

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. September 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1124/23 - 3.2.01

Anmeldenummer: 17717144.4

Veröffentlichungsnummer: 3494038

IPC: B63G8/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
UNTERSEEBOOTANTRIEBSSYSTEM

Anmelder:
RENK GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 113(1), 111(1)
EPÜ R. 103(1) (a)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - (ja)
wesentlicher Verfahrensmangel - (ja)
Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (ja)
Zurückverweisung in die erste Instanz - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

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 1124/23 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 19. September 2024

Beschwerdeführer:

(Anmelder)

RENK GmbH
Gögginger Str. 73
86159 Augsburg (DE)

Vertreter:

Wallinger Ricker Schlotter Tostmann
Patent- und Rechtsanwälte mbB
Zweibrückenstraße 5-7
80331 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 20. März 2023
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 17717144.4
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende A. Wagner

Mitglieder: H. Geuss

O. Loizou

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. März 2023 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 17717144.4 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

II. Die Prüfungsabteilung hat in ihrer im schriftlichen Verfahren getroffenen Entscheidung entschieden, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des einzigen vorliegenden Antrags, vorgelegt mit Telefax vom 8. Dezember 2020 (das in der Entscheidung angegebene Datum 10-12-2020 entspricht dem Eingangsdatum der „confirmation copy“, siehe auch Punkt 9 der Entscheidung der Prüfungsabteilung), nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Dazu hat sie festgestellt, dass das Dokument D1 (GB 168 834 A) den nächsten Stand der Technik darstellt und dass die Unterscheidungsmerkmale (siehe unten, Punkt 1.3) entweder dem Fachmann nahegelegt sind oder sich aus D3 (DE 199 58 783 A1) ergeben.

III. Die Prüfungsabteilung hat vor Erlass der angefochtenen Entscheidung ihre Auffassung in zwei Bescheiden kundgetan. In dem Bescheid vom 27. November 2019 diskutierte sie zunächst einen von der Anmelderin am 20. August 2019 vorgelegten Anspruchssatz. Anspruch 1 wurde im Vergleich zur ursprünglichen Anmeldung wie folgt ergänzt:

wobei die erste elektrische Maschine (4) im Volllastbetrieb an die Antriebswelle (2)

angekoppelt und die zweite elektrische Maschine (5) von derselben abgekoppelt ist und im Teillastbetrieb die zweite elektrische Maschine (5) an die Antriebswelle (2) angekoppelt und die erste elektrische Maschine (4) von derselben abgekoppelt [sic!] ist,

und stellte fest, dass die vorliegende Anmeldung und D1 auf dem gleichen Konzept beruhen, nämlich zwei Motoren zur Verfügung zu stellen. Während D1 drei Fahrmodi habe, weise die vorliegende Anmeldung jedoch nur zwei Fahrmodi auf, woraus sich der technische Nachteil ergebe, dass der stärkere Motor größer gewählt werden müsse. Diese Verschlechterung könne nicht als erfinderisch angesehen werden.

Weiterhin stellte die Prüfungsabteilung fest, dass D1 eine Langsamfahrt offenbare, die gleichzusetzen sei mit der beanspruchten Schleichfahrt und/oder Tauchfahrt.

IV. In ihrer Bescheidserwiderung (20. März 2020) stellte die Anmelderin heraus, dass ein Unterseebootantriebssystem mit gekoppelten oder koppelbaren Antriebswellen und einer zweiten Maschine für Schleichfahrt nicht aus dem Stand der Technik bekannt sei.

Auf das Argument der Prüfungsabteilung (drei vs. zwei Fahrmodi) wurde nicht eingegangen.

V. Mit dem darauf folgenden Bescheid (7. Mai 2020) legte die Prüfungsabteilung dar, dass der Unterschied zwischen der Anmeldung und D1 darin bestehe, dass die erste Maschine auf Volllastbetrieb ausgelegt sei, und dass dies keinen technischen Vorteil aufweise, wie bereits beschieden.

Weiterhin stellt die Prüfungsabteilung fest, dass die in D1 für die Langsamfahrt vorgesehene, zweite Maschine

auch für eine Schleichfahrt und/oder Tauchfahrt geeignet sei.

Ebenfalls wurde aufgezählt, welche Dokumente (D4, D3) - unter Angabe der jeweiligen Textstellen - Merkmale der abhängigen Ansprüche offenbarten, ohne dies im Detail darzulegen; z.B. D3, Spalte 3, Zeilen 38-44 für Anspruch 15.

- VI. Mit dem Telefax vom 8. Dezember 2020 reichte die Anmelderin den geänderten, der Entscheidung zugrunde liegenden Antrag ein und weist im Anschreiben darauf hin, dass in Anspruch 1 die Merkmale des bisherigen Anspruchs 15 mit aufgenommen worden seien und zusätzlich, dass durch die Steuerung eine "automatisierte Herstellung der jeweils gewünschten Betriebskonfiguration und die Überwachung betriebsrelevanter Parameter ermöglicht werden".
- VII. Der Zeitraum von über zwei Jahren zwischen der letzten Eingabe der Anmelderin und der Entscheidung vergeht mit Aspekten zur Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung.
- VIII. Der Gegenstand des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anspruchs 1 lautet wie folgt:

Unterseebootantriebssystem (1) eines Unterseeboots, mit einer Antriebswelle (2), mit einem an die Antriebswelle (2) gekoppelten oder koppelbaren Antriebspropeller (3), und mit einer elektrischen Maschine (4, 5) zum Antreiben der Antriebswelle (2),

dadurch gekennzeichnet, dass ein mindestens eine erste elektrische Maschine (4) aufweisender Hauptantrieb auf einen Volllastbetrieb

ausgelegt und an die Antriebswelle (2) antriebsseitig gekoppelt oder koppelbar ist,
ein mindestens eine zweite elektrische Maschine (5) aufweisender Zusatzantrieb auf einen Teillastbetrieb für eine Schleichfahrt und/oder Tauchfahrt des Unterseeboots ausgelegt und ebenfalls an die Antriebswelle (2) antriebsseitig gekoppelt oder koppelbar ist,

wobei die erste elektrische Maschine (4) im Volllastbetrieb an die Antriebswelle (2) angekoppelt und die zweite elektrische Maschine (5) von derselben abgekoppelt ist und

im Teillastbetrieb die zweite elektrische Maschine (5) an die Antriebswelle (2) angekoppelt und die erste elektrische Maschine (4) von derselben abgekoppelt ist,

wobei eine Steuerung Kupplungen und elektrische Maschinen automatisiert ansteuert, um im Volllastbetrieb die oder jede erste elektrische Maschine (4) und im Teillastbetrieb die oder jede zweite elektrische Maschine (5) als Antriebsquelle automatisch zu nutzen und

wodurch die automatisierte Herstellung der jeweils gewünschten Betriebskonfiguration und die Überwachung betriebsrelevanter Parameter ermöglicht werden.

- IX. Die Beschwerdeführerin beantragt mit der Beschwerde ein Patent auf der Basis der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu erteilen, hilfsweise im Umfang des ersten oder zweiten Hilfsantrags, vorgelegt mit der Beschwerdebegründung. Der erste Hilfsantrag entspricht dem erstmals am 20. August 2019 im Prüfungsverfahren vorgelegten Antrag.

X. Die Beschwerdeführerin trägt im wesentlichen folgende Argumente vor:

Die Prüfungsabteilung habe die Argumente der Anmelderin nicht richtig berücksichtigt. Die Meinung der Prüfungsabteilung zu den Begriffen "gekoppelt" und "abgekoppelt" sei das erste Mal in der Entscheidung kundgetan worden (Punkt 17.6). Auch das letzte Merkmal des der Entscheidung zugrunde liegenden Anspruchs 1 sei erstmals in der schriftlichen Entscheidung diskutiert worden (Punkt 17.4).

Insbesondere aber könne ein einfaches Abschalten eines Motors nicht als eine Abkopplung im Sinne der Erfindung betrachtet werden, da der Anspruch deutlich mache, dass "an die Antriebswelle angekoppelt" werde und sich daraus eine mechanische Kopplung ergebe.

Des weiteren könne der D1 keine Schleichfahrt entnommen werden. Eine Schleichfahrt gehe über eine Langsamfahrt hinaus, da hier die Geräusche auf ein Minimum zu reduzieren seien. Dies ginge auch eindeutig aus der Beschreibung der Anmeldung hervor (z.B. Seite 8, Zeile 19-21, Seite 9, erster Absatz).

Auch daher sei der bei der Schleichfahrt nicht verwendete Volllastmotor abzukoppeln.

XI. Die Beschwerdeführerin nahm mit Schreiben vom 9. September 2024 ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte die Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung.

Entscheidungsgründe

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung weist einen **wesentlichen Verfahrensmangel** auf.
Wie im folgenden dargelegt, ist durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung in mehreren entscheidungsrelevanten Punkten das rechtliche Gehör der Anmelderin/Beschwerdeführerin verletzt worden.

1.1 Gemäß Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

1.2 Die Prüfungsabteilung hat in ihrer Entscheidung einen Anspruchssatz (den vom 8. Dezember 2020) zugrunde gelegt und die Entscheidungsgründe der Anmelderin erst in der Entscheidung zur Kenntnis gegeben.

Im Einzelnen:

1.3 Die Prüfungsabteilung hat die folgenden Unterschiede zwischen D1 und dem der Entscheidung zugrunde liegenden Anspruch 1 identifiziert, vgl. Entscheidung 17.2:

- die erste elektrische Maschine auf einen Volllastbetrieb ausgelegt ist und

die erste elektrische Maschine im Volllastbetrieb an die Antriebswelle angekoppelt und die zweite elektrische Maschine von derselben abgekoppelt ist und im Teillastbetrieb die zweite elektrische Maschine an die Antriebswelle angekoppelt und die erste elektrische Maschine von derselben abgekoppelt ist

(in der Entscheidung **Unterschied 1** genannt),

und

- eine Steuerung Kupplungen und elektrische Maschinen automatisiert ansteuert, um im Volllastbetrieb die oder jede erste elektrische Maschine und im Teillastbetrieb die oder jede zweite elektrische Maschine als Antriebsquelle automatisch zu nutzen und wodurch die automatisierte Herstellung der jeweils gewünschten Betriebskonfiguration und die Überwachung betriebsrelevanter Parameter ermöglicht werden
(in der Entscheidung **Unterschied 2** genannt).

1.4 Die Anmelderin reichte am 20. August 2019 einen Anspruchssatz ein, der mit Bescheiden vom 27. November 2019 und 7. Mai 2020 beanstandet wurde. Anspruch 1 dieses Anspruchssatzes enthielt bereits das Unterscheidungsmerkmal 1, aber nicht das Unterscheidungsmerkmal 2.

Erst der Anspruchssatz vom 8. Dezember 2020, eingereicht nach den beiden Bescheiden der Prüfungsabteilung, enthält das Unterscheidungsmerkmal 2. Dieses setzt sich - auch ausweislich des Schreibens der Anmelderin - zusammen aus dem Anspruch 15 und zusätzlich dem Merkmal, das definiert, dass durch die Steuerung

die automatisierte Herstellung der jeweils gewünschten Betriebskonfiguration und die Überwachung betriebsrelevanter Parameter ermöglicht werden.

Insofern ist die Feststellung der Prüfungsabteilung unter Punkt 16 (Entscheidungsreife) falsch, dass der

mit Schreiben vom 8. Dezember 2020 vorgelegte Anspruch 1 eine Kombination aus den - bereits verbeschiedenen - Ansprüchen 1 und 15 ist.

- 1.5 Zum Merkmal der an- bzw. abgekoppelten Maschinen (zweiter Teil des Unterschiedsmerkmals 1) äußern sich beide Bescheide nicht.

Der Bescheid vom 7. Mai 2020 stellt lediglich fest, dass der Unterschied darin bestehe, dass die erste Maschine auf einen Volllastbetrieb ausgelegt sei.

Erst in der Entscheidung konnte die Anmelderin erfahren, dass die Prüfungsabteilung unter der beanspruchten An- und Abkopplung nicht nur eine mechanische, sondern auch eine elektrische Kopplung versteht und dies mit dem übertragenen bzw. nicht übertragenen Antriebsdrehmoment begründet.

Damit ist - wie von der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung vorgetragen - die Entscheidung auf einen Grund gestützt, zu dem sich die Anmelderin/Beschwerdeführerin nicht hat äußern können.

Diesen Punkt hat auch die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung moniert.

- 1.6 Auch zum zweiten Unterschiedsmerkmal werden Gründe erstmals in der Entscheidung vorgebracht.

Die Einspruchsabteilung hat zwar im Bescheid vom 7. Mai 2020 den Merkmalen des abhängigen Anspruchs 15 abgesprochen, eine erfinderische Tätigkeit begründen zu können, hat dies aber nicht ausreichend begründet. Im Bescheid heißt es lapidar:
„D3, Spalte 3, Zeilen 38-44, für Anspruch 15“.

Die Kammer kann nicht erkennen, wie die von der Prüfungsabteilung genannte Passage überhaupt geeignet ist, die Merkmale des Anspruchs 15 in Bezug auf erfinderische Tätigkeit zu diskutieren. Sollte dies der Fall sein, hätte dies einer Erläuterung bedurft. D3, Spalte 3, Zeilen 38 - 44 lautet:

“Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 sind die Leistungselektronik sowie Kühlpumpen und elektronische Einheiten wie Drehzahl und Überwachungsrechner in einem auf den Antriebsmotor aufgesetzten Gehäuse 28 untergebracht, während auf den Antriebsmotor größerer Leistung die Kühleinrichtung 18 aufgesetzt ist, die im wesentlichen aus einem Gebläse und einem Luft/Wasser-Rückkühler besteht.“

Und Anspruch 15 (Anspruchssatz vom 20. August 2019) definiert, dass

eine Steuerung Kupplungen und elektrische Maschinen automatisiert ansteuert, um im Volllastbetrieb die oder jede erste elektrische Maschine (4) und im Teillastbetrieb die oder jede zweite elektrische Maschine (5) als Antriebsquelle automatisch zu nutzen.

Es scheint, als habe die Prüfungsabteilung hier den "Überwachungsrechner" in D3 mit der "Steuerung" des Anspruchs 15 gleichgesetzt (Entscheidung, Punkt 17.4), ohne zu betrachten, was im jeweiligen Fall überwacht bzw. gesteuert werden soll.

1.7 In der Entscheidung aber argumentiert die Prüfungsabteilung zu den Merkmalen des Anspruchs 15

nicht mit D3 sondern mit dem allgemeinen Fachwissen, dass eine solche Automatisierung hinlänglich bekannt ist.

Auch dieser Grund ist erstmals in der Entscheidung genannt.

- 1.8 Letztlich wurde auch das letzte Merkmal des Anspruchs 1 vom 8. Dezember 2020 (2. Teilmerkmal von Unterschied 2, siehe oben, Punkt 1.4) das erste Mal in der Entscheidung verbeschieden (Entscheidung, Punkt 17.4). Dieses Merkmal war zuvor in keinem Anspruch eines Anspruchssatzes vorhanden.

Zu diesem Grund konnte sich die Anmelderin ebenfalls nicht äußern - wie zu Recht von der Anmelderin/ Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung beanstandet (Seite 3, Punkt 5, erster Absatz).

- 1.9 Insofern kann hier auch dahinstehen, ob der Mitwirkungspflicht der Anmelderin genüge getan wurde, die weder in ihrem Schreiben vom 8. Dezember 2020 die Argumente der Prüfungsabteilung gegen Anspruch 15 anspricht, noch darlegt, worin die Besonderheit der Kopplungen besteht und warum die den Anträgen jeweils neu hinzugefügten Merkmale nun eine erfinderische Tätigkeit begründen können.

- 1.10 Somit ist festzustellen, dass eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Anmelderin vorliegt.

Die Kammer sieht hier einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Einlegung der Beschwerde. Damit ist nach Regel 103(1)a EPÜ die Beschwerdegebühr in voller Höhe zurückzuzahlen, da nach gefestigter Rechtsprechung der

Beschwerdekammern die Rückzahlung immer dann der Billigkeit entspricht, wenn es einen Kausalitätszusammenhang zwischen dem wesentlichen Verfahrensmangel und der Einlegung der Beschwerde gibt.

Die Tatsache, dass mit der Beschwerdeführerin nicht abschließend diskutiert wurde, inwiefern insbesondere das Unterscheidungsmerkmal 1 in seiner Gesamtheit zur erfinderischen Tätigkeit beiträgt, begründet die geforderte Kausalität zwischen einem Verfahrensfehler und dem Einlegen der Beschwerde.

Wäre die Sichtweise der Prüfungsabteilung zum Anspruch 1 vom 8. Dezember 2020 in einem Bescheid, einem Interview oder einer mündlichen Verhandlung sorgfältig dargelegt worden, hätte die Beschwerdeführerin die Gelegenheit zu einer Stellungnahme gehabt.

2. Somit ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben, die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten und die Angelegenheit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.
3. Unabhängig vom festgestellten wesentlichen Verfahrensfehler ist die Kammer auch der Auffassung, dass die Sichtweise der Prüfungsabteilung auf den Inhalt von D1 und dessen Bedeutung für das Unterscheidungsmerkmal 1 nicht korrekt ist:

Selbst wenn eine elektrische Kopplung - wie von der Prüfungsabteilung behauptet - unter den Wortlaut des Anspruch 1 fallen würde, so definiert besagtes Unterscheidungsmerkmal (2. Teil), dass die "erste elektrische Maschine im Vollastbetrieb an die Antriebswelle angekoppelt ist und die zweite

elektrische Maschine von derselben abgekoppelt ist".

Dies aber ist in D1 fraglos nicht der Fall, wonach beide Aggregate im Vollastbetrieb angekoppelt sind (D1, Seite 2, Zeilen 104 bis 113, siehe auch den Bescheid der Prüfungsabteilung vom 27. November 2019, Punkt 2). In D1 sind beim Vollastbetrieb beide Maschinen angekoppelt, in der strittigen Erfindung nur eine einzige.

Dasselbe gilt aber auch für den Teillastbetrieb, wonach gemäß D1 entweder der schwächere oder der stärkere Motor alleine eingesetzt wird (dito, auch D1, Seite 2, Zeilen 104 bis 113). Die strittige Erfindung sieht hier vor, dass immer nur der schwächere Antrieb alleine angekoppelt ist.

Somit liegt für die Erfindung eine völlig andere Situation vor wie in D1. Es ist derzeit nicht erkennbar, ob und ggf. wie die Argumentation der Prüfungsabteilung diesem Sachverhalt Rechnung trägt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

- Die Beschwerdegebühr wird in voller Höhe zurückerstattet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



M. Schalow

A. Wagner

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt