

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 16. Juli 1996

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0236/95 - 3.2.1

Anmeldenummer: 90108654.6

Veröffentlichungsnummer: 0402621

IPC: F16M 11/24

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Geräteträger

Patentinhaber:
Kreuzer GmbH + Co. OHG

Einsprechender:
Wella Aktiengesellschaft

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2)

Schlagwort:
"Streichung von Merkmalen aus dem Patentanspruch 1"
"Änderungen - Erweiterung (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:
T 0190/83, T 0260/85, T 0401/88, T 0514/88, T 0496/90,
T 0628/91, T 0189/94

Orientierungssatz:
-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0236/95 - 3.2.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 16. Juli 1996

Beschwerdeführer: Wella Aktiengesellschaft
(Einsprechender) Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE)

Vertreter: Körber, Wolfhart, Dr. rer. nat.
Patentanwälte
Mitscherlich & Partner,
Sonnenstraße 33
D-80331 München (DE)

Beschwerdegegner: Kreuzer GmbH + Co. OHG
(Patentinhaber) Benzstraße 26
D-82178 Puchheim (DE)

Vertreter: Prüfer, Lutz H., Dipl.-Phys.
Harthäuser Straße 25d
D-81545 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 13. Februar 1995 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 402 621 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: M. Ceyte
B. Schachenmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 402 621 (Anmeldenummer 90 108 654.6).

Patentanspruch 1 lautet:

"1. Geräteträger mit einem Arm (1) und einem Träger (2) zum Aufnehmen von Tragelementen (30, 31) für Geräte und mit Zuführungen zum Betreiben von Geräten oder ähnlichem, wobei der Träger (2) eine als Profilmittelteil (7) ausgebildete erste Seitenwand, eine dieser gegenüberliegende und einen Abstand von der ersten Seitenwand aufweisende und als Profilmittelteil (8) ausgebildete zweite Seitenwand, zwei die Profilmittelteile (7, 8) derart miteinander verbindende Wandteile (13, 14), daß die Profilmittelteile (7, 8) und die Wandteile (13, 14) einen zur Versorgung dienenden Kanal (15) umgeben, aufweist und das erste und das zweite Profilmittelteil (7, 8) jeweils zwei sich in einem Abstand und parallel zueinander und in Längsrichtung des Trägers (2) erstreckende Nuten (18, 19; 20, 21) zum Aufnehmen von in den jeweiligen Nuten verschiebbaren Halteelementen (26, 27; 28, 29) aufweisen".

Patentansprüche 2 bis 6 sind auf Patentanspruch 1 rückbezogen.

- II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte gegen das erteilte Patent Einspruch ein und beantragte, das Patent wegen unzulässiger Änderung bzw. fehlender erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) und c) EPÜ) zu widerrufen.
- III. Mit am 13. Februar 1995 zur Post gegebener Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück.

- IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 13. März 1995 unter Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 12. Juni 1995 eingereicht.
- V. Es wurde am 16. Juli 1996 vor der Kammer mündlich verhandelt.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent in der erteilten Fassung, hilfsweise auf der Grundlage der Hilfsanträge I bzw. II, eingereicht mit Schreiben vom 14. Juni 1996, aufrechtzuerhalten.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 1 (Hauptantrag) lediglich durch die Einfügung des Merkmals "einstückig" (jeweils vor dem Wort "Profilteil" in den Zeilen 5 und 8).

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II entspricht dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I unter Hinzunahme der Merkmale des erteilten Patentanspruchs 6.

- VI. Patentanspruch 1 der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung lautete:

"1. Geräteträger mit einem Arm (1) zum Aufnehmen von Tragelementen (30, 31) für Geräte und mit Zuführungen zum Betreiben von Geräten oder ähnlichem, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger (2) auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten jeweils zwei parallel und sich in Längsrichtung des Trägers (2) erstreckende Nuten (18, 19; 20, 21) zum Aufnehmen von in den jeweiligen Nuten verschiebbaren Halteelementen (26, 27; 28, 29) aufweist, daß die zugehörigen Tragelemente (30, 31) gabelförmige Arme (34, 35; 36, 37) aufweisen, die so

ausgebildet sind, daß sie auf den dem Tragelement zugewandten Ende auf den zugehörigen Halteelementen (26, 27; 28, 29) aufliegen und mit dem anderen Gabelende die anderen Halteelemente untergreifen."

VII. Zur Frage der Zulässigkeit der Änderungen führte die Beschwerdegegnerin im wesentlichen aus:

i) Die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen⁻⁻⁻ und auch in der Patentschrift genannte Aufgabe sei insofern unklar, als dort angegeben sei, daß "an dem Tragelement" Halteelemente anzubringen oder abzunehmen bzw. diese in ihrer Höhe relativ zu verstellen seien. Das in der Aufgabe genannte Tragelement entspreche aber nicht den im ursprünglichen Patentanspruch 1 in Zeilen 1 und 2 genannten Tragelementen, mit denen in Übereinstimmung mit den Figuren 1 und 2 ganz offensichtlich die Tragplatten für die Geräte oder Träger (30, 31) gemeint seien. Da an diesen Trägern (30, 31) natürlich keine Halteelemente angebracht werden, sondern die Halteelemente, die aus den Muttern (20 bis 23) und den dazugehörigen Schrauben (26 bis 29) bestehen, ganz eindeutig an den Profilteilen des Geräteträgers befestigt werden, sei für den Fachmann klar, daß mit dem "Tragelement" in der ursprünglichen Aufgabe nur der Geräteträger selbst gemeint sein kann.

ii) Es gehöre zum Fachwissen, z. B. Erweiterungen an den Nuten derart vorzusehen, daß die Halteelemente leicht in die Nuten eingesetzt bzw. herausgenommen werden können. Der Fachmann wisse auch, daß die Halteelemente mit Hilfe von Federelementen direkt von vorne in die Nuten eingesetzt werden können.

Die Anbringbarkeit bzw. Abnehmbarkeit gemäß der ursprünglichen Aufgabe beziehe sich demnach klar erkennbar auf die Halteelemente am Geräteträger.

- iii) Der Gegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 löse auf jeden Fall die Aufgabe, die sich aus dem ursprünglich genannten Stand der Technik gemäß Dokument E2 (DE-A-3 627 517) und Dokument E3 (DE-C-3 232 131) herleiten lasse. Bezüglich des Dokuments E2 werde es in der Beschreibungseinleitung der ursprünglichen Anmeldung als nachteilig angesehen, daß die Halteelemente an den Stativarmen fest angebracht seien. Dokument E2 erwähne an keiner Stelle auch nur irgend eine Verstellbarkeit bzw. Abnehmbarkeit der an dem Stativarm angebrachten Einrichtungen. Diese Einrichtungen seien in ihrer Höhe fest montiert. Bezüglich des Dokuments E3 werde zwar gesagt, daß dort verschiebbare Halteelemente für einhängbare Tragelemente nicht vorgesehen seien. Die Erwähnung von einhängbaren Tragelementen als fehlend bei Dokument E3 habe aber nicht zur Folge, daß einhängbare Tragelemente für die Lösung der gestellten Aufgabe, die ja mit keinem Wort irgend ein Einhängen beschreibe, notwendig seien. Ein Einhängen bzw. eine bestimmte Ausbildung der Tragelemente und ihrer Haltearme seien völlig unerheblich für die Ausbildung des Geräteträgers selbst. Die richtig verstandene Aufgabe betreffe nur die Ausbildung des Geräteträgers in Wechselwirkung mit den Halteelementen.
- iv) Die die Tragelemente betreffenden Merkmale in dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 trügen nicht zur Ausbildung des Geräteträgers

bei und seien somit für die Funktion der Erfindung im Hinblick auf die technische Aufgabe entbehrlich.

Das Weglassen dieser Merkmale im erteilten Patentanspruch 1 bzw. im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I und II sei daher im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zulässig.

VIII. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) trat diesem Vorbringen in allen Punkten entgegen und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des angefochtenen Patents.

Sie argumentierte, daß die Halteelemente beim Streitpatent nicht angebracht oder abgenommen werden können, so daß sich das Anbringen und Abnehmen der Halteelemente, wie es in der Aufgabe genannt werde, nur auf die Tragelemente beziehen könne, die an den Halteelementen anzubringen seien.

Der im erteilten Anspruch 1 definierte Gegenstand löse die richtig verstandene Aufgabe somit nicht, bzw. nicht vollständig.

Wende man die Kriterien nach der Entscheidung T 514/88 (ABl. EPA 1992, 570) im vorliegenden Fall an, so sei festzustellen, daß die aus dem ursprünglichen Anspruch 1 weggelassenen Merkmale sowohl als wesentlich dargestellt angesehen werden müßten als auch insbesondere zur vollständigen Lösung der gestellten Aufgabe unentbehrlich seien (Kriterien 1 und 2). Das Weglassen dieser Merkmale sei demnach unzulässig.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist zulässig.

2. *Zulässigkeit der Anspruchsänderungen*

2.1 Sowohl der erteilte Patentanspruch 1 (Hauptantrag) als auch der jeweilige Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen I und II wurden gegenüber dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 dahingehend geändert, daß sie die folgenden ursprünglich im kennzeichnenden Teil enthaltenen Merkmale nicht mehr aufweisen:

- i) die zugehörigen Tragelemente (30, 31) weisen gabelförmige Arme (34 und 27) auf,
- ii) die so ausgebildet sind, daß sie an dem dem Tragelement zugewandten Ende auf den zugehörigen Halteelementen aufliegen und
- iii) mit dem anderen Gabelende die anderen Halteelemente untergreifen.

Somit ist in den Schutzzumfang des geltenden Patentanspruchs 1 (gemäß Hauptantrag oder gemäß Hilfsantrag I bzw. II) nunmehr auch ein Geräteträger miteinbezogen, der keinerlei Aussage über die Konstruktion der Tragelemente und ihrer Halterung an den Halteelementen enthält.

2.2 Das Weglassen von im Patentanspruch 1 ursprünglich enthaltenen Merkmalen ist grundsätzlich nur dann im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, wenn für dieses Weglassen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen eine Offenbarungsgrundlage vorhanden ist (vgl. T 514/88, Punkt 2.7, a. a. O).

Wenn daher ein Merkmal in der ursprünglich eingereichten Anmeldung durchweg als wesentliches, für die Funktion im Sinne der Aufgabenlösung unentbehrliches Erfindungsmerkmal dargestellt ist, ist es nicht zulässig das betreffende Merkmal zu streichen. Das Weglassen des betreffenden Merkmals würde eine neue Information geben, die der Fachmann aus der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen nicht unmittelbar entnehmen kann (vgl. auch Entscheidungen T 401/88, ABl. EPA 1990, 297; T 260/85, ABl. EPA 1989, 105; T 496/90; T 628/91 und T 189/94).

- 2.3 Die betreffenden Merkmale i), ii) und iii) sind im Kennzeichen des ursprünglichen Patentanspruchs 1 enthalten und gehören mithin zum Inhalt der ursprünglichen Anmeldung. Sie dienen darüber hinaus zur Definition der ursprünglich beanspruchten Erfindung.

Es ist somit zu prüfen, ob diese Merkmale auch in der ursprünglichen Beschreibung als wesentliche Erfindungsmerkmale dargestellt sind, und zwar insbesondere unter Berücksichtigung der daraus entnehmbaren, der Erfindung zugrundeliegenden technischen Aufgabe. Ist die Aufgabe ohne die betreffenden Merkmale nicht mehr zu lösen, dann können diese Merkmale nicht als unwesentlich betrachtet werden.

Laut den Anmeldeunterlagen ist es Aufgabe der Erfindung "einen Geräteträger ... so auszubilden, daß es leicht möglich ist, an dem Tragelement Halteelemente anzubringen oder abzunehmen bzw. diese in ihrer Höhe relativ zu verstellen". Die Beschwerdegegnerin und die Beschwerdeführerin sind sich darin einig, daß eine solche Aufgabenstellung unklar ist und im Lichte des Gesamtinhalts der ursprünglich eingereichten Beschreibung betrachtet werden muß.

Die in der ursprünglichen Beschreibung offenbarte Erfindung betrifft "einen Geräteträger mit einem Arm zum Aufnehmen von Tragelementen für Geräte und mit Zuführungen zum Betreiben von Geräten oder ähnlichem" (Seite 1, Absatz 1).

Als Stand der Technik werden in der ursprünglichen Beschreibung die Dokumente E2 und E3 angeführt. Bezüglich Dokument E2 wird ausgeführt, daß die Halteelemente an den Stativarmen fest angebracht seien. Bezüglich Dokument E3 wird gesagt, daß dort verschiebbare Halteelemente für einhängbare Tragelemente nicht vorgesehen sind.

Nach den Angaben der Beschreibungseinleitung der ursprünglichen Anmeldung hat es mithin die Patentinhaberin als nachteilig angesehen, daß gemäß Dokument E2 die Halteelemente an den Stativarmen fest angebracht sind und daß gemäß Dokument E3 weder einhängbare Tragelemente, noch Halteelemente für solche Tragelemente vorhanden sind.

Aus der ursprünglichen Beschreibung des Ausführungsbeispiels entnimmt der Fachmann außerdem, daß lediglich die Tragelemente am Geräteträger anbringbar, abnehmbar und zugleich mittels der Halteelemente in der Höhe verstellbar sein müssen: Auf Seite 3, Zeilen 12, 13 ist z. B. beschrieben, daß "auf diese Weise über die gesamte Länge der Nuten (18, 19) die Halteelemente in ihrer Höhe so eingestellt werden können, daß daran **anzubringende Träger (30, 31) angesetzt** werden können". Auf Seite 4, erster Absatz wird ausgeführt, daß "wie aus den Figuren ersichtlich ist, die Halteelemente eine solche Abmessung haben, daß jeweils ein gegenüberliegendes **Trägerpaar an diesen angreifen** kann".

Mithin besteht die im Lichte des Gesamtinhalts der Anmeldungsunterlagen richtiggestellte Aufgabe darin,

einen Geräteträger der eingangs beschriebenen Art so auszubilden, daß es leicht möglich ist, an dem Geräteträger Tragelemente anzubringen oder von diesem abzunehmen und die Halteelemente für die Tragelemente in ihrer Höhe zu verstellen.

Es folgt daraus, daß in der ursprünglichen Aufgabenstellung mit "anzubringen" oder "abzunehmen" die Verbindung zwischen gabelförmigen Tragelementen (30, 31) und Halteelementen (26 bis 29) gemeint ist und nicht die Verbindung zwischen Geräteträger und Halteelementen (26 bis 29).

2.4 Diese berichtigte Aufgabe ist durch die Gesamtheit der im Kennzeichen des ursprünglichen Patentanspruchs 1 aufgeführten Merkmale gelöst, also einschließlich der sich auf die gabelförmigen Arme der Tragelemente, die die zugehörigen Halteelemente von oben bzw. von unten untergreifen, beziehenden Merkmale. Erst durch diese Merkmale lassen sich die Tragelemente an dem Geräteträger leicht anbringen bzw. von diesen abnehmen. Streicht man diese Merkmale, verbleibt im Patentanspruch 1 keine zur Lösung dieser Teilaufgabe (anbringbare oder abnehmbare Tragelemente) geeignete technische Lehre. Durch den Geräteträger nach dem erteilten Patentanspruch 1 wird somit lediglich die sich auf die in der Höhe verstellbaren Tragelemente beziehende Teilaufgabe dadurch gelöst, daß

- der Träger auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten jeweils zwei parallel und sich in Längsrichtung des Trägers erstreckende Nuten zum Aufnehmen von in den jeweiligen Nuten verschiebbaren Halteelementen aufweist.

2.5 Den Argumenten der Beschwerdegegnerin, daß die weggelassenen kennzeichnenden Merkmale i) bis iii) betreffend die Konstruktion der Tragelemente für den Fachmann offensichtlich als nicht wesentliche Maßnahmen erkennbar seien, kann aus obigen Gründen nicht zugestimmt werden.

2.6 Der Interpretation der Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung, die der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung zugrundeliegende Aufgabe bestünde erkennbar darin, an dem Träger des Geräteträgers Halteelemente anzubringen oder von diesem abzunehmen und diese in ihrer Höhe relativ zu verstellen, vermag die Kammer auch aus nachstehenden Gründen nicht zu folgen:

Eine derartige Aufgabe wäre durch die Lehre des ursprünglichen Patentanspruchs 1 nicht gelöst. Daß die Halteelemente in den jeweiligen Nuten verschiebbar sind, besagt zum einen nicht, daß sie in die Nuten leicht eingesetzt bzw. aus diesen herausgenommen werden können. Zum anderen ist davon auszugehen, daß der fachmännische Leser sich an der technischen Realität orientiert. Er scheidet mithin für ihn von vornherein eine rein sprachlich denkbare Interpretation der zu lösenden Aufgabe aus, wenn diese mit den offenbarten Mitteln nicht lösbar erscheint.

Ergänzend ist zu bemerken, daß leicht anbringbare bzw. abnehmbare Halteelemente in den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder ausdrücklich beschrieben noch daraus unmittelbar herleitbar sind. Insbesondere ist dieses Merkmal keineswegs, wie geltend gemacht wurde, aus der Figur 1 entnehmbar.

2.7 Deshalb ist für die Anbringbarkeit bzw. Abnehmbarkeit der Halteelemente keine Offenbarungsgrundlage in den

ursprünglich eingereichten Unterlagen vorhanden. Dabei ist es unerheblich, ob die Ausführung von abnehmbaren bzw. anbringbaren Halteelementen für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens naheliegend gewesen wäre.

Zur Untermauerung ihrer diesbezüglichen Argumentation hat die Beschwerdegegnerin die Entscheidung T 190/83 "künstliches Kniegelenk" (Mitt. 1988, 173 ff) zitiert, in welcher die Gesamtheit der ursprünglichen Offenbarung als ein "Reservoir" betrachtet wird, aus dem der Anmelder bei Änderung der Patentanmeldung schöpfen kann. Hierzu ist zunächst zu bemerken, daß sich diese Entscheidung, insbesondere bezüglich der Feststellung, daß das Weglassen von Merkmalen aus einem unabhängigen Anspruch grundsätzlich keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ darstellt, nicht in Übereinstimmung mit der etablierten Rechtsprechung befindet (siehe die unter 2.2 zitierten Entscheidungen). Im übrigen wäre im vorliegenden Fall selbst das "Reservoir" der ursprünglichen Offenbarung überschritten, da wie oben ausgeführt, abnehmbare bzw. anbringbare Halteelemente in den ursprünglichen Unterlagen weder ausdrücklich beschrieben noch daraus unmittelbar herleitbar sind.

2.8 Wie schon dargelegt, sind die weggelassenen Merkmale i) bis iii) erfindungswesentlich, denn ohne diese Merkmale kann die richtiggestellte, der ursprünglich offenbarten Erfindung zugrundeliegende Aufgabe nicht gelöst werden. Die ersten beiden der in der Entscheidung T 514/88 (ABl. EPA 1992, 570) genannten Kriterien sind somit nicht erfüllt. Diese Entscheidung kann deshalb auch nicht als Stütze dafür herangezogen werden, daß die beantragten Änderungen im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sind.

2.9 Aus diesen Gründen wurde die europäische Patentanmeldung durch die im erteilten Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag

bzw. im Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen I und II enthaltenen Änderungen in einer Weise geändert, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Diese Änderungen sind demnach aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig.

Der Hauptantrag und die Hilfsanträge I bzw. II der Beschwerdegegnerin sind daher zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

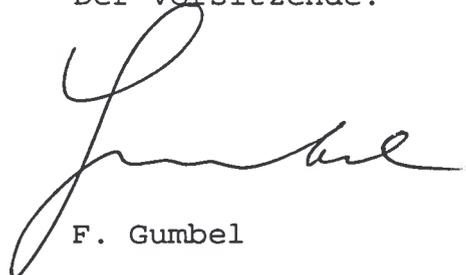
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



S. Fabiani

Der Vorsitzende:



F. Gumbel