

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 14. Dezember 2020**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2270/17 - 3.5.02

**Anmeldenummer:** 11703701.0

**Veröffentlichungsnummer:** 2550725

**IPC:** H02K35/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Induktionsgenerator

**Patentinhaber:**

ZF Friedrichshafen AG

**Einsprechende:**

EnOcean GmbH

**Relevante Rechtsnormen:**

VOBK Art. 12(4)

EPÜ Art. 100(a), 56, 108

EPÜ R. 99(2)

**Schlagwort:**

Zulässigkeit der Beschwerde - Form und Inhalt der

Beschwerdeschrift - zulässig (ja)

Spät eingereichte Beweismittel - eingereicht mit der

Beschwerdebegründung - zugelassen (nein)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0767/14, T 1162/12, T 2471/13, T 1314/12, G 0009/91,

T 0724/08



**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 2270/17 - 3.5.02**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02**  
**vom 14. Dezember 2020**

**Beschwerdeführerin:** EnOcean GmbH  
(Einsprechende) Kolpingring 18a  
82041 Oberhaching (DE)

**Vertreter:** Grünecker Patent- und Rechtsanwälte  
PartG mbB  
Leopoldstraße 4  
80802 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** ZF Friedrichshafen AG  
(Patentinhaberin) Graf-von-Soden-Platz 1  
88046 Friedrichshafen (DE)

**Vertreter:** ZF Friedrichshafen AG  
Gewerblicher Rechtsschutz  
Löwentalerstraße 20  
88046 Friedrichshafen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. August 2017 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2550725 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** R. Lord  
**Mitglieder:** C.D. Vassoille  
J. Hoppe

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 550 725 zurückgewiesen wurde.
- II. Die folgenden Dokumente sind für diese Entscheidung relevant:
- D2: US 3,963,948  
D3: DE 198 52 470 A1  
D4: DE 27 28 629 A1  
D7: US 3,895,244  
D8: GB 879,938  
D9: WO 2004/093299 A1
- III. In der angefochtenen Entscheidung war die Einspruchsabteilung unter anderem zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber einer Kombination der Dokumente D2 und D3 sowie der Dokumente D2 und D4 beruhe.
- IV. In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Meinung mit, wonach sie keine Erfolgsaussichten für die Beschwerde sehe.
- V. Eine mündliche Verhandlung vor der Kammer fand in Anwesenheit der Beschwerdeführerin (Einsprechende) am 14. Dezember 2020 statt. Für die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) war, wie mit Schreiben vom 9. Dezember 2020 angekündigt, niemand anwesend.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte schriftsätzlich, die Beschwerde zurückzuweisen.

VI. Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung hat den folgenden Wortlaut (Merkmalsbezeichnungen in eckigen Klammern hinzugefügt):

"Induktionsgenerator für einen Funkschalter (2) **[Merkmal 1]** mit einem Magnelement (2) **[Merkmal 1.1]** sowie einer Induktionsspule (4) mit einem Spulenkern (5) **[Merkmal 1.2]**, welcher U-förmig gebildet ist **[Merkmal 1.2.1]**, wobei für das Magnelement (2) eine erste (Y1) und eine zweite (Y2) Anlageposition an den Schenkeln (6, 7) des Spulenkerns (5) definiert ist **[Merkmal 1.3]**, bei Wechsel zwischen welchen jeweils eine Flussrichtungsumkehr im Spulenkern (5) erfolgt **[Merkmal 1.3.1]**, wobei das Magnelement (2) in einer Richtung (Y), in welcher die Schenkel (6, 7) zueinander benachbart sind, zwischen den Anlagepositionen (Y1, Y2) definiert linear beweglich an dem Induktionsgenerator (1) angeordnet ist **[Merkmal 1.4, 1.4.1]**, und wobei das Magnelement (2) in der Richtung (Y), in welcher die Schenkel (6, 7) zueinander benachbart sind, drei Anlageelemente (8a, 8b, 8c) vorbestimmter magnetischer Polarität ausbildet **[Merkmal 1.5]**, wobei jeweils zwei benachbarte Anlageelemente (8a, 8b; 8c, 8b) unterschiedlicher magnetischer Polarität in jeder Anlageposition (Y1, Y2) zur Anlage an den Schenkeln (6, 7) bringbar sind **[Merkmal 1.5.1]**, **dadurch gekennzeichnet,**

**dass** das Magnetelement (2) zur mechanisch beschleunigten Bewegung zwischen den Anlagepositionen (Y1, Y2) mit einem ersten mechanischen Federspeicher (12) zusammenwirkt **[Merkmal 1.6]**, welcher bis zu einem bestimmten Energieniveau Auslöseenergie speichert **[Merkmal 1.6.1]**, wobei ab Überschreiten des Energieniveaus ein Lösen des Magnetelements (2) aus der ersten (Y1) oder zweiten (Y2) Anlageposition ermöglicht ist **[Merkmal 1.6.1.1]**, welche nach Verlassen der Anlageposition (Y1, Y2) zur Beschleunigung des Magnetelements (2) freisetzbar ist **[Merkmal 1.6.1.2]**, und

**dass** der Induktionsgenerator einen zweiten mechanischen Federspeicher (14) zur Erzeugung einer Rückstellkraft für eine Bewegung des Magnetelements (2) aus der zweiten (Y2) in die erste (Y1) Anlageposition aufweist **[Merkmal 1.7]**, welcher integral mit dem ersten mechanischen Federspeicher (12) gebildet **[Merkmal 1.7.1]** oder mit diesem verbunden ist **[Merkmal 1.7.2]**."

Die Ansprüche 2 bis 7 sind von Anspruch 1 abhängig.

VII. Die relevanten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

#### *Zulässigkeit der Beschwerde*

Die Beschwerde sei zulässig, denn in der Beschwerdebegründung sei nicht nur die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung behauptet worden, sondern es sei darin auch dargelegt worden, aus welchen Gründen die Entscheidung aufzuheben sei. Die entsprechenden Gründe betrafen zum Einen die neu vorgebrachten Argumente hinsichtlich einer mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegenüber den neu eingeführten Dokumenten, jedoch auch Argumente in Bezug auf bereits

im Einspruchsverfahren erörterte Kombinationen, insbesondere Kombinationen der Dokumente D2 und D3 sowie D2 und D4. Der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit beziehe sich ferner unmittelbar auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ, sodass die Beschwerdebeurteilung auch eine Rechtsgrundlage enthalte.

*Zulassung der Dokumente D7, D8 und D9 in das Beschwerdeverfahren*

Die Dokumente D7, D8 und D9 seien *prima facie* relevant, sodass ihre Zulassung in das Beschwerdeverfahren gerechtfertigt sei. Die Erfordernisse der Artikel 12 (2) und (4) VOBK 2007 seien jedenfalls durch die frühest mögliche Einreichung der Dokumente D7, D8 und D9 zu Beginn des Beschwerdeverfahrens sowie die zugehörigen Erläuterungen in der Beschwerdebeurteilung erfüllt. Die anzuwendenden Kriterien ergäben sich aus Artikel 13 (1) VOBK 2007. Insbesondere müsse demnach die Komplexität des neuen Vorbringens, der Verfahrensstand sowie die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt werden. Die *prima facie* Relevanz sei unter Artikel 12 (4) VOBK 2007 ebenso wie unter Artikel 13 (1) VOBK 2007 zu berücksichtigen, denn es könne nicht sein, dass Artikel 13 (1) VOBK 2007 leichtere Anforderungen an die Zulassung neuen Tatsachenvorbringens stelle, als Artikel 12 (4) VOBK 2007. Zwar nenne Artikel 12 (2) VOBK 2007 explizit das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen, jedoch sei eine entsprechende Vorschrift nicht in der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern von 2007 verankert. Zwar habe die Kammer nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 die Befugnis, neue Tatsachen und Beweismittel nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, die

bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten eingereicht werden sollen. Die Ausübung dieser Befugnis müsse die Kammer jedoch unter Berücksichtigung des Grundsatzes eines fairen Verfahrens für beide Parteien anwenden. Insbesondere die vorgelegten Dokumente D7 und D8 führten in Kombination unmittelbar zum Gegenstand des Anspruchs 1 und seien daher *prima facie* relevant. Sie würden folglich auch zu einer Beschleunigung des Verfahrens beitragen, weshalb ihre Zulassung in das Beschwerdeverfahren gerechtfertigt sei.

In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat die Beschwerdeführerin ergänzend vorgetragen, dass die Einreichung der Dokumente D7, D8 und D9 eine Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung darstelle und sie daher zugelassen werden müssten. In der Entscheidung sei eine "Anlage" im Sinne des Anspruchs 1 ausschließlich in struktureller Hinsicht interpretiert und das Argument der Beschwerdeführerin in Bezug auf eine funktionelle Auslegung des Begriffs nicht ausreichend berücksichtigt worden.

#### *Erfinderische Tätigkeit*

Das Dokument D2 offenbare alle Merkmale des Anspruchs 1, bis auf die Merkmale 1.2.1, 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.5 und 1.5.1. Die objektive technische Aufgabe der Unterscheidungsmerkmale könne darin gesehen werden, einen Induktionsgenerator mit größerer Energieausbeute durch Flussrichtungsumkehr im Spulenkern bereitzustellen. Ausgehend von D2 hätte der Fachmann die Unterscheidungsmerkmale dem Dokument D3 entnommen und in einen Induktionsgenerator gemäß D2 zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe integriert. Der Begriff "Anlage" in Anspruch 1 sei ferner weit, insbesondere in einem funktionellen Sinne auszulegen.



Er umfasse deshalb auch die Möglichkeit eines kleinen Freiraums zwischen Anlegeelement und Anlageposition, wie es in D3 der Fall sei.

Auch durch eine Kombination der Dokumente D2 und D4 sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nahegelegt. Das Dokument D4 offenbare einen beweglichen Teil mit einem Magnetelement, aufweisend drei Anlegeelemente abwechselnder magnetischer Polarität, entsprechend den Merkmalen 1.3, 1.3.1, 1.5 und 1.5.1. Ferner wisse der Fachmann, dass ein Elektromagnet ebenso als Induktionsgenerator betrieben werden könne, indem statt der Erzeugung einer mechanischen Bewegung des beweglichen Teils durch Anlegen einer Spannung an die Spule, eine Spannung in der Spule durch Bewegen des beweglichen Teils induziert werde.

Eine integrale Ausbildung des ersten und des zweiten mechanischen Federspeichers gemäß der Alternative nach Merkmal 1.7.1 als Abwandlung der miteinander in Verbindung stehenden ersten und zweiten mechanischen Federspeicher nach Merkmal 1.7.2, könne keine erfinderische Tätigkeit begründen, da es sich um eine fachübliche Maßnahme handle. Die entsprechenden Ausführungen im Hinblick auf das Merkmal 1.7.2 würden somit auch für das Merkmal 1.7.1 gelten.

VIII. Die relevanten Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

#### *Zulässigkeit der Beschwerde*

Die Beschwerde sei mangels hinreichender Begründung unzulässig. In der Beschwerdebegründung seien neue Argumente auf der Grundlage der erstmalig im Verfahren genannten Druckschriften D7, D8 und D9 vorgebracht

worden. Hinsichtlich der Gründe der angefochtenen Entscheidung enthalte die Beschwerdebegründung größtenteils eine Wiederholung der Einspruchsbegründung. Ferner werde im Hinblick auf die beantragte Aufhebung der angefochtenen Entscheidung in der Beschwerdebegründung keine Rechtsgrundlage genannt.

#### *Erfinderische Tätigkeit*

Das Dokument D2 offenbare keinen U-förmigen Spulenkern der Induktionsspule gemäß Merkmal 1.2.1. Weiterhin offenbare das Dokument D2 keine Anlagepositionen im Sinne des Merkmals 1.3. Ferner gebe es in dem Induktionsgenerator gemäß D2 keine relative Bewegung zwischen dem Spulenkern (38) und dem Magnelement (24). Die Anlagepositionen hätten die Wirkung, dass der magnetische Fluss durch den Spulenkern dichter werde, wodurch ein größerer Strom bewirkt werde. Die objektive technische Aufgabe sei es daher, die Effizienz des Generators zu erhöhen, um dabei mehr Energie umzuwandeln.

Das Dokument D3 offenbare keine Anlagepositionen. D3 betreffe vielmehr einen freischwingenden Generator, bei dem ein Kontakt oder eine Anlage zwischen Spulenkern und Magnelement gerade streng vermieden werden solle, um den Generator freischwingend auszubilden. Der Begriff "Anlage" sei in Übereinstimmung mit dem gängigen Verständnis des Worts "anliegen" auszulegen, was die Herstellung eines physischen Kontakts impliziere. Eine andere Auslegung widerspreche der Gesamtlehre des Streitpatents.

Das Dokument D4 sei bereits aus dem Prüfungsverfahren bekannt und offenbare bis auf das Merkmal 1 alle Merkmale des Oberbegriffs des Anspruches 1. D4

offenbare hingegen nicht die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1. D4 betreffe ein Relais, das in der Regel verwendet werde, um das Magnetelement durch einen Strom in der Induktionsspule zu bewegen. D4 enthalte keinen Hinweis auf eine Schaltmechanik oder auf die Erhöhung der Energieausbeute. Dem Fachmann fehle daher in Kenntnis der D4 jeglicher Anlass, den Gegenstand des Anspruchs 1 abzuleiten. Ausgehend von D2 und in (unzulässiger) rückschauender Kenntnis der Tatsache, dass die mechanische Anordnung der D4 in einem Induktionsgenerator einen Vorteil im Hinblick auf die Energieausbeute bringen könne, würde der Fachmann dennoch keine Modifikation des Induktionsgenerators gemäß D2 vornehmen. Denn eine entsprechende Modifikation des Induktionsgenerators nach D2 würde eine vollständige Neukonstruktion erfordern, da jedes einzelne Bauteil innerhalb des Gehäuses gewechselt oder verändert werden müsse, um zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen. Selbst wenn der Fachmann somit die Lehre des Dokuments D4 in Betracht gezogen hätte, wären die erforderlichen Änderungen an dem in D2 offenbarten Induktionsgenerator so umfangreich, dass er diese nicht vorgenommen hätte.

Das alternative Merkmal 1.7.1, wonach der zweite mechanische Federspeicher integral mit dem ersten mechanischen Federspeicher gebildet ist, sei in keinem Dokument des Standes der Technik gezeigt. Der Gegenstand des Anspruchs 1, der auf einer Kombination dieses alternativen Merkmals mit den restlichen Merkmalen des unabhängigen Anspruchs beruhe, sei somit als neu und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen.

*Zulassung der Dokumente D7, D8 und D9 in das  
Beschwerdeverfahren*

Die Dokumente D7, D8 und D9 seien nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Das Dokument D9 stamme von der Einsprechenden und sei drei Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist deutlich verspätet. Ferner sei die Verspätung nicht begründet worden. Dies stelle einen Prozessmissbrauch sowie eine Verletzung der Treuepflicht der Beschwerdeführerin dar. Im Übrigen seien die verspätet eingereichten Dokumente nicht *prima facie* relevant.

## **Entscheidungsgründe**

1. *Zulässigkeit der Beschwerde (Artikel 108, Satz 3 in Verbindung mit Regel 99 (2) EPÜ)*
  - 1.1 Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig. Die Beschwerde wurde form- und fristgerecht eingelegt und hinreichend begründet.
  - 1.2 Artikel 108 Satz 3 EPÜ verlangt, dass die Beschwerde zu begründen ist. Regel 99 (2) EPÜ präzisiert dies dahingehend, dass in der Beschwerdebegründung darzulegen ist, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie abzuändern ist und auf welche Tatsachen und Beweismittel die Beschwerde gestützt wird. In der Beschwerdebegründung sind daher die Argumente des Beschwerdeführers so deutlich und genau vorzubringen, dass die Beschwerdekammer und der Beschwerdegegner ohne eigene Ermittlungen erkennen können, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung falsch sein soll und auf welche Tatsachen die Argumente gestützt sind

(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, V.A. 2.6.3 a), d), e) m.w.N.).

- 1.3 Wenn die Einsprechende Beschwerdeführerin ist, genügt es, wenn sie hinreichend zu *einem* Aspekt vorträgt, der geeignet ist, der angefochtenen Entscheidung betreffend die Aufrechterhaltung des erteilten Patents bzw. des Patents in geänderter Fassung, die Grundlage zu entziehen (T 767/14, Entscheidungsgründe 1.2). Wenn erkennbar ist, auf welche Rechtsgrundlage sich diese Ausführungen beziehen, ist - entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin - weder die konkrete Benennung des entsprechenden Artikels des EPÜ noch die Zitierung von Rechtsprechung zwingend erforderlich. Ebenso wenig müssen die Ausführungen in der Beschwerdebegründung tatsächlich überzeugend sein, um die Zulässigkeitshürde zu überwinden.
- 1.4 Da für die Beschwerde der einsprechenden Partei bereits *ein* substantiiert vorgetragener Grund genügt, um die Aufrechterhaltung des Streitpatents in der ursprünglichen bzw. in der von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Fassung in Frage zu stellen, ist es für eine solche Beschwerde auch unerheblich, wenn der Vortrag zu anderen in der angefochtenen Entscheidung genannten Aspekten unzureichend ist. Eine lediglich zu Teilaspekten unzureichende Beschwerdebegründung steht der Zulässigkeit der Beschwerde der einsprechenden Partei nicht entgegen, da die Zulässigkeit der Beschwerde nur in ihrer Gesamtheit beurteilt werden kann (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, V.A.2.6.8 m.w.N.).
- 1.5 Im vorliegenden Fall hat die beschwerdeführende Einsprechende zumindest zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von Dokument D7 substantiiert

vorgetragen. Sie hat insbesondere im Einzelnen dargelegt, welche Merkmale des Streitpatents dieses Dokument offenbart, welche Unterschiede hierzu bestehen, welche Aufgabe daraus folgt, welches Dokument der Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe heranziehen würde und welche Merkmale das beizuziehende Dokument (D8) offenbart.

- 1.6 Der Umstand, dass es sich bei D7 und D8 um neue Dokumente handelt, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens waren, ist für die Frage, ob die Beschwerde im vorliegenden Verfahren hinreichend begründet wurde, unerheblich.

Eine Beschwerdebegründung kann nämlich auch dann zulässig sein, wenn sie sich im Zusammenhang mit einem bereits verfahrensgegenständlichen Einspruchsgrund auf neue Tatsachen und Beweismittel stützt, die geeignet wären, der angefochtenen Entscheidung die Grundlage zu entziehen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, V.A.2.6.5 a), b) m.w.N.). Die spätere, im Ermessen der Kammer stehende Entscheidung darüber, ob derartiges neues Vorbringen gemäß Artikel 12(4) VOBK 2007 vom Beschwerdeverfahren auszuschließen ist, hat insoweit keinen rückwirkenden Einfluss auf die Zulässigkeit der Beschwerde.

2. *Zulassung der Dokumente D7, D8 und D9 in das Beschwerdeverfahren (Artikel 12 (4) VOBK 2007)*

- 2.1 Die Beschwerdeführerin hat erstmals mit der Beschwerdebegründung die Dokumente D7, D8 und D9 vorgelegt und hierzu im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit vorgetragen.

2.2 Die Zulassung dieses neuen Vortrags richtet sich im vorliegenden Verfahren gemäß Artikel 25 (2) VOBK 2020 nach Artikel 12 (4) VOBK 2007. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu Artikel 12 (4) VOBK 2007 steht es im Ermessen einer Beschwerdekammer, neues Vorbringen vom Beschwerdeverfahren auszuschließen, wenn dieses schon im vorhergehenden Einspruchsverfahren hätte vorgebracht werden können und sollen.

2.3 Vorliegend hat die Einspruchsabteilung bereits in ihrer Mitteilung vom 29. November 2016 verdeutlicht, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ auf der Grundlage der bis zu diesem Zeitpunkt von der Einsprechenden vorgelegten Dokumente keinen Erfolg haben würde. Spätestens dann hätte für sie Veranlassung bestanden, eine zusätzliche Recherche durchzuführen und weitere Dokumente vorzulegen.

Vor diesem Hintergrund sind Gründe, die die verspätete Vorlage rechtfertigen könnten, nicht ersichtlich, zumal es sich bei den Dokumenten um ältere Patente handelt und D9 zudem ein eigenes Patent der Beschwerdeführerin ist.

Die Beschwerdeführerin hat in ihren schriftlichen Ausführungen auch nicht dargelegt, aus welchem Grund sie die neuen Dokumente erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt hat. Obwohl die Kammer bereits in ihrer Mitteilung darauf hingewiesen hat, dass es im Rahmen von Artikel 12 (4) VOBK 2007 maßgeblich darauf ankommt, ob die Einreichung der neuen Dokumente schon im Einspruchsverfahren hätte erfolgen können und sollen, hat sich die Beschwerdeführerin in ihrem schriftlichen Vortrag darauf beschränkt, zur *prima facie* Relevanz der verspätet vorgelegten Dokumente vorzutragen.

Das Kriterium der *prima facie* Relevanz führt im Rahmen von Artikel 12 (4) VOBK 2007 indes nicht stets zur Zulassung neuen Vorbringens. Insoweit ist das Regelungsziel von Artikel 12 (4) VOBK 2007 zu berücksichtigen. Dieser soll gewährleisten, dass die Beschwerde der Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung dient, indem der Rahmen des Einspruchsverfahrens weitestgehend den des Beschwerdeverfahrens absteckt. Die Einordnung des Beschwerdeverfahrens als Überprüfungsverfahren lag auch schon der VOBK 2007 zugrunde und entspricht der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (zur Einordnung des Beschwerdeverfahrens als Überprüfungsverfahren vgl. G 9/91, Entscheidungsgründe 18, Abl. 1993, 408; Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, V.A.4.11.1). Dadurch soll verhindert werden, dass erstmals in der Beschwerdeinstanz ein völlig neuer Sachverhalt präsentiert wird, zu dem eine erstinstanzliche Entscheidung fehlt. Diesem Ziel würde es zuwiderlaufen, wenn neues Vorbringen, das erstmals mit der Beschwerdebegründung oder -erwiderung erfolgt, stets zugelassen würde, wenn es *prima facie* relevant wäre. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern führt die *prima facie* Relevanz eines Dokuments daher nicht zwingend dazu, dass die Kammer ihr Ermessen dahingehend ausübt, dieses in das Verfahren zuzulassen (T 724/08, Entscheidungsgründe 3.4). Wenn - wie vorliegend - keinerlei Gründe für die verspätete Vorlage ersichtlich sind und aufgrund der Mitteilung der Einspruchsabteilung zudem frühzeitig erkennbar war, dass die Patentfähigkeit des Streitpatents durch die im Verfahren befindlichen Dokumente nicht in Frage gestellt wird, kann eine Kammer diese Dokumente daher ungeachtet ihrer Relevanz vom Verfahren ausschließen (vgl. im Ergebnis ebenso: T 2471/13,



Entscheidungsgründe 1.8; , T 1314/12, Entscheidungsgründe 8.1.5). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin widerspricht dieses Ergebnis einem fairen Verfahren nicht. Vielmehr dient es diesem, indem gewährleistet wird, dass die Parteien ihrer Beibringungspflicht im Einspruchsverfahren rechtzeitig nachkommen, so dass das Vorbringen in zwei Instanzen geprüft werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist es entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin für die Ermessensentscheidung nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 auch irrelevant, dass die Dokumente bereits zu Beginn des Beschwerdeverfahrens mit der Beschwerdebegründung vorgelegt wurden. Artikel 12 (4) VOBK 2007 soll nämlich in erster Linie die Funktion des Beschwerdeverfahrens als Überprüfungsverfahren absichern und betrifft daher gerade auch solches neues Vorbringen, das bereits mit der Beschwerdebegründung bzw. Beschwerdeerwiderung eingereicht wird. Vorbringen, das erst später, also *nach* der Beschwerdebegründung bzw. Beschwerdeerwiderung eingereicht wird, muss die *zusätzlichen* Voraussetzungen des Artikels 13 VOBK 2007 bzw. des Artikels 13 VOBK 2020 erfüllen, um zugelassen zu werden. Insoweit liegt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch kein Widerspruch zwischen Artikel 12 und Artikel 13 VOBK vor. Der Maßstab des Artikels 12 (4) VOBK 2007 gilt nämlich erst recht auch für neues Vorbringen, das erst nach der Beschwerdebegründung bzw. Beschwerdeerwiderung eingereicht wird (T 1162/12, Entscheidungsgründe 1. m.w.N.). Unter Artikel 13 VOBK 2007 bzw. Artikel 13 VOBK 2020 ist das Vorliegen von *prima facie* Relevanz im Übrigen ebenfalls kein Aspekt, der automatisch zur Zulassung des verspäteten Vorbringens führt; vielmehr handelt es sich um ein zusätzliches Zulassungskriterium, bei dessen Fehlen -

wegen der negativen Auswirkung auf die Verfahrensökonomie - in der Regel keine Zulassung erfolgt, ohne dass ein entsprechender Umkehrschluss im Hinblick auf die Zulassung zwingend wäre.

- 2.4 Die Beschwerdeführerin hat erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ergänzend vorgetragen, dass die neuen Dokumente eine Reaktion auf die schriftliche Entscheidungsbegründung der Einspruchsabteilung gewesen seien, weil die Einspruchsabteilung unter Punkt 4.2 der Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2016 die vorläufige Meinung vertreten habe, dass weder das Dokument D2 noch das Dokument D3 die Merkmale bezüglich einer "Anlage" offenbarten, da dort keine zwei Anlagepositionen und keine drei Anlageelemente gemäß den Merkmalen 1.5 und 1.5.1 offenbart seien. Die Beschwerdeführerin habe demgegenüber die Auffassung vertreten, dass eine funktionelle und nicht nur eine strukturelle Anlage, im Sinne eines tatsächlichen physischen Kontakts, unter den Wortlaut des Anspruchs 1 falle. In der angefochtenen Entscheidung sei die Einspruchsabteilung, insbesondere auf Seite 7, nicht auf die Argumente der Beschwerdeführerin eingegangen und habe darüber hinaus weitere Unterscheidungsmerkmale genannt. Die Einreichung der Dokumente D7, D8 und D9 stelle somit eine Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung dar, in welcher eine "Anlage" im Sinne des Anspruchs 1 ausschließlich in struktureller Hinsicht interpretiert und das Argument der Beschwerdeführerin in Bezug auf eine funktionelle Auslegung des Begriffs nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Die Beschwerdeführerin habe daraufhin gezielt nach Dokumenten gesucht, die Anlagepositionen und Anlageelemente in einem strukturellen Sinne

offenbaren. Dabei sei sie auf das Dokument D7 gestoßen, welches eine entsprechende strukturelle Anlage im Sinne eines tatsächlichen Kontakts des Anlageelements in der Anlageposition offenbare. Die Einreichung der neuen Dokumente stelle somit eine gerechtfertigte Reaktion auf die angefochtene Entscheidung dar.

- 2.5 Die Frage, ob dieser neue Vortrag als Änderung des Beschwerdevorbringens im Sinne von Artikel 13 (2) i.V.m. 25 (1) VOBK 2020 einzustufen ist und wegen Verspätung nicht in das Verfahren zugelassen werden sollte, kann dahinstehen, da der Vortrag jedenfalls nicht geeignet ist, die verspätete Vorlage der Dokumente zu rechtfertigen.
- 2.6 Die Kammer ist nicht überzeugt, dass die Einreichung der Dokumente D7, D8 und D9 als Reaktion auf die angefochtene Entscheidung gerechtfertigt ist.

Unter Punkt 4.2 der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung war bereits ausgeführt worden, dass weder das Dokument D2 noch das Dokument D3 die Merkmale betreffend eine "Anlage" im Sinne des Anspruchs 1 offenbaren, da dort keine zwei Anlagepositionen und keine drei Anlageelemente beschrieben seien. Etwas anderes ergibt sich auch aus der angefochtenen Entscheidung nicht. Dort hat die Einspruchsabteilung unter Punkt 7 bis 9 ausgeführt, weshalb eine Kombination der Dokumente D2 und D3 den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahelege. Insbesondere hat sie in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass das Dokument D3 keine Anlagepositionen im Sinne des Anspruchs 1, sondern vielmehr Haltepositionen offenbare. Aus Seite 7 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung, auf welche die Beschwerdeführerin verwiesen hat, ergibt sich nichts anderes. Die Entscheidungsgründe stehen

damit im Einklang mit den vorläufigen Ausführungen der Einspruchsabteilung und führen keine neuen Gesichtspunkte an.

2.7 Die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung enthält somit keine von ihrer vorläufigen Meinung abweichenden Feststellungen, die die Einreichung neuer Beweismittel und zugehörigen Tatsachenvortrags erst mit der Beschwerdebegründung rechtfertigen könnten. Vielmehr war bereits der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung unmittelbar zu entnehmen, dass nach vorläufiger Ansicht der Einspruchsabteilung weder das Dokument D2 noch das Dokument D3 Anlageelemente oder Anlagepositionen im Sinne des Anspruchs 1 offenbart (siehe insbesondere die Merkmale 1.3, 1.5 und 1.5.1). Spätestens nach Kenntnisnahme der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung hätte somit für die Beschwerdeführerin Veranlassung bestanden, eine zusätzliche Recherche im Hinblick auf die Merkmale "Anlagepositionen" und "Anlageelemente" durchzuführen und darauf basierend ergänzend vorzutragen.

2.8 Die Kammer hat daher ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, die Dokumente D7, D8 und D9 gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007, Artikel 25 (2) VOBK 2020 vom Beschwerdeverfahren auszuschließen.

### 3. *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 100 a) und 56 EPÜ)*

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des europäischen Patents beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf die vorgebrachten Einwände der Beschwerdeführerin basierend auf den Dokumenten D2, D3 und D4.

### 3.1 *Kombination von D2 mit D3*

3.1.1 Das Dokument D2 bildet unter den im Verfahren befindlichen Dokumenten unstreitig den nächstliegenden Stand der Technik.

3.1.2 Es besteht ferner Einigkeit zwischen den Parteien, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem in D2 offenbarten Induktionsgenerator insbesondere dadurch unterscheidet, dass

- der Spulenkern U-förmig ausgebildet ist (Merkmal 1.2.1),
- für das Magnetelement eine erste und eine zweite Anlageposition an den Schenkeln des Spulenkerns definiert ist (Merkmal 1.3),
- bei einem Wechsel des Magnetelements zwischen der ersten und der zweiten Anlageposition jeweils eine Flussrichtungsumkehr im Spulenkern erfolgt (Merkmal 1.3.1),
- das Magnetelement in einer Richtung, in welcher die Schenkel zueinander benachbart sind, zwischen den Anlagepositionen definiert beweglich an dem Induktionsgenerator angeordnet ist (Merkmal 1.4, in D2 ist ein Weicheisenkern ("tubular soft magnetic armature") mit dem Bezugszeichen 26 beweglich an dem Induktionsgenerator über Federelemente gekoppelt),
- das Magnetelement in der Richtung, in welcher die Schenkel zueinander benachbart sind, drei Anlageelemente vorbestimmter magnetischer Polarität ausbildet (Merkmal 1.5),
- wobei jeweils zwei benachbarte Anlageelemente unterschiedlicher magnetischer Polarität in jeder Anlageposition zur Anlage an den Schenkeln bringbar sind (Merkmal 1.5.1).

3.1.3 Die Parteien haben im Wesentlichen übereinstimmend angegeben, dass ausgehend von dem nächstliegenden Stand der Technik, D2, im Hinblick auf die Unterscheidungsmerkmale die objektive technische Aufgabe darin gesehen werden könne, einen Induktionsgenerator mit einer größeren Energieausbeute durch Flussrichtungsumkehr im Spulenkern bereitzustellen.

3.1.4 Ausgehend von D2 und im Lichte der objektiven technischen Aufgabe wird die durch die Unterscheidungsmerkmale bereitgestellte Lösung nicht durch das Dokument D3 nahegelegt. Das Dokument D3 offenbart weder ein Magnetelement mit drei Anlageelementen noch Anlagepositionen an den Schenkeln des Spulenkerns im Sinne des Anspruchs 1.

Die Beschwerdegegnerin hat überzeugend dargelegt, dass das Dokument D3 ein freischwingendes System mit Magneten als Bestandteil eines Federschwingkreises betrifft, welches gerade keine "Anlage" zwischen Anlageelementen des Magnetelements und Anlagepositionen von Schenkeln des Spulenkerns nach Anspruch 1, insbesondere gemäß den Merkmalen 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.5 und 1.5.1, vorsieht.

3.1.5 Die Beschwerdeführerin hat sich für eine breite Auslegung des Begriffs "Anlage" ausgesprochen, insbesondere derart, dass der Begriff in funktioneller Weise so zu verstehen sei, dass er auch eine berührungslose "Anlage", wie in dem Dokument D3 offenbart, umfasse. Die Kammer stimmt jedoch mit der Beschwerdegegnerin überein, dass die übliche Bedeutung des Begriffs "Anlage" einen physischen Kontakt impliziert. Das Streitpatent liefert auf ein hiervon abweichendes Verständnis der Begriffe "Anlage",

"Anlageelemente" oder "Anlagepositionen" keine Hinweise. Auch die Beschwerdegegnerin hat nicht dargelegt, woraus sich eine abweichende Bedeutung ergeben soll.

Die Kammer ist daher überzeugt, dass die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt hat, dass eine Kombination der Dokumente D2 und D3 den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahe legt, sondern hierfür vielmehr weitere Modifikationen erforderlich wären, um Anlageelemente und Anlageposition im Sinne des beanspruchten Induktionsgenerators zu schaffen. Hinweise für das Naheliegen der hierfür erforderlichen weiteren baulichen Änderungen sind jedoch weder erkennbar, noch hat die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang etwas vorgetragen.

3.1.6 Die Kammer ist deshalb zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 durch eine Kombination der Dokumente D2 und D3 nicht nahegelegt wird und daher gegenüber dieser Kombination auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

### 3.2 *Kombination von D2 mit D4*

3.2.1 Die unter Punkt 3.1.1 bis 3.1.3 getroffenen Feststellungen der Kammer gelten gleichermaßen für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf eine Kombination der Dokumente D2 und D4.

3.2.2 Ausgehend von dem Dokument D2 und im Lichte der objektiven technischen Aufgabe wird der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht durch das Dokument D4 nahegelegt. Das Dokument D4 betrifft ein Relais und somit einen Aktivator anstelle eines Induktionsgenerators, wie die

Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt hat (siehe Seite 7, zweiter Absatz der Entscheidungsgründe für die angefochtene Entscheidung). Die Beschwerdegegnerin hat ferner zu Recht geltend gemacht, dass das Dokument D2 jedweden Hinweises auf eine Schaltmechanik und die sich im Zusammenhang mit einem Induktionsgenerator stellende Frage der Energieausbeute entbehrt. Bereits aus diesem Grund ist die Kammer überzeugt, dass der Fachmann das Dokument D4 auf der Suche nach geeigneten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung des in D2 offenbarten Induktionsgenerators nicht in Betracht gezogen hätte.

3.2.3 Der Vollständigkeit halber bemerkt die Kammer, dass die Implementierung der spezifischen Merkmale 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.5 und 1.5.1 in einem nach D2 beschriebenen Induktionsgenerator erhebliche bauliche Änderungen erfordert hätte, die quasi eine vollständige Neukonstruktion des Induktionsgenerators notwendig gemacht hätten. Die Kammer kann daher der Beschwerdegegnerin darin folgen, dass der Fachmann eine Modifikation des in D2 offenbarten Induktionsgenerators nicht in Betracht gezogen hätte, um zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen.

3.2.4 Die Kammer ist daher zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 durch eine Kombination der Dokumente D2 und D4 nicht nahegelegt wird und daher gegenüber dieser Kombination auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

#### 4. *Schlussbemerkungen*

In Anbetracht der Tatsache, dass die Dokumente D7, D8 und D9 nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen wurden und der Gegenstand des Anspruchs 1 des europäischen Patents auf einer erfinderischen Tätigkeit



gegenüber einer Kombination der Dokumente D2 und D3 sowie gegenüber einer Kombination der Dokumente D2 und D4 beruht, steht der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ der Aufrechterhaltung des europäischen Patents nicht entgegen. Daher war dem Antrag der Beschwerdegegnerin stattzugeben.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

R. Lord

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt