

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 2. Februar 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1214/04 - 3.2.04

Anmeldenummer: 99948643.4

Veröffentlichungsnummer: 1096980

IPC: A63C 17/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Fahrgerät wie Rollbrett oder Roller und dergleichen

Patentinhaber:

Micro Mobility Systems AG

Einsprechender:

K2 Ski Sport + Mode GmbH

CP Vertriebsgesellschaft Californian Products mbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100c, 123(2)

Schlagwort:

"Änderung von Ansprüchen - Aufnahme eines nur in Verbindung
mit anderen Merkmalen dargestellten Merkmals - nicht zulässig"
"Verbot der Reformatio in Peius"

Zitierte Entscheidungen:

T 0823/96, T 0312/94, T 0169/83, G 0009/92, G 0004/93

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1214/04 - 3.2.04

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04
vom 2. Februar 2007

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Micro Mobility Systems AG
Bahnhofstraße 10
CH-8700 Küsnacht (CH)

Vertreter:

Reinhard Knauer
Grünecker, Kinkeldey
Stockmair & Schwanhäusser
Anwaltssozietät
Maximilianstraße 58
D-80538 München (DE)

Beschwerdegegnerin 1:
(Einsprechende 1)

K2 Ski Sport + Mode GmbH
Seeshaupter Straße 60
D-82377 Penzberg (DE)

Vertreter:

Rütger Schulz
Patentanwälte Mitscherlich & Partner
Sonnenstraße 33
D-80331 München (DE)

Beschwerdegegnerin 2:
(Einsprechende 2)

CP Vertriebsgesellschaft Californian Products mbH
Prof.-Rüsche-Str. 10
D-57489 Drolshagen-Bleche (DE)

Vertreter:

Martin Glück
Patentanwälte
Graf Wasmeier Glück
Postfach 10 08 26
D-93008 Regensburg (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1096980 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 28. Juli 2004.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Ceyte
Mitglieder: M. Poock
H. Preglau

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einspruchsabteilung hat mit der Zwischenentscheidung vom 28. Juli 2004 festgestellt, dass das europäische Patent 1 096 980 im Umfang des Hilfsantrages 3 den Erfordernissen des Übereinkommens genüge. Jedoch gehe der Gegenstand des Anspruches 1 des Hauptantrages und der Hilfsanträge 1 und 2 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, weil ihr nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sei, dass die Laufwerke jeweils nur eine einzige Fläche aufwiesen, die entsprechend mit dem vorderen bzw. hinteren Bereich des Trittbrettes überlappten. Vielmehr sei dort die Verbindung zwischen dem Trittbrett und den Laufwerken immer mittels eines Schlitzes mit zwei, das Trittbrett überlappenden Flächen offenbart.
- II. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin am 7. Oktober 2004 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebeurteilung ist am 7. Dezember 2004 eingegangen und am 2. Februar 2007 hat eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer stattgefunden.
- III. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patentes in geändertem Umfang gemäß dem der angefochtenen Entscheidung anliegenden Hilfsantrag 1, der als Hilfsantrag 2 in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden ist.

Die Beschwerdegegnerin 1 (Einsprechende 1) hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Die Beschwerdegegnerin 2 (Einsprechende 2) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patentes.

IV. Der maßgebliche Anspruch 1 lautet:

"Roller mit zwei Laufwerken (2, 3), von denen jedes mindestens ein Rad (5, 6) aufweist und von denen mindestens eines lenkbar ausgestaltet ist und mit einem die beiden Laufwerke verbindenden Trittbrett (1), dadurch gekennzeichnet, dass das vordere und hintere Laufwerk (2, 3) jeweils eine Fläche aufweist, die entsprechend mit dem vorderen bzw. hinteren Bereich des Trittbretts überlappt und das Trittbrett mittels lösbarer Befestigungsmittel wie Schrauben an den Laufwerken befestigt ist, so dass eine lösbare Verbindung entsteht, die ein Austauschen des Trittbrettes ermöglicht, das jeweils mindestens ein Rad des vorderen und hinteren Laufwerks (2, 3) vor bzw. hinter dem Trittbrett und somit nicht unter der von dem Trittbrett definierten Fläche angeordnet ist, das Trittbrett (1) elastisch verformbar ist und als Stoßdämpfer wirkt, das Trittbrett konvex ausgebildet ist, so dass es im unbelasteten Zustand mittig einen größeren Abstand zur Fahrbahn aufweist als an seinen Enden, an denen es mit den Laufwerken (2, 3) verbunden ist, wobei das Trittbrett eine Federrate von 0,03-0,25 mm/kg aufweist."

V. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass Figur 4 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als eigenständige Offenbarungsquelle in Betracht zu ziehen sei. Sie zeige, dass eine Fläche des Laufwerks das

Trittbrett überlappe und lasse es offen, ob das Laufwerk unterhalb des Trittbretts eine weitere Fläche, die zusammen mit der gezeigten Fläche einen Schlitz bilde, aufweise oder nicht. Bei der in Figur 4 gezeigten Ausführungsform sei das Trittbrett mit den Schrauben 10 am Laufwerk befestigt. Im Gegensatz dazu zeige Figur 1 eine schlitzartige Verbindung ohne Schrauben. Dem entnehme der Fachmann, - ein Maschinenbauingenieur mit Erfahrung bei der Konstruktion von Fahrgeräten -, dass die in Figur 4 gezeigte Verbindung mittels Schrauben keinen Schlitz erfordere.

Darüber hinaus argumentiert die Beschwerdeführerin, dass die Verbindung des Trittbretts mit den Laufwerken mittels des Schlitzes kein wesentliches Erfindungsmerkmal sei. Dies ergäbe sich daraus, dass diese Verbindung lediglich im ursprünglichen Anspruch 8 erwähnt war und würde auch in der Entscheidung der Einspruchsabteilung festgestellt. Deshalb sei es nicht erforderlich, dieses Merkmal in den Anspruch aufzunehmen.

- VI. Die Beschwerdegegnerin 2 (Einsprechende 2) argumentiert demgegenüber, die Aufnahme des Merkmals, dass das vordere und hintere Laufwerk jeweils eine Fläche aufweist, die entsprechend mit dem vorderen bzw. hinteren Bereich des Trittbretts überlappt, ohne das Merkmal, dass das Trittbrett in entsprechende Schlitze der Laufwerke eingreift, stelle eine Verallgemeinerung dar, die aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehe und deshalb unzulässig sei.

Darüber hinaus hat die Beschwerdegegnerin 2 in ihrem Schreiben vom 4. Dezember 2006 eine Vorbenutzung geltend

gemacht und vorgebracht, dass diese den Gegenstand des Anspruches 1 in den Fassungen der der angefochtenen Entscheidung anliegenden Hilfsanträge neuheitsschädlich vorwegnehme.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde erfüllt die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 und der Regeln 1 (1) und 64 b) EPÜ und ist daher zulässig.

2. *Schutzgegenstand*

Unter den Wortlaut des Anspruches 1 fallen auch Ausführungsformen, bei denen die Laufwerke jeweils nur eine einzige Fläche aufweisen, die entsprechend mit dem vorderen, beziehungsweise hinteren Bereich des Trittbretts überlappt.

3. *Offenbarung des Schutzgegenstandes*

3.1 Bei der Prüfung des Einspruchsgrundes nach Artikel 100 c) EPÜ, d.h. ob Änderungen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, kommt es darauf an, was der Fachmann der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Dabei sind nicht nur ausdrücklich offenbarte Sachverhalte zu berücksichtigen, sondern auch solche, die für ihn vom Inhalt mit erfasst werden, d.h. Aussagen, die sich klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen ergeben (siehe T 823/96, erwähnt in

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Auflage, 2001, Seite 251).

3.1.1 Figur 4 zeigt eine Draufsicht auf ein Laufwerk des Rollers mit gestrichelt dargestelltem Trittbrett. Daraus ist ersichtlich, dass eine Fläche des Laufwerks das Trittbrett überlappt.

Ob es sich dabei um die einzige, das Trittbrett überlappende Fläche handelt oder nicht, kann dieser Ansicht nicht entnommen werden. Die Darstellung wäre identisch, unabhängig davon, ob unterhalb des Trittbretts eine überlappende Fläche mit den gleichen Abmessungen wie die obere Fläche vorgesehen ist oder nicht.

Auch wenn der Fachmann die Figuren 1 und 4 vergleicht, wird er zu keinem anderen Ergebnis kommen. Zwar ist es zutreffend, dass Figur 1, im Gegensatz zu Figur 4, keine Schrauben zeigt. Da Patentzeichnungen schematische Darstellungen sind, kann daraus aber nicht gefolgert werden, dass dort keine Schrauben vorgesehen wären. Dies mag nach Auffassung der Kammer nämlich durchaus der Fall sein. Auf keinen Fall kann aus der Darstellung der Schrauben in Figur 4 gefolgert werden, dass es sich bei der dargestellten Fläche um die einzige, das Trittbrett überlappende Fläche handele.

Es kann deshalb festgestellt werden, dass Figur 4 dem Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass die Laufwerke jeweils nur eine einzige Fläche aufweisen, die das Trittbrett überlappt.

3.1.2 Der Fachmann würde Figur 4 nicht, - wie vorgetragen -, als eigenständige Offenbarungsquelle, also losgelöst von den anderen Teilen der Anmeldung in Betracht ziehen. Vielmehr betrachtet er sie unter Berücksichtigung der gesamten Offenbarung der Anmeldung (so auch T 312/94 vom 4. September 1994, nicht veröffentlicht im Abl. EPA). Aus der Beschreibung (siehe beispielsweise Seite 5, Zeilen 6, 7) und den anderen Figuren (siehe beispielsweise Figur 5) geht unmittelbar und eindeutig hervor, dass das in Figur 4 dargestellte Laufwerk einen Schlitz zur Aufnahme des Trittbretts aufweist.

3.1.3 Ob es sich bei der Verbindung des Trittbretts mit den Laufwerken mittels des Schlitzes um ein wesentliches Erfindungsmerkmal handelt oder nicht, kann dahingestellt bleiben. Die Notwendigkeit seiner Aufnahme ergibt sich nämlich daraus, dass die überlappende Fläche nur in Verbindung mit einer weiteren überlappenden Fläche, einen Schlitz bildend, in den ursprünglichen Unterlagen offenbart ist. Als einzige Ausführungsform für die lösbare Verbindung zwischen dem Trittbrett und den Laufwerken ist in der Anmeldung eine Verbindung mit Schlitz offenbart und der Fachmann findet in der Beschreibung weder einen Hinweis, dass die schlitzförmig ausgebildete Überlappung lediglich beispielhaft sei noch Alternativen dazu. Auch findet er dort keinen Hinweis, dass die lösbare Verbindung mit nur einer einzigen überlappenden Fläche, also ohne Ausbildung eines Schlitzes, ausreichen würde.

Daraus ergibt sich, dass die lösbare Verbindung in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung nur mit zwei, das Trittbrett überlappenden Flächen unmittelbar und eindeutig offenbart ist. Demgegenüber gibt es für die

Beanspruchung nur eines Teils des Schlitzes, also nur einer einzigen, das Trittbrett überlappenden Fläche statt deren zweier, keine Stütze in der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung.

- 3.1.4 Das Europäische Patentübereinkommen schließt nicht aus, Patentansprüche im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren durch Merkmale zu präzisieren, die nur in den Zeichnungen offenbart sind (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Auflage, III.A.1.3). Voraussetzung dafür ist aber unter anderem, dass diese, zur Präzisierung dienenden Merkmale bezüglich Struktur und Funktion vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise durch den Fachmann der Zeichnung entnommen werden können und keine Widersprüche mit den übrigen Offenbarungsstellen bestehen (siehe T 169/83, ABl. EPA 1985, 193). Dies ist aber aus den vorstehenden Gründen nicht der Fall.
- 3.2 Es wird deshalb festgestellt, dass der Fachmann die unter den Wortlaut des Anspruches 1 fallende Ausführungsform bei der die Laufwerke jeweils nur eine einzige Fläche aufweisen, die mit dem Trittbrett überlappt, der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Deshalb geht der Gegenstand des Anspruches 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 100 c) in Verbindung mit Artikel 123 (2) EPÜ).
- 3.3 Die Beschwerde ist deshalb nicht begründet.
- 3.4 Mit dem Vorbringen einer Vorbenutzung versucht die Beschwerdegegnerin 2 die Aufrechterhaltung des Patents

im Umfang der Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung in Frage zu stellen.

Da im vorliegenden Fall die Patentinhaberin die
alleinige Beschwerdeführerin ist, gilt das Verbot der
reformatio in peius uneingeschränkt (siehe G 9/92 und
G 4/93, Abl. EPA 1994, 875). Die Kammer kann deshalb
weder auf Antrag der einsprechenden Beschwerdegegnerin 2
noch von Amts wegen die Fassung des Patents im Umfang
der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung in
Frage stellen. Die einsprechende Beschwerdegegnerin 2
konnte also höchstens die Zurückweisung der Beschwerde
erreichen, nicht aber eine weitere Beschränkung oder den
beantragten Widerruf des Patents.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Magouliotis

M. Ceyte