

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 15. Januar 1998

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0041/96 - 3.5.2

Anmeldenummer: 88909994.1

Veröffentlichungsnummer: 0390810

IPC: H01B 5/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Erdseilluftkabel

Patentinhaber:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Einsprechende:
ABB Patent GmbH
kabelmetal electro GmbH
Felten & Guillaume Energietechnik Aktiengesellschaft

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 52(1), 54(3), (4), 69(1), 123(2), (3)

Schlagwort:
Hauptantrag: "Neuheit (nein)"
Hilfsantrag: "Verstoß gegen die Bestimmungen von
Artikel 123(2) und (3) EPÜ (ja)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0041/96 - 3.5.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2
vom 15. Januar 1998

Beschwerdeführer: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
(Patentinhaber) Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegner: ABB Patent GmbH
(Einsprechende I) Kallstadter Straße 1
D-68309 Mannheim (DE)

Vertreter -

Beschwerdegegner: kabelmetal electro GmbH
(Einsprechende II) Postfach 260
Kabelkamp 20
D-30179 Hannover (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegner: Felten & Guilleaume Energietechnik
(Einsprechende III) Aktiengesellschaft
Patent- und Lizenzabteilung (VRP)
Postfach 80 50 01
D-51058 Köln (DE)

Vertreter -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
10. November 1995 zur Post gegeben wurde und
mit der das europäische Patent Nr. 0 390 810
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler
Mitglieder: A. G. Hagenbucher
B. J. Schachenmann

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des europäischen Patents Nr. 390 810 Beschwerde eingelegt. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß der Gegenstand des geltenden Anspruches 1 vom 7. November 1994 gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ gegenüber dem Inhalt der E1: EP-A-286 804, soweit er durch die ursprünglichen Unterlagen für Dokument E2: DE-U-8 705 548 (Prioritätsdokument) gedeckt sei, für die in E1 benannten Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI und NL nicht neu sei. Im übrigen sei der Gegenstand dieses Anspruches 1 gegenüber weiterem zitierten Stand der Technik nicht erfinderisch.

II. Der Anspruch 1 vom 7. November 1994 lautet wie folgt:

"1. Erdseilluftkabel mit integrierten optischen Übertragungselementen (5, 6, 7, 25, 26, 27, 28), das aus mehreren Verseilelementen besteht, von denen mindestens eines mindestens ein optisches Übertragungselement enthält, wobei das Kabel einen zentralen Stahldraht (1) aufweist, auf den eine oder mehrere Lagen von Stahldrähten (2, 3, 4) aufgeseilt sind und wobei um den so gebildeten Verseilkern herum mindestens eine Lage von Verseilelementen (11) aus hartem Aluminium oder einer gut leitenden Aluminiumlegierung angeordnet ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

daß in mindestens einer Stahldrahtlage mindestens ein Stahldraht im Verseilverband durch optische Übertragungselemente (5, 6, 7) ersetzt ist, ausgenommen solche Erdseilluftkabel, bei denen in einer ersten Lage aus 5 Stahldrähten ein optisches Übertragungselement vorgesehen ist."

III. In einer Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung wies die Kammer darauf hin, daß durch die Einspruchsabteilung mangelnde Neuheit gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ für den Gegenstand des Anspruches 1 vermutlich zu Recht festgestellt wurde.

IV. Mit Schreiben vom 18. Dezember 1997 reichte die Beschwerdeführerin daraufhin als Hilfsantrag neue Patentansprüche 1 bis 5 und Beschreibungsteile ein. Der Anspruch 1 dieses Hilfsantrages lautet wie folgt:

"1. Erdseilluftkabel mit den folgenden Merkmalen:

a) ein zentraler Stahldraht (1) und ein auf den zentralen Stahldraht (1) aufgeseilte innere Lage von ersten und zweiten Verseilelementen (1 - 7, 21 - 27) bilden einen Verseilkern, wobei

a1) die ersten Verseilelemente als Stahldrähte (2 - 4; 21 - 24) ausgebildet sind,

a2) mehrere jeweils mit einer Hülle (12) versehene optische Übertragungselemente (5 - 7, 25 - 28) als zweite Verseilelemente dienen und

a3) jedes der zweiten Verseilelemente (5 - 7, 25 - 28) zwei erste Verseilelemente (2 - 4, 21 - 24) als nächste Nachbarn hat,

b) mindestens eine äußere Lage von dritten Verseilelementen (11, 29) ist auf dem Verseilkern derart angeordnet, daß auf jedem der sich am zentralen Stahldraht (1) abstützenden ersten

Verseilelemente (2 - 4, 21 - 24) zumindest eines der aus hartem Aluminium oder einer gut leitenden Aluminiumlegierung bestehenden dritten Verseilelemente (11, 29) aufliegt."

- V. In der mündlichen Verhandlung vom 15. Januar 1998 und in der Beschwerdebeurteilung argumentierte die Beschwerdeführerin im wesentlichen wie folgt:
1. Der Hauptantrag (siehe obigen Abschnitt II) sei ohne weitere Diskussion entscheidungsreif, da die diesbezüglichen Argumente bereits in der Beschwerdebeurteilung vom 6. März 1996 dargelegt worden seien. Dort war ausgeführt worden, daß von Dokument E2 nicht das eingetragene deutsche Gebrauchsmuster DE-U-8 705 548 als Prioritätsdokument für die Entgegenhaltung E1 gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ herangezogen werden dürfe, weil die ursprünglichen Unterlagen für dieses Gebrauchsmuster durch verschiedene Eingaben nachträglich verändert worden seien. Im Gegensatz zum Gebrauchsmuster E2 seien die hierzu ursprünglich eingereichten Schutzansprüche 1 bis 3 nicht aufeinander rückbezogen gewesen, sondern hätten voneinander unabhängige, selbstständige und nicht verknüpfte Ausführungsformen beinhaltet. Demgemäß sei die Neuheit des Gegenstandes des geltenden Anspruches 1 (Hauptantrag) gegen die Gegenstände der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1, 2 und 3 des Prioritätsdokumentes für sich allein zu betrachten und als gegeben anzusehen. Weitere Ausführungen in der Beschwerdebeurteilung betreffen die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes dieses Anspruches 1 (Hauptantrag) aufgrund anderer Dokumente.
 2. Nach Unterbrechung der mündlichen Verhandlung aufgrund von Einwänden der Beschwerdegegnerinnen I und III (Einsprechende I und III) gegen den Hilfsantrag im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ und der hierzu in der Verhandlung

vorgelegten DE-A-3 205 616 (siehe dazu Abschnitt VI.2) vertrat die Beschwerdeführerin die Auffassung, daß der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag diese Bestimmungen nicht verletze. Die Beschwerdeführerin begründete ausführlich, warum der Gegenstand dieses Anspruches 1 gegenüber dem anderen im Einspruchsverfahren genannten Stand der Technik erfinderisch sei.

VI. Die Beschwerdegegnerinnen brachten im wesentlichen folgendes vor:

1. Der Hauptantrag sei entscheidungsreif, da bereits in der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung dargelegt worden sei, daß für eine Überprüfung nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ nicht nur die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung (vgl. ursprüngliche Schutzansprüche zu E2 vom 13. April 1987, eingereicht von der Beschwerdegegnerin II mit Schreiben vom 12. Juni 1996), sondern der gesamte Inhalt dieser ursprünglich eingereichten Unterlagen (die vorgenannten Ansprüche, Beschreibung Seite 1, eingereicht von der Beschwerdegegnerin II mit Schreiben vom 12. Juni 1996, Seiten 2 und 3 sowie ein Blatt Zeichnungen wie in E2) zu berücksichtigen sei, wie er vom Fachmann verstanden werde. Aus den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen zu E2 könne der Fachmann aber erkennen, daß trotz dreier voneinander unabhängig formulierter Patentansprüche nicht drei selbstständige Ausführungsformen offenbart waren, sondern lediglich Weiterbildungen des im ursprünglichen Schutzanspruch 1 angegebenen Gegenstandes. Für die in E1 angegebenen Vertragsstaaten sei der Gegenstand des Anspruches 1 gemäß Hauptantrag durch den von der Priorität gedeckten Inhalt von E1 (ursprüngliche Unterlagen zu E2)

neuheitschädlich getroffen. Im übrigen sei der Gegenstand dieses Anspruches 1 gegenüber weiterem im Einspruchsverfahren genannten Stand der Technik auch nicht erfinderisch.

2. Hinsichtlich des Hilfsantrages bezweifelte die Beschwerdegegnerin I aufgrund des Textes in Spalte 3, Zeile 18 der Patentschrift die ausreichende Offenbarung für Merkmal a3). Die Beschwerdegegnerin III wies daraufhin, daß das Patent schon im November 1995 widerrufen worden sei, ihr jedoch erst etwa 10 Tage vor der mündlichen Verhandlung vom 15. Januar 1998 der Hilfsantrag zugegangen sei. Ein so spät eingereichter Hilfsantrag müsse als verspätet zurückgewiesen werden, wenn er nicht eindeutig gewährbar sei. Dies sei aber nicht der Fall, denn der neue Anspruch 1 verstoße gegen die Bestimmungen des Artikel 123 (3) EPÜ. Im Gegensatz zum Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 erlaube der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag nämlich, daß die zweiten (optischen) Verseilelemente im Verseilverband die ersten (Stahldraht) Verseilelemente nicht nur "ersetzen", sondern auch in von den ersten Verseilelementen nicht ausgefüllten Zwischenräumen zwischen den ersten Verseilelementen und dem zentralen Stahldraht vorgesehen werden. Zum Nachweis dafür, daß Lichtleiter bzw. optische Übertragungselemente gemäß Stand der Technik auch in solchen Zwischenräumen angeordnet werden können, reichte die Beschwerdegegnerin III in der Verhandlung die Druckschrift DE-A-3 205 616 ein. Während gemäß den Patentunterlagen, insbesondere auch dem erteilten Anspruch 2, die optischen Übertragungselemente nur mit einer bestimmten Hülle, nämlich aus einem Polyetherimid oder gemäß Beschreibung alternativ aus einem aromatischen Polyamid, aus Polyoxymethylen oder aus einem Fluorpolymeren versehen sein sollen, beinhalte der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag keinerlei Einschränkung bezüglich des Hüllenmaterials und gehe daher über den Inhalt des Streitpatentes in der ursprünglich

eingereichten Fassung hinaus. Dies gelte auch für das in Merkmal b) angegebene Aufliegen von zumindest einem dritten Verseilelement auf jedem ersten Verseilelement. Die Beschwerdegegnerinnen I und II bezweifelten die erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand des Anspruches 1 (Hilfsantrag) gegenüber weiterem im Einspruchsverfahren genannten Stand der Technik.

VII. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patentes in geändertem Umfang

- a) gemäß Hauptantrag mit den Ansprüchen 1 bis 3 vom 7. November 1994, ansonsten wie erteilt;
- b) gemäß Hilfsantrag mit den Ansprüchen 1 bis 5, eingereicht mit Schreiben vom 18. Dezember 1997, Beschreibung Spalte 1 gemäß Anlage B mit den Einfügungen I/II gemäß den Anlagen C und D, eingereicht mit Schreiben vom 18. Dezember 1997 sowie Spalte 2, Zeile 1 bis Spalte 3, Zeile 23 und Figuren 1 und 2 der Patentschrift.

VIII. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Neuheit für den Gegenstand des Hauptantrages*

Gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ gehört zum Stand der Technik auch der Inhalt europäischer Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmelde- bzw. Prioritätsdatum vor dem Anmeldetag des

angefochtenen Patents liegt, die aber gemäß Artikel 93 EPÜ an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind, soweit in der früheren und der späteren Anmeldung (bzw. dem Patent) dieselben Staaten benannt sind. Hierbei geht es jedoch lediglich um eine Neuheitsprüfung. Unter dem Inhalt der früheren Anmeldung ist die gesamte ursprüngliche Offenbarung zu verstehen, also die Beschreibung, die Zeichnungen und die Patentansprüche und nicht nur letztere. Die Prioritätsunterlagen dienen dabei lediglich zur Bestimmung, inwieweit der Prioritätstag auf die Offenbarung der europäischen Patentanmeldung Anwendung findet.

Hinsichtlich der Priorität von E1: EP-A-286 804 ist die ursprünglich eingereichte Fassung zu

E2: DE-U-8 705 548 mit deren Beschreibungsseiten 2, 3 und Figur 1/1 sowie

Beschreibungsseite 1 und Ansprüche 1 bis 3 vom 13. April 1987, zur vorliegenden Beschwerdesache eingereicht von der Beschwerdegegnerin II mit Schreiben vom 12. Juni 1996

maßgeblich.

Die Patentansprüche 1 bis 3 vom 13. April 1987 zu E2 sind zwar unabhängig. Sie sind jedoch - wie auch die Bezugszeichen (z. B. (2) in den Ansprüchen 1 und 3) und die direkten Artikel belegen - durch eine Bezugnahme auf ein einziges Ausführungsbeispiel mit einer einzigen Figur verbunden. Dieses einzige Ausführungsbeispiel soll die Erfindung (also nicht mehrere) verdeutlichen (vgl. Beschreibung Seite 2, drittletzter und letzter Abschnitt von E2). Das Bezugszeichen "(2)" bezieht sich gemäß Anspruch 1 vom 13. April 1987 allgemeiner auf einen "Kerndraht", der gemäß Anspruch 3 spezieller ein "Kern-

Stahldraht" sein kann. Die Angabe "mindestens zwei Drahtlagen (3 und 4)" in Zeile 3 des Anspruches 1 belegt, daß neben dem Kerndraht (2) auch mehr als zwei Drahtlagen vorhanden sein können. Es ist für den Fachmann daher klar, daß der im Anspruch 1 vom 13. April 1987 angegebene Kerndraht (2) die Ausführung eines Kern-Stahldrahtes (2) und der Begriff "Drahtlagen (3 und 4)" im Anspruch 1 den im Anspruch 3 vom 13. April 1987 verwendeten engeren Begriff "Lagen von Stahldrähten" mit umfaßt.

Die Priorität für die im vorliegenden Fall relevanten Teile von E1 (vgl. Spalte 2, Zeile 23 bis Spalte 3, Zeile 7; Spalte 3, Zeilen 36 bis 42; Ansprüche 1 und 5) ist daher gegeben. Gemäß Spalte 1, Zeilen 26 und 27 des angegriffenen Patents und der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 10. Juni 1996, Seite 2, vorletzter Abschnitt, kann der im vorliegenden Anspruch 1 des Streitpatents verwendete Begriff "optisches Übertragungselement" entweder einen einzelnen Lichtwellenleiter oder ein Lichtwellenleiterbündel umfassen.

In ihrer ursprünglich eingereichten Fassung (ursprüngliche Unterlagen zu E2) betrifft E1 daher ein Erdseilluftkabel (vgl. E2, Beschreibung Seite 2, viertletzte und drittletzte Zeile, die Begriffe "Freileiterseilen" und "Erdseilen") mit integrierten optischen Übertragungselementen (5, 6), das aus mehreren Verseilelementen (1, 6) besteht, von denen mindestens eines mindestens ein optisches Übertragungselement (6) enthält, wobei das Kabel einen zentralen Stahldraht (2; vgl. Anspruch 3 vom 13. April 1987) aufweist, auf den eine (vgl. Anspruch 3) oder mehrere Lagen (gemäß Anspruch 1 mindestens zwei Drahtlagen 3 und 4 und ein LWL - Röhrchen (5) in einer unterhalb der obersten Lage (4) befindlichen Drahtlage eingeseilt) aufgeseilt sind und wobei um den so gebildeten Verseilkern herum mindestens eine Lage (4) von Verseilelementen aus

Aluminium oder einer Aluminiumlegierung (vgl. Anspruch 3) angeordnet ist. Da die oberste Drahtlage aus ALU insbesondere bei der Verwendung als Erdseil und für die Energieübertragung im Gegensatz zu den Stahldrähten gut leitend sein muß, ist notwendigerweise eine gut leitende Aluminiumlegierung zu verwenden. Wegen des auf Beschreibung Seite 2, zweiter Abschnitt geforderten Druckschutzes muß es hartes Aluminium sein. Gemäß der Figur und den Ansprüchen 1 und 3 ist in der Stahldrahtlage (3) ein Stahldraht im Verseilverbund durch optische Übertragungselemente (LWL - Bündel 6) ersetzt. Dies gilt gemäß Anspruch 1 und Beschreibung Seite 3 allgemein und nicht nur für solche Erdseil-luftkabel, bei denen gemäß Anspruch 3 in einer ersten Lage aus fünf Stahldrähten ein optisches Übertragungselement vorgesehen ist.

Damit berücksichtigt der Disclaimer in Anspruch 1 des Hauptantrags den Inhalt von E1 nur unvollständig und vermag die Neuheit dieses Anspruchs nicht zu begründen.

Für die auch in E1 benannten Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI und NL mangelt es dem Gegenstand des Anspruches 1 gemäß Hauptantrag daher an der Neuheit. Die Beschwerdeführerin hat nicht beantragt, das Patent nur mit den restlichen Benennungen AT, SE aufrechtzuerhalten. Der Gegenstand des Anspruches 1 erfüllt daher die Bestimmungen des Artikels 52 (1) in Verbindung mit Artikel 54 (3) und (4) EPÜ nicht. Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

3. *Hilfsantrag unter Berücksichtigungen der Bestimmungen der Artikel 123 (3) und (2) EPÜ*

3.1 Artikel 123 (3) EPÜ

Gemäß dem erteilten Anspruch 1 soll in mindestens einer Stahldrahtlage mindestens ein Stahldraht im Verseilverband durch optische Übertragungselemente ersetzt sein. Dies bedeutet, daß nach der Definition dieses Anspruchs ein oder mehrere optische Übertragungselemente den im Verseilverband für einen Stahldraht vorgesehenen Raum einnehmen soll(en), was durch die Beschreibung und die Figuren 1 und 2 bestätigt wird. Wie von der Beschwerdegegnerin III zutreffend dargelegt wurde, erfaßt die Formulierung des Anspruches 1 gemäß Hilfsantrag darüber hinaus aber auch Erdseilluftkabel, bei denen die zweiten (optischen) Verseilelemente im Verseilverband die ersten (Stahldrähte) Verseilelemente nicht "ersetzen", sondern in von den ersten Verseilelementen nicht ausgefüllten Zwischenräumen zwischen den ersten Verseilelementen und dem zentralen Stahldraht vorgesehen werden. Dieser Fall wird durch die Formulierung von Anspruch 1 des Hilfsantrags nicht ausgeschlossen, indem auch so eine auf den zentralen Stahldraht aufgeseilte innere Lage von sich berührenden ersten Verseilelementen (Stahldrähten) und zweiten Verseilelementen (optische Übertragungselemente) vorhanden ist, die zusammen mit dem zentralen Stahldraht einen Verseilkern bilden und wobei jedes der zweiten Verseilelemente (optische Übertragungselemente) zwei erste Verseilelemente (Stahldrähte) als nächste Nachbarn hat. Die Formulierung des Anspruches 1 gemäß Hilfsantrag umfaßt also Lösungen, bei denen kein Stahldraht in der Stahldrahtlage durch optische Übertragungselemente ersetzt ist. Obwohl der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag gegenüber dem erteilten Anspruch 1 anderweitig eingeschränkt ist, ist der Schutzbereich des

hilfsweise eingereichten Anspruches 1 durch den Wegfall des räumlichen Ersatzes für einen Stahldraht im Verseilverband erweitert. Gemäß Artikel 69 (1) EPÜ wird der Schutzbereich des europäischen Patentes durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Die Beschreibung und die Zeichnungen lassen jedoch nicht erkennen, daß das Wort "ersetzt" im erteilten Anspruch 1 irgendeine andere Bedeutung als das räumliche Ersetzen haben soll. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag verstößt somit gegen die Bestimmungen des Artikel 123 (3) EPÜ und ist allein aus diesem Grunde nicht gewährbar.

3.2 Artikel 123 (2) EPÜ

Gemäß Merkmal a2) sollen die optischen Übertragungselemente allgemein mit einer Hülle versehen sein. Der erteilte Anspruch 2 und die Beschreibung sehen jedoch als Schutz gegen die hohen Temperaturen der Aluminiumdrähte im Kurzschlußfall und gegen mechanische Beschädigungen eine Hülle aus einem Polyetherimid oder alternativ aus einem aromatischen Polyamid, aus Polyoxymethylen oder aus einem Fluorpolymeren vor. Für eine Verallgemeinerung derart, daß für die Hülle beliebig anderes Material verwendbar ist, findet sich weder in den Patentunterlagen noch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen eine Stütze, so daß eine Verallgemeinerung auf eine Hülle ohne Materialangabe gegen die Bestimmungen des Artikel 123 (2) EPÜ verstößt. Bei dieser Sachlage erübrigt es sich, auf die Einwände der Beschwerdegegnerinnen I und III hinsichtlich der ausreichenden Offenbarung der Merkmale a3) und b) einzugehen.

3.3 Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag verstößt somit gegen die Bestimmungen des Artikel 123 (2) und (3) EPÜ. Er ist demzufolge nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



M. Kiehl

Der Vorsitzende:



W. J. L. Wheeler