ist,  
wobei als Größe [sic] ein Betriebssicherheitsfaktor  $S_B$   
vorgesehen ist."

IV. Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** lautet (Hervorhebungen  
im Original):

"Verfahren zur Bestimmung und/oder Fertigung eines  
Antriebs oder Teilen für einen Antrieb

aus einer Baureihe von Antrieben,

wobei die Baureihe mindestens eine Baugröße umfasst,  
wobei jede Baugröße mindestens eine Variante von  
Antrieben umfasst,

**wobei eine Zahl anbietbarer Varianten unter  
Berücksichtigung aller Baugrößen der Baureihe sehr  
umfangreich ist,**

**dadurch gekennzeichnet, dass**

aus eingegebenen ~~und/oder übermittelten~~  
Applikationsdaten und/oder Daten eines Lastkollektivs,

insbesondere eines mehrere Teilkollektive umfassenden Lastkollektivs, für jede Variante der Baureihe ein Wert einer Größe zur quantitativen Erfassung der Überlastfähigkeit bestimmt wird,

und nur Varianten bestimmt und/oder gefertigt werden, bei denen der Wert der Größe eine Bedingung erfüllt, insbesondere einen kritischen Wert überschreitet oder extremal ist,

wobei als Größe ein Betriebssicherheitsfaktor  $S_B$  vorgesehen ist und nur Varianten bestimmt und/oder gefertigt werden, deren Betriebssicherheitsfaktor  $S_B$  als Bedingung den Wert 1 überschreitet."

- V. Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** entspricht Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, wobei "sehr umfangreich" durch "mehr als 10000" ersetzt worden ist.
- VI. Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 3** entspricht Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, wobei sowohl "Bestimmung und/oder" (einmal) als auch "bestimmt und/oder" (zweimal) gestrichen worden sind.
- VII. Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 4** lautet (Hervorhebungen im Original):

"Verfahren zur ~~Bestimmung und/oder~~ Fertigung eines Antriebs oder Teilen für einen Antrieb

aus einer Baureihe von Antrieben,

wobei die Baureihe mindestens eine Baugröße umfasst, wobei jede Baugröße mindestens eine Variante von Antrieben umfasst,

wobei eine Zahl anbietbarer Varianten unter Berücksichtigung aller Baugrößen der Baureihe mehr als 10000 ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

aus eingegebenen ~~und/oder übermittelten~~ Applikationsdaten und/oder Daten eines Lastkollektivs, insbesondere eines mehrere Teilkollektive umfassenden Lastkollektivs, für jede Variante der Baureihe ein Wert einer Größe zur quantitativen Erfassung der Überlastfähigkeit bestimmt wird,

wobei für ein jeweiliges Teilkollektiv für jede Komponente eine Grenzbelastungskennlinie bestimmt wird und mittels dieser Grenzbelastungskennlinie und mindestens einer vorgegebenen Querkraft und/oder Axialkraft ein zulässiges äquivalentes Drehmoment bestimmt wird,

wobei mittels der Grenzbelastungskennlinie in einem Querkraft-Drehmoment-Diagramm

aus einem Wert für die Querkraft ein Wert für das zulässige äquivalente Drehmoment bestimmt wird

oder

mittels der Grenzbelastungskennlinie in einem Axialkraft-Drehmoment-Diagramm aus einem Wert für die Axialkraft ein Wert für das zulässige äquivalente Drehmoment bestimmt wird

oder

mittels der Grenzbelastungskennlinie in einem Axialkraft-Querkraft-Diagramm aus einem Wert für die Axialkraft und einem Wert für die Querkraft ein Wert für das zulässige äquivalente Drehmoment bestimmt wird,

und nur Varianten ~~bestimmt und/oder~~ gefertigt werden, bei denen der Wert der Größe eine Bedingung erfüllt, insbesondere einen kritischen Wert überschreitet oder extremal ist,

wobei als Größe ein Betriebssicherheitsfaktor  $S_B$  vorgesehen ist und nur Varianten bestimmt und/oder gefertigt werden, deren Betriebssicherheitsfaktor  $S_B$  als Bedingung den Wert 1 überschreitet."

VIII. Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 5** lautet (Hervorhebungen im Original):

"Verfahren zur ~~Bestimmung und/oder~~ Fertigung eines Antriebs oder Teilen für einen Antrieb

aus einer Baureihe von Antrieben,

wobei die Baureihe mindestens eine Baugröße umfasst, wobei jede Baugröße mindestens eine Variante von Antrieben umfasst,

**wobei eine Zahl anbietbarer Varianten unter Berücksichtigung aller Baugrößen der Baureihe mehr als 10000 ist,**

**dadurch gekennzeichnet, dass**

aus eingegebenen ~~und/oder übermittelten~~ Applikationsdaten und/oder Daten eines Lastkollektivs, insbesondere eines mehrere Teilkollektive umfassenden Lastkollektivs, für jede Variante der Baureihe ein Wert einer Größe zur quantitativen Erfassung der Überlastfähigkeit bestimmt wird,

**wobei für ein jeweiliges Teilkollektiv für jede Komponente eine Grenzbelastungskennlinie bestimmt wird**

und mittels dieser Grenzbelastungskennlinie und mindestens einer vorgegebenen Querkraft und/oder Axialkraft ein zulässiges äquivalentes Drehmoment bestimmt wird,

wobei mittels der Grenzbelastungskennlinie in einem Querkraft-Drehmoment-Diagramm

aus einem Wert für die Querkraft ein Wert für das zulässige äquivalente Drehmoment bestimmt wird

oder

mittels der Grenzbelastungskennlinie in einem Axialkraft-Drehmoment-Diagramm aus einem Wert für die

Axialkraft ein Wert für das zulässige äquivalente Drehmoment bestimmt wird

oder

mittels der Grenzbelastungskennlinie in einem

Axialkraft-Querkraft-Diagramm aus einem Wert für die Axialkraft und einem Wert für die Querkraft ein Wert

für das zulässige äquivalente Drehmoment bestimmt wird,

so dass die real auftretende Querkraft und/oder Axialkraft durch einen fiktiven Wert für das zulässige äquivalente Drehmoment ersetzt wird/werden und dieses zulässige äquivalente Drehmoment zusammen mit einem real auftretenden Drehmoment verarbeitet wird zur Bestimmung eines Betriebssicherheitsfaktors  $S_B$ .

und nur Varianten ~~bestimmt und/oder~~ gefertigt werden, bei denen der Wert der Größe eine Bedingung erfüllt, insbesondere einen kritischen Wert überschreitet oder extremal ist,

wobei als Größe der Betriebssicherheitsfaktor  $S_B$

vorgesehen ist und nur Varianten bestimmt und/oder

gefertigt werden, deren Betriebssicherheitsfaktor  $S_B$

als Bedingung den Wert 1 überschreitet."

- IX. Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 6** entspricht Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5, wobei der folgende Zusatz am Ende hinzugefügt worden ist (Hervorhebungen im Original):

**"wobei zur Bestimmung des Betriebssicherheitsfaktors  $S_B$  zumindest eine Schadensakkumulationshypothese verwendet wird."**

## **Entscheidungsgründe**

1. *Zulässigkeit der Einsprüche (Artikel 99 (1) EPÜ, Regel 76 (2) c) EPÜ)*
- 1.1 Die Beschwerdeführerin trug vor, die Einsprüche der Einsprechenden I und II seien als unzulässig zu verwerfen, da die jeweiligen Einspruchsgründe nicht substantiiert dargelegt worden seien.
- 1.2 Die Kammer teilt dazu die Auffassung der Einspruchsabteilung (vgl. Punkte II.1.2 und II.1.4 der angefochtenen Entscheidung), wonach die von den beiden Einsprechenden vorgebrachten Beweismittel und Argumente ausreichend sind, um die Zulässigkeit der jeweiligen Einsprüche gemäß Artikel 99 (1) EPÜ und Regel 76 (2) c) EPÜ zu bejahen (Artikel 15 (8) VOBK 2020). In beiden Fällen wird nämlich mindestens ein Einspruchsgrund ausreichend substantiiert (siehe z.B. die Einwände zur Patentierbarkeit in Abschnitt II des Einspruchsschriftsatzes der Einsprechenden I und die Einwände zur Patentfähigkeit in Abschnitt C des Einspruchsschriftsatzes der Einsprechenden II). Ob das Vorbringen einer Einsprechenden stichhaltig bzw. überzeugend ist oder nicht, ist für die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs hingegen irrelevant.

2. *Anspruch 1 in der erteilten Fassung - Patentierbarkeit (Artikel 52 (2) c) EPÜ)*

2.1 Anspruch 1 in der erteilten Fassung umfasst folgende einschränkende Merkmale (gemäß der Merkmalsgliederung der Kammer):

- a) Verfahren zur Bestimmung und/oder Fertigung eines Antriebs oder Teilen für einen Antrieb aus einer Baureihe von Antrieben, wobei die Baureihe mindestens eine Baugröße umfasst, wobei jede Baugröße mindestens eine Variante von Antrieben umfasst,
- b) wobei aus eingegebenen und/oder übermittelten Applikationsdaten und/oder Daten eines Lastkollektivs für jede Variante der Baureihe ein Wert einer Größe zur quantitativen Erfassung der Über[1]astf[ä]higkeit bestimmt wird,
- c) wobei nur Varianten bestimmt und/oder gefertigt werden, bei denen der Wert der Größe eine Bedingung erfüllt, wobei als Grö[ß]e ein Betriebssicherheitsfaktor  $S_B$  vorgesehen ist.

2.2 Die Beschwerdeführerin trug dazu vor, dass durch die Wortwahl "eingegebenen und/oder übermittelten Applikationsdaten und/oder Daten eines Lastkollektivs" gemäß **Merkmal b)** für die Fachperson unmittelbar verständlich sei, dass diese Eingabe und/oder Übermittlung mit einem Rechner oder Rechnersystem erfolgen solle und somit eine mündliche Übermittlung, wie von der Einspruchsabteilung angenommen, ausscheide.

2.3 Die Kammer teilt die in Punkt 3.2 der angefochtenen Entscheidung angegebene Auffassung der Einspruchsabteilung, wonach eine Ausführung des

Verfahren von Anspruch 1 in der erteilten Fassung auf einem Computersystem nicht impliziert wird (Artikel 15(8) VOBK 2020). Das beanspruchte Verfahren könnte somit vollständig als reine gedankliche Tätigkeit im Sinne von Artikel 52 (2) c) EPÜ durchgeführt werden. Ein Computer oder andere technische Mittel sind dafür nicht erforderlich (siehe z.B. T 258/03, Gründe 4). Weder die "Eingabe" noch die "Übermittlung" von Applikationsdaten und/oder Daten eines Lastkollektivs impliziert notwendigerweise die Verwendung von technischen (Hilfs-)Mitteln.

- 2.4 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer verwies die Beschwerdeführerin auch auf die Richtlinien für die Prüfung in der Fassung vom November 2014, G-VII, 5.4, wonach "[e]s zulässig [ist], dass ein Anspruch eine Mischung aus technischen und 'nicht technischen' Merkmalen aufweist", wie es bei computerimplementierten Erfindungen oft der Fall sei.

Dieser Verweis überzeugt nicht, da hier ja nicht die erfinderische Tätigkeit (die "zweite Hürde" nach der Prüfungspraxis des EPA) einer sog. "Mischerfindung" in Frage gestellt wird, sondern es hier um die Frage geht, ob überhaupt *technische Mittel* (z.B. ein Computer) zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens erforderlich sind (die "erste Hürde" nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ).

- 2.5 Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 in der erteilten Fassung als ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten als solches (Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ) und nicht als "Erfindung" im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ anzusehen.

3. *Zulassung der Hilfsanträge 1 bis 6 in das Beschwerdeverfahren*

3.1 Die **Hilfsanträge 1 und 4 bis 6** wurden nach Einreichung der Beschwerdebegründung von der Beschwerdeführerin überreicht (Artikel 13(1) VOBK 2020 i.V.m. Artikel 25(1) VOBK 2020), während die **Hilfsanträge 2 und 3** mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden (Artikel 12(4) VOBK 2007 i.V.m. Artikel 25(2) VOBK 2020).

3.2 Anspruch 1 der **Hilfsanträge 1 bis 6** unterscheidet sich von Anspruch 1 in der erteilten Fassung darin, dass der Ausdruck "und/oder übermittelten" in Merkmal b) (Hilfsanträge 1 bis 6) bzw. "Bestimmung und/oder" in Merkmal a) und "bestimmt und/oder" in Merkmal c) und e) (Hilfsanträge 3 bis 6) gestrichen wurden und der Anspruch zusätzlich umfasst, dass

d) eine Zahl anbietbarer Varianten unter Berücksichtigung aller Baugrößen der Baureihe sehr umfangreich ist (**Hilfsantrag 1**);

e) nur Varianten bestimmt/gefertigt werden, deren Betriebssicherheitsfaktor  $S_B$  als Bedingung den Wert 1 überschreitet (**Hilfsanträge 1 bis 6**);

f) eine Zahl anbietbarer Varianten unter Berücksichtigung aller Baugrößen der Baureihe mehr als 10000 ist (**Hilfsanträge 2 bis 6**);

g) für ein jeweiliges Teilkollektiv für jede Komponente eine Grenzbelastungskennlinie bestimmt wird und mittels dieser Grenzbelastungskennlinie und mindestens einer vorgegebenen Querkraft und/oder Axialkraft ein zulässiges äquivalentes

Drehmoment bestimmt wird und mittels der Grenzbelastungskennlinie in einem Querkraft-Drehmoment-Diagramm aus einem Wert für die Querkraft ein Wert für das zulässige äquivalente Drehmoment bestimmt wird oder mittels der Grenzbelastungskennlinie in einem Axialkraft-Drehmoment-Diagramm aus einem Wert für die Axialkraft ein Wert für das zulässige äquivalente Drehmoment bestimmt wird oder mittels der Grenzbelastungskennlinie in einem Axialkraft-Querkraft-Diagramm aus einem Wert für die Axialkraft und einem Wert für die Querkraft ein Wert für das zulässige äquivalente Drehmoment bestimmt wird (**Hilfsanträge 4 bis 6**);

- h) die real auftretende Querkraft und/oder Axialkraft durch einen fiktiven Wert für das zulässige äquivalente Drehmoment ersetzt wird/werden und dieses zulässige äquivalente Drehmoment zur Bestimmung eines Betriebssicherheitsfaktors  $S_B$  zusammen mit einem real auftretenden Drehmoment verarbeitet wird (**Hilfsanträge 5 und 6**);
- i) zur Bestimmung des Betriebssicherheitsfaktors  $S_B$  zumindest eine Schadensakkumulationshypothese verwendet wird (**Hilfsantrag 6**).

3.3 Artikel 12 (4) VOBK 2007 stellt es in das Ermessen der Kammer, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.

Nach Artikel 13 (1) VOBK 2020 steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerde-begründung zuzulassen, wobei bei der Ausübung des

Ermessens z.B. die Verfahrensökonomie bzw. die Eignung der Änderung eines Patents zur Ausräumung der aufgeworfenen Fragen, ohne zu neuen Einwänden Anlass zu geben, zu berücksichtigen sind.

3.4 Die Beschwerdeführerin argumentierte dazu, dass

- die Einreichung des **Hilfsantrags 1** in Reaktion auf eine überraschende Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung erfolge, da die in der angefochtenen Entscheidung festgestellte unzulässige Erweiterung bezüglich der Hilfsanträge 1 bis 3 ein Merkmal (d.h. Merkmal c)) betreffe, das bereits in der erteilten Fassung so vorhanden gewesen sei,
- der **Hilfsantrag 2** in Reaktion auf die überraschende Auffassung der Einspruchsabteilung (Punkt 3.2 der Entscheidungsbegründung) eingereicht worden sei, nach der die Formulierung in Anspruch 1 gemäß Merkmal c) auch den Fall einer "Baugröße" mit einer "Variante" und somit auch einen einzigen Antrieb umfasse,
- die Änderung gemäß **Hilfsantrag 3** (d.h. ausschließliche "Fertigung" statt "Bestimmung" von Antriebsvarianten) in Reaktion auf die überraschende, nicht aus dem Ladungszusatz hervorgehende Ansicht der Einspruchsabteilung (Punkt 3.2 der Entscheidungsbegründung) geschehen sei, dass eine Bestimmung auch durch bloße Überlegungen, realistischerweise unter Zuhilfenahme von Papier, Bleistift und einschlägigen Tabellen bewerkstelligbar sei,

- der **Hilfsantrag 4** dem Hilfsantrag 5 des Einspruchsverfahrens in der Fassung vom 22. Mai 2014 mit den Änderungen der vorangehenden Hilfsanträge 1 bis 3 entspreche,
- im **Hilfsantrag 5** zur Vermeidung der von der Einspruchsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung erhobenen Beanstandung in Bezug auf die Klarheit des Hilfsantrags 5b (vom Nachmittag des 22. Mai 2014) der Begriff der "real auftretenden Größen" durch die genauere Spezifizierung "Querkraft und/oder Axialkraft" gemäß Merkmal h) ersetzt werde,
- der neue Anspruch 1 mit Merkmal i) des **Hilfsantrags 6** gegenüber Hilfsantrag 5 zusätzlich seine Grundlage im ursprünglichen Anspruch 17 finde.

3.5 Die **Hilfsanträge 1 bis 6** waren aus den folgenden Gründen nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen:

3.5.1 In Bezug auf **Hilfsantrag 1** befindet die Kammer, dass weder das Hinzufügen von **Merkmal d)** noch das Streichen des Ausdrucks "und/oder übermittelten" in **Merkmal c)** als eine angemessene Reaktion auf eine verspätet beanstandete unzulässige Erweiterung angesehen werden kann. Vielmehr sollen diese Änderungen offenbar die Technizität des Gegenstands von Anspruch 1 (nach der Streichung des Ausdrucks "unter Verwendung wenigstens eines Rechnersystems" in den im Einspruchsverfahren vorgelegten Hilfsanträgen) herstellen. Diese Problematik wurde jedoch ausführlich in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung diskutiert und die Beschwerdeführerin bekam dort schon zahlreiche Möglichkeiten, darauf zu reagieren, wie auch das

Einreichen der Hilfsanträge 4b, 5, 5b und 6 bis 13 nach dieser Diskussion in der mündlichen Verhandlung belegt. Somit ist es ersichtlich, dass ein solcher Antrag bereits im Einspruchsverfahren hätte vorgebracht werden können und auch müssen.

- 3.5.2 Ferner scheinen diese Änderungen nicht das Problem der mangelnden Technizität zu lösen, weil, zum einen, die vermeintliche Komplexität der beanspruchten Lösung ("sehr umfangreich") für sich genommen eine gedankliche Tätigkeit als solche nicht ausschließen kann (siehe z.B. T 914/02, Gründe 2.3.4; T 1820/16, Gründe 3.2) und, zum anderen, der Ausdruck "eingegebenen" nicht zwangsläufig die Präsenz eines Computers oder eines anderen technischen Mittels impliziert, da die "Eingabe" von Daten weder linguistisch noch technisch die ausschließliche Verwendung von technischen Mitteln wie z.B. eine Computer-Schnittstelle umfasst. Die benötigten Daten könnten nämlich sehr wohl mündlich bzw. schriftlich (vorab) "eingegeben" worden sein. Darüber hinaus verursacht **Merkmal d)** neue Klarheitsprobleme, da der Begriff "sehr umfangreich" keine eindeutige Definition aufweist.

Hierzu verwies die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer auf die Argumente der Beschwerdegegnerin I mit Bezug auf D29 (siehe Seite 20, erster Absatz der Beschwerdeerwiderung):

"In D29 wird ausdrücklich auf 'Eingabedaten' hingewiesen (D29, S. E21, Bild 40). Damit ist auch klar, dass der Fachmann implizit mitliest, dass sich das Verfahren am besten auf einem Rechensystem durchführen lässt. Dies ergibt sich andererseits auch aus den schieren Datenmengen."

- 3.5.3 Dies vermag auch nicht zu überzeugen. Einerseits beziehen sich die Argumente der Beschwerdegegnerin I auf die Analyse von D29 im Zusammenhang mit einer spezifischen Diskussion über erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) und nicht über die Technizität (Artikel 52 (2) und (3) EPÜ). Andererseits, kann - wie oben ausgeführt - die bloße, vermeintliche Komplexität der Lösung nicht zwangsläufig den Einsatz von technischen Mitteln implizieren.
- 3.5.4 Betreffend **Hilfsantrag 2** soll sowohl das Hinzufügen von **Merkmal f)** als auch das Streichen des Ausdrucks "und/oder übermittelten" in **Merkmal c)** offenbar erneut die Technizität des Gegenstands von Anspruch 1 herstellen. Ein solcher Antrag hätte mithin aus den oben genannten Gründen bereits im Einspruchsverfahren eingereicht werden können und müssen (vgl. Punkt 3.5.1 oben).
- 3.5.5 Die **Hilfsanträge 3 bis 6** erzeugen wiederum aufgrund des unvermittelten Streichens des Ausdrucks "Bestimmung des Antriebs" einen völlig neuen Sachverhalt (sog. "fresh case"), so dass jetzt zum ersten Mal während des gesamten Verfahrens die "Fertigung des Antriebs" bzw. der Umstand, dass "Varianten gefertigt werden", in den Vordergrund gestellt wird und somit eine Schwerpunktverlagerung des Prüfungsstoffs stattfinden würde. Auch wenn eine "Fertigung" wohl in der Tat den Einsatz von technischen Mitteln bedingt (Artikel 52 (2) EPÜ), hätte die Zulassung dieser Hilfsanträge negative Auswirkungen auf die gebotene Verfahrensökonomie (Artikel 13 (1) VOBK 2020). Die Kammer wäre dann nämlich gezwungen, entweder die erstmalige Prüfung dieses Gegenstands selbst vorzunehmen - entgegen dem vorrangigen Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen

(Artikel 12 (2) VOBK 2020) - oder die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, ohne dass hier besondere Gründe erkennbar wären (Artikel 11 VOBK 2020).

Zudem sind weitere Merkmale wie **Merkmal g)** (Hilfsanträge 4 bis 6), **Merkmal h)** (Hilfsanträge 5 und 6) und **Merkmal i)** (Hilfsantrag 6) hinzugefügt worden. Solche substantziellen Änderungen hätten daher umso mehr schon im Einspruchsverfahren vorgenommen werden sollen (Artikel 12 (4) VOBK 2007).

4. Da keine der vorliegenden Anspruchssätze zulässig bzw. gewährbar ist, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

5. *Antrag auf Vorlage (Artikel 112 (1) a) EPÜ)*

5.1 Mit dem Schriftsatz vom 15. September 2015 beantragte die Beschwerdeführerin zudem für den Fall, dass die Kammer die Ansicht vertreten sollte, dass die erfindungsgemäße Verwendung einer Grenzbelastungskennlinie im Sinne der Hilfsanträge 4 bis 6 nicht bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen sei, die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ zu befassen, um folgende Frage zu klären (Hervorhebung durch die Kammer):

"Ist ein Merkmal eines Anspruchs, das auf einem technischen Verständnis des Betriebs eines zugrunde liegenden Systems beruht und zu dessen Entwicklung weder ein Wirtschaftsexperte noch ein Verwaltungsexperte, sondern nur ein technischer Fachmann auf dem Gebiet des Systems qualifiziert oder in der Lage ist, bei der Prüfung auf **erfinderische Tätigkeit** zu berücksichtigen?"

- 5.2 Hilfsanträge 4 bis 6 wurden nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen (vgl. Punkt 3.5.5 oben). Demzufolge war auch keine Prüfung dieser Hilfsanträge auf erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) erforderlich.
- 5.3 Folglich ist der Antrag auf Vorlage gegenstandslos (d.h. nicht erforderlich für die Entscheidung über diesen Fall im Sinne von Artikel 112 (1) a) EPÜ) und deshalb zurückzuweisen.

### **Entscheidungsformel**

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

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



B. Brückner

K. Bengi-Akyürek

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt