

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 30. November 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1792/17 - 3.2.07

Anmeldenummer: 09713204.7

Veröffentlichungsnummer: 2242711

IPC: B65G49/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

HÄNGEBAHNSYSTEM, TAUCHBEHANDLUNGSANLAGE MIT EINEM SOLCHEN, UND
VERWENDUNG DIESES HÄNGEBAHNSYSTEMS

Patentinhaber:

Eisenmann GmbH

Einsprechende:

Dürr Systems AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56

VOBK Art. 12(2), 12(4)

VOBK 2020 Art. 12(3), 15(1)

Schlagwort:

Neuheit - Hauptantrag (ja)

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (ja)

Beschwerdeerwiderung - Berücksichtigung unvollständigen

Vorbringens eines Beteiligten (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0263/05, T 1389/10

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 1792/17 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 30. November 2020

Beschwerdeführerin: Eisenmann GmbH
(Patentinhaberin) Tübinger Strasse 81
71032 Böblingen (DE)

Vertreter: Ostertag & Partner Patentanwälte mbB
Epplestraße 14
70597 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin: Dürr Systems AG
(Einsprechender) Carl-Benz-Strasse 34
74321 Bietigheim-Bissingen (DE)

Vertreter: Hoeger, Stellrecht & Partner
Patentanwälte mbB
Uhlandstrasse 14c
70182 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Juni 2017 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2242711 aufgrund des Artikels 101 (3) b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A. Pieracci
Mitglieder: B. Paul
R. Cramer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte form- und fristgerecht Beschwerde gegen die auf den 7. Juni 2017 datierte Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit welcher das europäische Patent 2 242 711 widerrufen wurde.
- II. Der Einspruch richtete sich gegen das erteilte Patent im gesamten Umfang und stütze sich auf die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ, sowie auf den Grund mangelnder Ausführbarkeit Artikel 100 b) EPÜ und unzulässiger Erweiterung (Artikel 100 c) EPÜ).
- III. Die Patentinhaberin beantrage die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung.
- IV. Die Einspruchsabteilung entschied am 8. April 2014, dass der Gegenstand von Anspruch 1 in der von der Patentinhaberin vorgelegten Fassung nicht die Erfordernisse des Artikel 84 EPÜ erfüllt und dass daher das Patent zu widerrufen war.
- V. Gegen den Widerruf des Patents durch die Einspruchsabteilung führte die Patentinhaberin erfolgreich Beschwerde. Die Kammer verwies das Einspruchsverfahren in ihrer Entscheidung T 1465/14 vom 30. Oktober 2015 an die Einspruchsabteilung zusammen mit Feststellungen dazu zurück, dass
 - der Anspruch 1 des Hauptantrags die Erfordernisse der Klarheit gemäß Artikel 84 EPÜ erfüllt,
 - die mit dem Hauptantrag beanspruchte Erfindung die Erfordernisse der hinreichenden Offenbarung gemäß Artikel 83 EPÜ erfüllt und

- der Anspruch 1 des Hauptantrags die Erfordernisse des Artikels 123 EPÜ erfüllt.

Das Patent wurde erneut von der Einspruchsabteilung mit der nunmehr angefochtenen Entscheidung, jetzt wegen fehlender Neuheit des Hauptantrags gegenüber dem Dokument D3 und eines Verstoßes des Hilfsantrags gegen Artikel 123 (2) EPÜ, widerrufen.

- VI. Mit Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 25. September 2020 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, wonach der Beschwerde im Umfang des Hauptantrags stattzugeben sein dürfte.
- VII. In Reaktion auf die Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 reichte die Beschwerdegegnerin mit einem auf den 30. Oktober 2020 datierten Schriftsatz eine Stellungnahme ein, welchen die Beschwerdeführerin mit einem Schriftsatz datiert auf den 9. November 2020 erwiderte.
- VIII. Mit Schriftsatz vom 19. November 2020 überreichte die Beschwerdeführerin jeweils eine überarbeitete Beschreibungseinleitung zum Hauptantrag und zum Hilfsantrag 1, welche die Absätze [0001] bis [0021] der Patentschrift ersetzen sollen.
- IX. In Reaktion auf den Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 9. November 2020 nahm die Beschwerdegegnerin mit einem auf den 20. November 2020 datierten Schriftsatz Stellung.
- X. Am 30. November 2020 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheiten des

Verlaufs der mündlichen Verhandlung wird auf das Protokoll verwiesen.

- XI. Die Entscheidung wurde am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündet.
- XII. Die Beschwerdeführerin beantragte zuletzt sinngemäß:
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und
die Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage der mit Schriftsatz vom 14. Januar 2013 eingereichten Ansprüche 1 bis 7 (Hauptantrag)
oder, hilfsweise,
auf Grundlage der mit Schriftsatz vom 17. März 2017 eingereichten Ansprüche 1 bis 7 (Hilfsantrag 1).
- XIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte zuletzt,
die Zurückweisung der Beschwerde.
- XIV. In der vorliegenden Entscheidung wird auf die folgenden Dokumente Bezug genommen:
- D2: DE 102 61 337 A1;
 - D3: EP 1 319 444 A2;
 - D4: DE 29 02 352 A1;
 - D7: DE 101 03 837 A1;
 - D9: US 3 952 699 A;
 - D19: WO 03/059793 A1;
 - D23: US 2007/0000758 A1;
 - D65: Ausdruck der URL "<http://www.duden.de/rechtschreibung/Karosserie>" - 14. März 2017;
 - D66: Ausdruck der URL "<https://de.wikipedia.org/wiki/Karosserie>" - 14. März 2017;
 - D67: Auszug aus "Dubbel - Taschenbuch für Maschinenbau" - 22. Auflage, 2007;

- D68: Auszug aus "Dubbel - Taschenbuch für Maschinenbau" - 23. Auflage, 2011;
- D69: Ausdruck der URL "<https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrzeug>" - 14. März 2017;
- D72: DE 36 12 458 C2;
- D73: Ausdruck der URL "<https://de.wikipedia.org/wiki/Velomobil>" - 21. April 2017;
- D74: DE 101 25 032 B4;
- D75: DE 103 09 328 A1;
- D76: Anlage zur Beschwerdeerwiderung - 28. Februar 2018.

Die offenkundige Vorbenutzung OV1 wird u.a. durch die folgenden Dokumente dargelegt:

- D24: Anfrage der BMW AG an die Dürr GmbH - Anfrage-Nummer: WM A881 4930 A0516 - 18. August 1988;
- D25: Spezifikation "Handling und Transport Sauganlagen" der BMW AG - 19. Juli 1988 ;
- D26: Angebot der Dürr GmbH an die BMW AG - Angebotsnummer 83.197.8.2 - 14. Februar 1989;
- D27: Angebotsergänzung der Dürr GmbH an die BMW AG - Angebotsnummer 83.197.8.2 - 1. März 1989;
- D28: Bestellung der BMW AG an die Dürr GmbH - BMW Bestellnummer 8 180 599 - 2. August 1989;
- D29: BMW-Zeichnung Nr. 1 720 612 "ZB Sauganlage" - 17. Mai 1989;
- D30: Beschreibung der an BMW gelieferten Förderanlage von Dürr - kein Datum;
- D31: Schreiben der PLUSTHERM AG an die Dürr GmbH - 29. Juni 1989;
- D32: Zeichnung Nr- M630.89.1029 der PLUSTHERM AG - 28. Juli 1989;
- D33: Zeichnung Nr- M630.89.1030 der PLUSTHERM AG - 27. Juli 1989;

- D34: Berechnung der Dürr GmbH für die Bewegungsabläufe "Handling und Transport für Kunststoffsauganlage" - 12. Dezember 1989;
- D35: Zeichnung Nr. 0K309350 der Dürr GmbH mit der Bezeichnung "Installationsplan Blatt 1 BMW - Landshut" - 3. November 1989;
- D36: Zeichnung Nr. 0K309390 der Dürr GmbH mit der Bezeichnung "LP - Kernschmelzanlage BMW - Landshut Lay-Out" - 25. September 1989;
- D37: Zeichnung Nr. 0K309394 der Dürr GmbH mit der Bezeichnung "LP Kernschmelzanlage BMW - Landshut Lay-Out" - 25. September 1989;
- D38: Zeichnung Nr. 0K309361 der Dürr GmbH mit der Bezeichnung "Greifer mit A-Achse LP - KSA" - 13. September 1989;
- D39: Besuchsprotokoll der Dürr GmbH (bei der BMW AG) - 06/07. Juli 1989;
- D40: Protokoll der Dürr GmbH (bei BMW AG) - 13. Juli 1989;
- D41: Werknorm 8 G 0000 der Dürr GmbH zu Standardbaugruppen - 29/30. Januar 1991;
- D42: Werknorm 8 G 0010 der Dürr GmbH zum Linienportal - Mai 1990 ;
- D43: Werknorm 8 G 2400 der Dürr GmbH zu den Antrieben der A- und C Achsen eines Linienportals - kein Datum.

XV. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

Tauchbehandlungsanlage zum Behandeln von Fahrzeugkarosserien, mit

- a) mindestens einem Tauchbecken, welches mit einer Behandlungsflüssigkeit füllbar ist, in welche zu behandelnde Fahrzeugkarosserien vollständig eingetaucht werden können;

b) einer Förderanlage, welche die zu behandelnden Fahrzeugkarosserien an das Tauchbecken heran, vollständig in den Innenraum des Tauchbeckens hinein, aus dem Tauchbecken heraus und von diesem wegbewegen kann, mit

ba) mindestens einem Transportwagen, welcher eine Befestigungseinrichtung umfasst, an welcher wenigstens eine Fahrzeugkarosserie befestigbar ist;

bb) mindestens einer den Transportwagen tragenden Schiene;

bc) mindestens einem Antriebsmittel zum Verfahren des Transportwagens entlang der Schiene;

dadurch gekennzeichnet, dass

c) die Förderanlage ein Hängebahnsystem ist;

d) die Befestigungseinrichtung um eine vertikale Drehachse verdrehbar gelagert ist;

e) eine Drehung der Befestigungseinrichtung um die vertikale Drehachse erzielbar ist, während die wenigstens eine Fahrzeugkarosserie in das mindestens eine Tauchbecken eingetaucht ist.

XVI. Im Hinblick auf die Entscheidung der Kammer bedarf es keiner Wiedergabe des Hilfsantrags 1.

XVII. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien wird im Detail in den Entscheidungsgründen diskutiert.

Entscheidungsgründe

1. *Revidierte Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) - Übergangsbestimmungen*

Das vorliegende Verfahren unterliegt der revidierten Fassung der Verfahrensordnung, die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist (Artikel 24 und 25 (1) VOBK 2020), mit Ausnahme von Artikel 12 (4) bis (6) VOBK 2020, anstelle dessen Artikel 12 (4) VOBK 2007 weiterhin anwendbar ist (Artikel 25 (2) VOBK 2020).

2. *Anspruch 1 gemäß Hauptantrag - Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

- 2.1 Die Beschwerdeführerin rügte die Feststellung der angefochtenen Entscheidung, dass die in dem Dokument D3 offenbarte Vorrichtung zur Tauchbehandlung ohne weiteres für die Behandlung einer Fahrzeugkarosserie geeignet wäre.

Die Beschwerdeführerin bemängelte insbesondere die Feststellung aus Punkt 3.3.1 der Entscheidungsgründe, dass Dokument D3 eine Förderanlage mit dem Merkmal ba) offenbart, dass ein Transportwagen

"eine Befestigungseinrichtung umfasst, an welcher wenigstens eine Fahrzeugkarosserie befestigbar ist".

- 2.2 Sie argumentierte, dass die in Dokument D3 offenbarten Greifermittel 43 lediglich darauf ausgelegt seien, die in Dokument D3 gezeigten Transportkörbe zu halten. Diese seien konzipiert, einen Gegenstand, nämlich einen Transportkorb, an der Oberseite zu greifen. Dazu weise im Dokument D3 der Transportkorb 44 Löcher in seiner Umfangswand auf, in welche die Greifermittel eingreifen

könnten. Zudem seien die Greifermittel als radial beweglich offenbart. Im Ergebnis seien die Greifermittel 43 nicht geeignet, eine Fahrzeugkarosserie zu greifen, die, wie auch mit den Dokumenten D65 bis D69 dargelegt sei (vgl. Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 28. Mai 2020, Seiten 3 und 4), nur als Karosserie eines Kraftfahrzeugs verstanden werden könne.

2.3 Sowohl in der angefochtenen Entscheidung als auch durch die Beschwerdegegnerin wird demgegenüber die Ansicht vertreten, dass an die in D3 offenbarten Greifermittel alternativ auch Fahrzeugkarosserien befestigt werden können (vgl. Entscheidungsgründe, Ziffer 3.3.1 und Beschwerdeerwiderung, Punkt 2.1.3).

2.4 Die Kammer stimmt jedoch mit der Beschwerdeführerin überein, dass mit der Eignung der Tauchbehandlungsanlage zum Behandeln von Fahrzeugkarosserien physische Einschränkungen einhergehen, die bei der Neuheitsprüfung zu berücksichtigen sind. Eine aus dem Stand der Technik bekannte Tacheinrichtung ist entsprechend nur dann neuheitsschädlich, wenn sie auch diese impliziten physischen Merkmale aufweist und daher vernünftigerweise für den angegebenen Zweck verwendet werden kann (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, I.C.8.1.5).

2.5 Dies gilt um so mehr für das Verständnis sämtlicher Merkmale des Anspruchs 1, die auf die Fahrzeugkarosserie Bezug nehmen, weil das Merkmal ba) ein funktionales Zusammenwirken zwischen der vom Merkmal ba) umfassten Befestigungseinrichtung und einer, wenn auch nicht vom Anspruch umfassten, Fahrzeugkarosserie beschreibt. Dieses funktionale

Zusammenwirken stellt eine wesentliche Eigenschaft der Befestigungseinrichtung dar und ist nicht nur eine bloße Zweckangabe oder Ausdruck einer wie auch immer gearteten Eignung für einer Befestigung einer beliebigen Fahrzeugkarosserie. Vielmehr erkennt der Fachmann in dem Zusammenwirken, dass sich an Befestigungseinrichtung und Fahrzeugkarosserie Anforderungen stellen, um ein Zusammenwirken zwischen Befestigungseinrichtung und Fahrzeugkarosserie zu erzielen.

- 2.6 Die reine Spekulation oder Eventualität, dass eine mögliche, aber nicht konkret benannte Fahrzeugkarosserie an der Befestigungseinrichtung befestigbar ist, reicht daher nicht aus, damit der Fachmann das beanspruchte funktionale Merkmal ba) dem Stand der Technik in unmittelbarer und eindeutiger Weise die Lehre entnimmt. Vielmehr hätte es dem Fachmann zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents erkennbar sein müssen, dass das Befestigungsmittel für ihn erkennbar dafür geeignet ist, dass an ihr eine bekannte Fahrzeugkarosserie befestigbar ist.
- 2.7 Insoweit besteht auch kein Widerspruch zu dem von der Beschwerdegegnerin unter dem Punkten 2.7 und 2.8 des Schriftsatzes vom 30. Oktober 2020 vorgetragenen "zweistufige Verfahren" der Entscheidung T 1389/10.
- 2.8 Die Rechtsprechung ist zudem einheitlich der Auffassung, dass, um auf fehlende Neuheit erkennen zu können, sich der Gegenstand der Erfindung klar, eindeutig und unmittelbar aus dem Stand der Technik ergeben muss, und dass alle und nicht nur die wesentlichen Merkmale aus dem Stand der Technik bekannt sein müssen (a.a.O, I.C.4).

- 2.9 Der Fachmann muss daher dem Dokument D3 unmittelbar und eindeutig eine Befestigungseinrichtung entnehmen können, an die eine dem Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung bekannte, konkrete Fahrzeugkarosserie befestigbar ist, damit das Dokument D3 in neuheitsschädlicher Weise den Gegenstand von Anspruch 1 vorwegnehmen würde.
- 2.10 Das Dokument D3 beschreibt eine Anlage zum Behandeln von in Transportkörben enthaltenen Massenteilen in Flüssigkeiten. Dabei sind in Dokument D3 radial zustellbare Greifermittel offenbart, die den Transportkorb zumindest dreifach am Umfang halten. Das Dokument D3 zeigt ferner in Zusammenhang mit allen Offenbarungen der Greifermittel immer konkrete Ausgestaltungen, denen es gemeinsam ist, dass die Greifmittel einen Transportkorb mit durchbrochenem Mantel an einem oberen Korbrand greifen können (vgl. D3, Absätze [0011], [0021] und [0029]).
- 2.11 Der Fachmann entnimmt dem Dokument D3 damit ausschließlich eine Zusammenwirkung zwischen Greifmitteln und Transportkorb bei einem Befestigen eines Transportkorbs, bei dem auch konkrete konstruktive Merkmale des Transportkorbs berücksichtigt sind.
- 2.12 Da das Dokument D3 auch eine konkrete Ausgestaltung für den Transportkorb offenbart, die erst eine Befestigung an die Greifermittel ermöglicht, muss aus dem Stand der Technik ebenfalls bekannt sein, dass eine Fahrzeugkarosserie ebenfalls diese konstruktiven Merkmale aufweist, damit sie vernünftigerweise und für den Fachmann erkennbar an die in dem Dokument D3 offenbarte Befestigungseinrichtung befestigbar ist.

2.13 Neben der Behauptung, dass eine Fahrzeugkarosserie mit eventuell kleineren Abmessungen (bspw. Liegerad, Scooter oder die so genannten Microcars) mittels der in Dokument D3 offenbarten Greifermittel befestigbar sein könnte (vgl. Punkt 3.3.1 der Entscheidungsgründe), bleibt die angefochtene Entscheidung letztlich aber den Beweis schuldig, wie eine Befestigung einer konkreten Fahrzeugkarosserie an die Greifermittel zum Zeitpunkt der Anmeldung ausgesehen hätte, so dass der Fachmann diese, ggf. auch vor dem Hintergrund seines Fachwissens, unmittelbar dem Dokument D3 entnommen hätte.

2.14 Entsprechend ist auch die Argumentation der Beschwerdegegnerin aus Punkt 2.1.3 und 2.1.4 der Beschwerdeerwiderung nicht geeignet, überzeugend darzulegen, dass eine zum Anmeldezeitpunkt bekannte Fahrzeugkarosserie an der in Dokument D3 offenbarten Befestigungseinrichtung befestigbar war:

- Der Verweis der Beschwerdegegnerin auf Absatz [0051] der Streitpatentschrift, in dem offenbart ist, dass Fahrzeugkarosserien und Haltekörbe für Kleingüter alternativ zueinander an den Tragwagen einer Tauchbehandlungsanlage befestigt werden können, erläutert nicht, warum der Fachmann dem Dokument D3, d.h. einer anderen Offenbarung, entnehmen sollte, dass an die dort offenbarten Befestigungsmittel alternativ zu einem offenbarten Transportkorb auch eine Fahrzeugkarosserie befestigbar wäre.
- Die von der Beschwerdegegnerin angeführten Dokumente D72 bis D75 zeigen Darstellungen von Fahrrad- und Motorradrahmen bzw. -verkleidungen, die sämtlich schematisch und ohne nähere Angaben

zur konkreten Ausgestaltung oder ihre Eignung zur Befestigung an einem Befestigungsmittel offenbart sind. Es ist nicht erkennbar, weshalb einer der in den Dokumenten D72 bis D75 offenbarten Rahmen oder Verkleidungen an die Greifermittel aus Dokument D3 befestigbar ist.

- Das mit der Beschwerdeerwiderung vorgelegte und von der Beschwerdegegnerin selbst erstellte Dokument D76 ist nicht als Beweismittel für ein mögliches Fachwissen des Fachmanns geeignet, da es nicht erkennbar ist, ob und wann der dargestellte Skidrahmen dem Fachmann bekannt und oder sogar als Teil des allgemeinen Fachwissens geläufig war. In jedem Fall kann das Dokument D76 nur zeigen, dass der dargestellte Skidrahmen, jedoch nicht unmittelbar die Fahrzeugkarosserie an sich, an die aus Dokument D3 bekannten Greifermittel befestigbar wären.
- Dem Argument der Beschwerdegegnerin (siehe Punkt 2.2 des Schriftsatzes vom 30. Oktober 2020), dass das Merkmal ba) aus Anspruch 1 bezüglich der Befestigbarkeit einer Fahrzeugkarosserie an der Befestigungseinrichtung des Transportswagen nicht auf eine unmittelbare Befestigung der Fahrzeugkarosserie beschränkt ist, kann nicht gefolgt werden, denn dies ist genau das, was mit dem Merkmal "*an welcher wenigstens eine Fahrzeugkarosserie befestigbar ist*" gemeint ist.

2.15 Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist daher neu gegenüber der in Dokument D3 offenbarten Anlage.

- 2.16 Die Beschwerdegegnerin erklärte im Verlauf der mündlichen Verhandlung, keine weiteren Neuheitseinwände geltend machen zu wollen und hielt damit insbesondere die Argumentationslinien aus den Dokumenten D4 und der offenkundigen Vorbenutzung OV1 nicht mehr aufrecht (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung, Seite 2, Absatz 3).
- 2.17 Die Kammer teilt die in angefochtenen Entscheidung unter Punkt 3.3.2 getroffene Feststellung, dass auch der übrige im Verfahren befindliche Stand der Technik nicht der Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag entgegensteht, und kommt zu dem Schluss, dass der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ erfüllt.
3. *Anspruch 1 gemäß Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)*
- 3.1 Ausgehend von D3
- 3.1.1 In der angefochtenen Entscheidung wurde *obiter dictum* festgestellt, dass eine erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag allein aufgrund einer evtl. größeren Auslegung der in Dokument D3 offenbarten Anlage zu verneinen wäre.
- 3.1.2 Die Beschwerdegegnerin hat sich weder in der Beschwerdeerwiderung, in ihren Schriftsätzen oder in der mündlichen Verhandlung zu dieser Feststellung der angefochtenen Entscheidung geäußert.
- 3.1.3 Die Kammer teilt die Argumentation der Beschwerdeführerin, dass das Dokument D3 an keiner Stelle einen Hinweis bietet, dass statt des Transportkorbes 44 ein anderer zu behandelnder

Gegenstand, wie eine Fahrzeugkarosserie, durch die Greifermittel befestigt werden könnte. Gleichfalls bieten weder Dokument D3 noch der sonstige im Verfahren genannte Stand der Technik dem Fachmann eine Veranlassung (oder einen anders motivierten Anlass), die in Dokument D3 offenbarten Greifermittel für die Befestigung einer Fahrzeugkarosserie abzuändern.

3.1.4 Die Kammer hält daher an der bereits in ihrer vorläufigen Meinung dargelegten Auffassung fest, dass der Fachmann ausgehend von D3 nicht in naheliegender Weise zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gelangen konnte.

3.2 Weitere Argumentationslinien

3.2.1 Die Beschwerdegegnerin hat in ihrer Beschwerdeerwiderung unter Punkt 2.2.1 angegeben, dass sie an ihren Argumentationslinien aus dem Einspruchsverfahren zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von Anspruchs 1 des Hauptantrags auf Grundlage der folgenden Kombinationen aus Dokumenten festhält:

- OV1 in Verbindung mit dem präsenten Wissen des Fachmanns;
- OV1 und D23;
- D23 und OV1;
- D7 und D2;
- D7 und D3;
- D7 und D9;
- D7 und D4;
- D2 in Verbindung mit dem präsenten Wissen des Fachmanns;
- D2 und D7;

- D4 in Verbindung mit dem präsenten Wissen des Fachmanns;
- D4 und D7;
- D4 und D19.

- 3.2.2 In der im Sachverhalt unter Punkt VI. erwähnten Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 hat die Kammer dargelegt, dass sie geneigt ist, die weiteren Argumentationslinien der Beschwerdegegnerin zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen, weil die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeerwiderung nicht substantiiert zu diesen Argumentationslinien vorgetragen hat.
- 3.2.3 Artikel 12 (2) VOBK 2007, der zu dem Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerdeerwiderung durch den Verweis in Artikel 12 (4) VOBK 2007 implizit ebenfalls anwendbar war, verlangt ausdrücklich, dass die Beschwerdeerwiderung den vollständigen Sachvortrag der Beschwerdegegnerin enthalten muss.
- 3.2.4 Die Beschwerdegegnerin verweist in Punkt 3.4 ihres Schriftsatzes vom 30. Oktober 2020 auf das Vorliegen eines besonderen Umstands, weil die Einspruchsabteilung dem Antrag auf Widerruf des Patents im vollen Umfang gefolgt sei und das Vorbringen der Beschwerdegegnerin zu dem nun mehr durch Verweis vorgetragenen Argumentationslinien zur erfinderischen Tätigkeit nicht zum Gegenstand der Entscheidung gemacht habe. Auch habe die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung in substantiiertes Weise lediglich die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Dokument D3 diskutiert.
- 3.2.5 Die Beschwerdegegnerin muss jedoch, wenn aus ihrer Sicht eine angefochtene Entscheidung aus einem Einwand

bestätigt werden soll, der von der Einspruchsabteilung noch nicht berücksichtigt wurde, in ihrer Erwiderung auf die Beschwerde ihren vollständigen Sachvortrag in Bezug auf diesen zusätzlichen Einwände einschließlich aller herangezogenen Tatsachen, Argumente und Beweismittel darlegen. Anderenfalls steht es gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007, zweiter Satz im Ermessen der Kammer, ob sie diesen zusätzlichen Einwand zulässt und berücksichtigt (siehe auch, wenn auch in Bezug auf eine ältere Fassung der Verfahrensordnung, T 263/05; Punkt 7.10 der Entscheidungsgründe).

3.2.6 Das gilt um so mehr, wenn sich die Einspruchsabteilung, wie in dem vorliegenden Fall *obiter dictum*, bereits mit dem Einspruchsgrund der erfinderischen Tätigkeit auseinandergesetzt hat, und die Beschwerdeführerin die Gründe der Einspruchsabteilung in ihrer Beschwerdebegründung angreift. Vor diesem Hintergrund obliegt es der Beschwerdegegnerin für einen vollständigen Sachvortrag, andere Argumentationslinien, die geeignet sind, den gleichen Einspruchsgrund zu bestätigen, in substantiiertem Weise darzulegen, wenn sie sich nicht darauf verlassen will, dass die Beschwerdekammer sich von den Argumenten der Beschwerdeführerin nicht überzeugen lässt.

3.2.7 Die bloße Bezugnahme auf ein Vorbringen im Einspruchsverfahren (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkt 2.2.1, letzter Absatz) kann dabei eine sachgerechte Begründung im Beschwerdeverfahren nicht ersetzen, weil gemäß Artikel 12 (2) VOBK 2007 der gesamte Sachverhalt mit der Beschwerdeerwiderung vorgelegt werden muss, das heißt ohne alleinige Bezugnahme auf das vorherige Verfahren. Das Beschwerdevorbringen muss in sich vollständig sein, wobei es, anders als von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, keinen Unterschied

macht, ob es sich um die Beschwerdebeurteilung oder die Beschwerdeerwiderung handelt. Die Vollständigkeit des Beschwerdevorbringens ist bereits deshalb geboten, weil es nicht Aufgabe der Kammer sein kann, nachzuforschen, welche der Argumente der Beschwerdegegnerin aus dem Einspruchsverfahren im Lichte der angefochtenen Entscheidung und den darin getroffenen Feststellungen weiterhin relevant bleiben könnten.

- 3.2.8 Der Verweis der Beschwerdegegnerin auf Artikel 12 (2) a) VOBK 2007, der Artikel 12 (3) a) VOBK 2020 entspricht (siehe Punkt 3.6 des Schriftsatzes vom 30. Oktober 2020), steht dem nicht entgegen. Diese Norm bestimmt den Umfang, in welchem Kopien der im Sachvortrag in Bezug genommenen Unterlagen mit einzureichen sind, soweit sie in der Akte aus dem bisherigen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt bereits vorhanden und damit der Kammer, den Verfahrensbeteiligten und der Öffentlichkeit zugänglich waren. Unabhängig davon muss der Sachvortrag an sich vollständig im Beschwerdevorbringen der Beteiligten enthalten sein (so ausdrücklich Artikel 12 (2) Satz 1 VOBK 2007 und Artikel 12 (3) VOBK 2020).
- 3.2.9 Die in der Beschwerdeerwiderung durch Verweis auf das vorangegangene Einspruchsverfahren vorgetragenen Argumentationslinien zur erfinderischen Tätigkeit erfüllen daher nicht die Erfordernisse des Artikels 12 (2) VOBK 2007 und sind gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007 nicht im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.
- 3.3 Die Kammer kommt deshalb zu der Überzeugung, dass kein zulässiger Grund vorliegt, um den Gegenstand von Anspruch 1 als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ beruhend anzusehen.

4. Es sind keine weiteren Hindernisse ersichtlich, die der Patentfähigkeit des Hauptantrags entgegenstünden. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist daher aufzuheben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in der folgenden Fassung aufrechtzuerhalten:
Ansprüche: 1 bis 7 eingereicht am 14. Januar 2013;
Beschreibung: Absätze 1 und 4 bis 18 eingereicht am 19. November 2020,
Absätze 22 bis 62 wie erteilt;
Figuren: 1 bis 18 wie erteilt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

A. Pieracci

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt