

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 17. Juni 2008**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0069/06 - 3.5.02

**Anmeldenummer:** 98951267.8

**Veröffentlichungsnummer:** 1016111

**IPC:** H01H 33/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Hochspannungsleistungsschalter mit antreibbarem  
Gegenkontaktstück

**Patentinhaber:**

Siemens Aktiengesellschaft

**Einsprechender:**

ABB Schweiz AG

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54

EPÜ R. 103 (1) (a)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Neuheit - nein"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr - nein"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0069/06 - 3.5.02

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02  
vom 17. Juni 2008

**Beschwerdeführer:** ABB Schweiz AG  
(Einsprechender) Brown Boveri Straße 6  
CH-5400 Baden (CH)

**Vertreter:** ABB Patent Attorneys  
c/o ABB Schweiz AG,  
Intellectual Property (CH-LC/IP),  
Brown Boveri Straße 6  
CH-5400 Baden (CH)

**Beschwerdegegner:** Siemens Aktiengesellschaft  
(Patentinhaber) Wittelsbacherplatz 2  
D-80333 München (DE)

**Vertreter:**

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1016111 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 23. November 2005.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** M. Ruggiu  
**Mitglieder:** M. Rognoni  
P. Mühlens

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1 016 111 in geändertem Umfang.
- II. In der angefochtenen Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung u. a. fest, dass der Gegenstand der mit Schreiben vom 1. November 2004 eingereichten Ansprüche 1 und 2 neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Einspruchsabteilung berücksichtigte dabei u. a. folgende Dokumente:
- D10: Teile der Betriebsanleitung des Leistungsschalters ELK SD14,
- D12: diese Bezeichnung umfasst folgende Beweismittel zur Substantiierung einer vermeintlichen offenkundigen Vorbenutzung:
- OV1: Kopie der Bestellung der St. Gallisch-Appenzellerischen Kraftwerke AG vom 27. Januar 1993 für eine Schaltanlage vom Typ ELK SD 14 für das Unterwerk (UW) Herisau,
- OV2: Kopie eines Blattes der Projektdokumentation für das Projekt UW Herisau vom 01. Oktober 1993,
- OV3: Kopie des Leistungsschildes für die Schaltanlage ELK SD 14, Baujahr 1993,

OV4: Ausschnitt aus der Zusammenstellungszeichnung  
HATE 000 244, Änderungsstand D vom 1. Oktober  
1993,

OV5: Ausgewählte Blätter der Stückliste zu der  
Zusammenstellungszeichnung HATE 000 244,

OV6: Zeichnung HATE 400 326 der Isolierhülsen der  
Schaltanlage ELK SD 14 freigegeben am 28. Januar  
1993,

OV7: Kopie einer Inbetriebsetzungs-Checkliste, die am  
29. März 1995 durch den Kunden, die St. Gallisch-  
Appenzellerische Kraftwerke AG, unterschrieben  
wurde.

Mit D12 wurde auch folgendes, in dieser Entscheidung als  
D12' bezeichnetes Dokument eingereicht:

D12': Eidesstattliche Erklärung von Herrn Markus Vestner  
datiert 12. Juli 2004.

III. Mit der Beschwerdebegründung reichte die  
Beschwerdeführerin (Einsprechende) weitere als D12a  
bezeichnete Beweismittel zur Stützung der behaupteten  
offenkundigen Vorbenutzung ein. D12a umfasst folgende  
Unterlagen:

OV8: Zeichnung HATE 400 509 der Glycodurbuchse für die  
Schaltanlage ELK SD14,

OV9: Bestätigungsschreiben von Herrn N. Simone der  
Firma SKF,

OV10:Eidesstattliche Erklärung von Herrn Markus Vestner datiert 27. März 2006.

- IV. Eine mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 17. Juni 2008 statt.
- V. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.
- VI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.
- VII. Anspruch 1 in der durch die Einspruchsabteilung genehmigten Fassung lautet wie folgt:
- "Hochspannungsleistungsschalter mit einem Kontaktsystem mit einem durch einen Schalterantrieb antreibbaren Kontaktstück (9) und mit einem dem Kontaktstück gegenüberstehenden, mittels Übertragungselementen (10,11, 13,27,28) antreibbaren Gegenkontaktstück (7), bei dem durch einige Übertragungselemente (10,11,13,27,28) ein Hilfsgetriebe gebildet ist und bei dem das Kontaktstück (9) mit einem ersten elektrischen Anschluß (39) des Hochspannungsleistungsschalters und das Gegenkontaktstück (7) mit einem zweiten elektrischen Anschluß (40) des Hochspannungsleistungsschalters über einen Strompfad elektrisch leitend verbunden ist,
- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß ein zu dem Strompfad elektrisch paralleler Parallelstrompfad, der von dem Gegenkontaktstück (7) über die Übertragungselemente (10,11,13,27,28) zu dem zweiten Anschluß des Hochspannungsleistungsschalters führt, durch

eine Isolierstelle unterbrochen ist, wobei zur Ausbildung der Isolierstelle das dem Kontaktstück (9) abgewandte Ende des Gegenkontaktstückes (7), in dem Bereich (13), in dem der Angriffspunkt der Übertragungselemente (10,11,13,27,28) liegt, aus einem Isolierstoff besteht."

Anspruch 2 in der durch die Einspruchsabteilung genehmigten Fassung lautet wie folgt:

"Hochspannungsleistungsschalter mit einem Kontaktsystem mit einem durch einen Schalterantrieb antreibbaren Kontaktstück (9) und mit einem dem Kontaktstück gegenüberstehenden, mittels Übertragungselementen (10,11,13,27,28) antreibbaren Gegenkontaktstück (7), bei dem durch einige Übertragungselemente (10,11,13,27,28) ein Hilfsgetriebe gebildet ist und bei dem das Kontaktstück (9) mit einem ersten elektrischen (39) Anschluß des Hochspannungsleistungsschalters und das Gegenkontaktstück (7) mit einem zweiten elektrischen Anschluß (40) des Hochspannungsleistungsschalters über einen Strompfad elektrisch leitend verbunden ist,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß  
wenigstens eines der Übertragungselemente (10,11,13,27,28) zur Unterbrechung eines zu dem Strompfad parallelen Parallelstrompfades zwischen dem Gegenkontaktstück (7) und dem zweiten Anschluß (40) des Hochspannungsleistungsschalters elektrisch isolierend ausgebildet ist."

Anspruch 3 ist von Anspruch 2 abhängig. Die Ansprüche 4 bis 6 sind von Anspruch 1 oder Anspruch 2 abhängig.

VIII. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

D12 belege die offenkundige Vorbenutzung eines Leistungsschalters, der unstreitig die im Oberbegriff der Ansprüche 1 und 2 aufgeführten Merkmale aufweist. In der Tat habe die Beschwerdegegnerin Anspruch 1 des erteilten Patents aufgrund der offenkundigen Vorbenutzung eingeschränkt. D12 offenbare aber auch die kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 2 gemäß dem Antrag der Beschwerdegegnerin, wobei die Isolierbuchsen 151 wenigstens eines der Übertragungselemente seien, die nach dem Streitpatent zur Unterbrechung eines zu dem Hauptstrompfad parallelen Parallelstrompfades zwischen dem Gegenkontaktstück und dem zweiten Anschluss des Hochspannungsleistungsschalters elektrisch isolierend ausgebildet sind (siehe OV6). Die Isolierbuchsen 151 dienten zur Aufnahme von Lagerkräften des Hilfsgetriebes. Da "Lager" im Streitpatent explizit als Beispiel für Übertragungselemente des Hilfsgetriebes angegeben worden seien, stellten auch die Isolierbuchsen 151 isolierende Übertragungselemente des Hilfsgetriebes dar, die zur Unterbrechung eines Parallelstrompfades zwischen dem Gegenkontaktstück 149 und dem zweiten Anschluss des Hochspannungsleistungsschalters dienten. Der kennzeichnende Teil von Anspruch 2 sei aber auch aus D12a in Verbindung mit D12 bekannt, wobei die Glycodurbuchsen 154 (siehe OV4 und OV8) wenigstens eines der Übertragungselemente seien, die zur Unterbrechung eines Parallelstrompfades zwischen dem Gegenkontaktstück und dem zweiten Anschluss des Hochspannungsschalters elektrisch isolierend ausgebildet sind. Gemäß der Figur in OV9 weise die Glycodurbuchse 154 auf ihrer Innenseite eine durchgängige Gleitschicht aus Teflon auf und sei

daher isolierend gegen einen radialen Stromfluss. Da eine Glycodurbuchse zwischen Zahnrad 153 und Zahnradwelle bzw. Bolzen 155 angeordnet sei, isoliere sie das Zahnrad 153 elektrisch gegenüber der Zahnradwelle 155. Als Bestandteile eines Leistungsschalters gemäß OV4, die zur Aufnahme von Lagerkräften eines Hilfsgetriebes dienen, gehörten die Glycodurbuchsen eindeutig zu den Übertragungselementen des besagten Hilfsgetriebes. Da der offenkundig vorbenutzte Hochspannungsleistungsschalter alle Merkmale von Anspruch 2 aufweise, sei der Gegenstand dieses Anspruchs nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

In der mündlichen Verhandlung habe die Einspruchsabteilung nach ihrer Entscheidung über die Neuheit von Anspruch 1 und Anspruch 2 keine Angaben darüber gemacht oder Hinweise dafür gegeben, welches Merkmal gegenüber D12 neu sei und aus welchen Gründen. Aufgrund des vorhergehenden Verfahrens, insbesondere in Bezug auf D12, könnte nicht davon ausgegangen werden, dass der Charakter der Isolierhülsen als Übertragungselemente des Hilfsgetriebes beanstandet und aus diesem Grund die Neuheit gegenüber D12 bejaht würde. Erst in der schriftlichen Entscheidung sei erstmals im Verfahren unterstellt worden, die Isolierhülsen dienten zur Lagerung des gesamten Schalters und könnten deshalb nicht als Teil der Übertragungselemente für das Gegenkontaktstück angesehen werden. Auf der Grundlage der angeführten, jedoch nicht substantiierten und nicht begründeten Neuheitsbehauptung durch die Einspruchsabteilung sei es der Einsprechenden nicht möglich gewesen, eine sinnvolle Diskussion über die erfinderische Tätigkeit zu führen. Dadurch war der

Anspruch auf rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung verletzt worden.

Ferner seien sich auf die Glycodurbuchsen beziehende Beweismittel von der Einspruchsabteilung aufgrund des verspäteten Vorbringens und ohne jegliche Relevanzprüfung vom Verfahren ausgeschlossen.

Wegen der wesentlichen Verfahrensmängel, die der Einspruchsabteilung unterlaufen seien, entspreche es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

IX. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die erstmals mit der Überreichung der Beschwerdebegründung von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen D12a seien ohne jegliche Änderungen des dem Verfahren zu Grunde liegenden Sachverhaltes verspätet vorgebracht worden. Es gäbe somit keinen Grund, die Entgegenhaltungen D12a zum weiteren Verfahren zuzulassen.

Im Einspruchsschriftsatz sei allgemein ohne jegliche Substantiierung die vermeintliche offenkundige Vorbenutzung eines Schalters vom Typ ELK erwähnt worden. Die Unterlagen D12 seien jedoch erst nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt worden. Im vorliegenden Fall sei daher der notwendigen Substantiierung innerhalb der Einspruchsfrist nicht entsprochen worden.

Es sei ferner von der Beschwerdeführerin nicht ausreichend belegt worden, dass die unter der Bezeichnung D12 aufgeführten Unterlagen OV1 bis OV7, insbesondere die Zeichnungen OV4, einem Hochspannungsleistungsschalter zuzuordnen seien, der vor dem Prioritätstag des

Streitpatents im Unterwerk Herisau eingesetzt und auch tatsächlich öffentlich zugänglich gemacht worden sei.

Im Rahmen der Argumentation bezüglich D12 sei von der Einsprechenden während des gesamten Schriftwechsels im Einspruchsverfahren sowie auch im Schriftwechsel zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eine öffentliche Vorbenutzung einer Isolierhülse 151 eingeführt und ausschließlich bezüglich dieser Isolierhülse 151 argumentiert worden. Nach dem Dokument OV4 seien Zahnräder auf einer winkelförmigen Platte 152 drehbar gelagert. Die Platte sei an Stützbolzen 148 befestigt. Zur Halterung ragten die Stützbolzen 148 durch Öffnungen der Platte 152 und seien mit Muttern gesichert. Im Bereich der Öffnungen seien Isolierhülsen 151 eingelegt. Da die Platte 152 das Hilfsgetriebe zumindest teilweise trage, könnten die zur Positionierung der Platte vorgesehenen Isolierhülsen keine Übertragungselemente des Hilfsgetriebes sein. Der Gegenstand von Anspruch 1 und 2 sei somit neu gegenüber der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung.

Außerdem sei den Zeichnungen OV4 weder ein erster Anschluss noch ein zweiter Anschluss eines Hochspannungsschalters entnehmbar. Auch sei in OV4 kein angetriebenes Kontaktstück offenbart. Dem Anspruch 1 und dem Anspruch 2 entsprechend sei die Ausbildung eines Parallelstrompfades über die Anordnung von erstem und zweitem Anschluss, dem antreibbaren Kontaktstück und der Ausbildung eines Hilfsgetriebes definiert. Da D12 keinen ersten und keinen zweiten Anschluss und auch kein antreibbares Kontaktstück zeige, sei eine Vorrichtung mit den Merkmalen dieser Ansprüche neu gegenüber D12.

Mit den mit Überreichung der Beschwerdebegründung erstmals vorgelegten Unterlagen OV8 bis OV10 mit der Bezeichnung D12a werde seitens der Beschwerdeführerin der Versuch unternommen, einen anderen Gegenstand ins Verfahren einzuführen. Somit werde nun als öffentlich vorbenutzter Gegenstand eine Glycodurbuchse herangezogen. Es sei aber festzustellen, dass die Nutzung der Glycodurbuchse nicht geeignet sei, Vorrichtungen mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 2 neuheitsschädlich vorwegzunehmen. OV8 zeige eine Buchse, die gemäß OV9 eine Gleitschicht aufweist, die angeblich ab Werk als Isolator wirken könne. Davon ausgehend, dass im vorliegenden Fall die Gleitschicht auch tatsächlich als Isolator wirkt, sei festzustellen, dass diese Gleitschicht ausschließlich in radialer Richtung eine isolierende Wirkung entfalten könne. In axialer Richtung sei keine Isolierfähigkeit erkennbar. Somit sei es nicht möglich, mit der Glycodurbuchse eine axiale Isolierung des Zahnrades sicherzustellen. Eine elektrisch leitende Verbindung sei weiterhin über die Axialbewegungen begrenzenden und an den seitlichen Zahnradflächen anliegenden Führungselemente vorhanden, so dass die Wirksamkeit der Gleitschicht als elektrischer Isolator zur Verhinderung eines Parallelstrompfades nicht gegeben sei. Da durch die Glycodurbuchse ein Strompfad lediglich umgelenkt, jedoch nicht unterbrochen werde, sei eine Vorrichtung mit den Merkmalen von Anspruch 2 neu gegenüber der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Der einzige Antrag der Beschwerdegegnerin umfasst zwei unabhängige Ansprüche 1 und 2, die sich lediglich durch ihre kennzeichnenden Teile unterscheiden und zwei verschiedene Ausführungsformen eines Hochspannungsleistungsschalters gemäß dem Streitpatent betreffen.

### Offenkundige Vorbenutzung

- 3.1 Die Beschwerdegegnerin hat u. a. geltend gemacht, dass die als D12 von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen verspätet vorgebracht worden seien und außerdem keine schlüssige Beweiskette für die offenkundige Vorbenutzung einer Schaltanlage vom Typ ELK SD 14 präsentierten. Insbesondere sei nicht ausreichend belegt worden, dass die Zeichnungen gemäß OV4 den für das Unterwerk Herisau gelieferten Leistungsschaltern tatsächlich zuzuordnen seien.
- 3.2 Die als D12 bezeichneten Unterlagen OV1 bis OV7 sind von der Einspruchsabteilung berücksichtigt worden und befinden sich somit im Verfahren.

Die Beschwerdeführerin hat ferner als Beweismittel für die behauptete offenkundige Vorbenutzung der Schaltanlage ELK SD14 eine eidesstattliche Erklärung von Herrn Markus Vestner, Leiter Konstruktion Leistungsschalterentwicklung der Firma ABB, eingereicht. In dieser wird bestätigt, *"dass in der für das UW Herisau der St. Gallisch-Appenzellerischen Kraftwerke AG im Jahr 1994 gelieferten SF<sub>6</sub>-Schaltanlage Typ ELK 14 dreipolige Leistungsschalter mit Einzelpolantrieb des Typs ELK SD 14 entsprechend der Zeichnung HATE 000 244, Änderungsstand D vom 01.10.93, eingebaut sind."*

Dieser Erklärung, an deren Glaubhaftigkeit keine Zweifel bestehen, sind somit der Zeitpunkt der Benutzung, das Jahr 1994, und der Gegenstand der Benutzung, d.h. ein dreipoliger Leistungsschalter des Typs ELK SD 14 entsprechend der Zeichnung HATE 000 244 zu entnehmen. Da der genannte Leistungsschalter offensichtlich für den normalen Betrieb in einem Unterwerk der St. Gallisch-Appenzellerischen Kraftwerke AG bestimmt war, ist davon auszugehen, dass er zumindest den mit der Wartung des Unterwerks beauftragten Personen uneingeschränkt zugänglich gewesen sein muss.

- 3.3 Die Kammer ist somit der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin durch die Unterlagen gemäß D12 und insbesondere D12' die offenkundige Vorbenutzung eines Leistungsschalters des Typs ELD SD 14 bewiesen hat.
- 3.4 Was die Dokumente OV8 bis OV10 angeht, hat die Beschwerdegegnerin auf deren verspätete Einreichung hingewiesen. Ferner sei beim Gegenstand der vermeintlichen offenkundigen Vorbenutzung nicht erwiesen, dass die an der Innenseite der Glycodurbuchsen angebrachte Gleitschicht als elektrischer Isolator zur Verhinderung eines Parallelstrompfades wirksam ist.
- 3.5 Es ist unstreitig, dass die Glycodurbuchsen ein Übertragungselement im Sinne des Patents darstellen. Der spätere Verweis auf diese Übertragungselemente des Hilfsgetriebes ist nicht als Versuch zu werten, einen neuen Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung ins Verfahren einzuführen. Er dient lediglich dem Nachweis, dass beim vorbenutzten Hochspannungsleistungsschalter ein Parallelstrompfad durch einen isolierend ausgebildeten,

eindeutig den Übertragungselementen des Hilfsgetriebes zuzurechnenden Bestandteil unterbrochen wird.

- 3.6 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen D12, D12' und D12a im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen sind.

#### Neuheit

- 4.1 Gegenstand der nachgewiesenen offenkundigen Vorbenutzung ist ein Leistungsschalter der Firma ABB mit der Bezeichnung ELK SD 14. Mit Bezug auf die in Anspruch 2 des Streitpatents aufgeführten Merkmale wird im Folgenden der Aufbau des o. g. Leistungsschalters beschrieben.
- 4.2 Wie der Figur 6 von D10 und der Zeichnung OV4 zu entnehmen ist, weist der vorbenutzte Leistungsschalter ein Kontaktsystem auf, das ein durch einen Schalterantrieb antreibbares, aus einem Nennkontaktstück und einer Lichtbogenkontakttulpe bestehendes Kontaktstück und ein diesem Kontaktstück gegenüberstehendes Gegenkontaktstück (Kontaktstift 149) umfasst.

Das Gegenkontaktstück 149 ist mit dem antreibbaren Kontaktstück durch einige Übertragungselemente, die ein Hilfsgetriebe bilden, mechanisch verbunden, so dass beim Antreiben des Kontaktstücks durch den Schalterantrieb das Gegenkontaktstück in entgegengesetzter Richtung bewegt wird.

Mit Hinweis auf die Figur 6 von D10 hat die Beschwerdeführerin überzeugend dargelegt, dass das antreibbare Kontaktstück mit einem ersten elektrischen

Anschluss des Hochspannungsleistungsschalters elektrisch leitend verbunden ist. Aus der Zeichnung von OV4 geht ferner hervor, dass das Gegenkontaktstück 149 über einen Festkontakt 140 und zwei Finger 144 mit einem zweiten elektrischen Anschluss elektrisch leitend verbunden ist. Die Zahnräder 153, Zahnstangen 161, Rollen 162, Zahnradwellen 155, Führungsplatte 152 und Bolzen 148 bilden einen zu dem vorgenannten Strompfad parallelen Strompfad, der zwischen dem Gegenkontaktstück 149 und dem zweiten Anschluss des Hochspannungsleistungsschalters verläuft. Zwischen der Führungsplatte 152 und den Bolzen 148 sind Buchsen 151 angeordnet, die unstreitig isolierend ausgebildet sind. Der o. g. Parallelstrompfad wird daher durch die Isolierbuchsen 151 unterbrochen.

- 4.3 Die Beschwerdegegnerin hat hervorgehoben, dass die Isolierhülsen 151 zur Positionierung der Führungsplatte 152 vorgesehen seien (OV4). Da diese Platte ein Hilfsgetriebe zumindest teilweise trage, könnten die Isolierhülsen nicht als Übertragungselemente des Hilfsgetriebes angesehen werden.
- 4.4 Im Streitpatent sind jedoch als Beispiele für Übertragungselemente nicht nur bewegte oder drehbar oder schwenkbar gelagerte Teile des Hilfsgetriebes explizit genannt, sondern auch stationäre Elemente, die für die Aufnahme von Lagerkräften bestimmt sind.

In Absatz [0021] wird z. B. darauf hingewiesen, dass *"Lagerwangen 31" "als Übertragungselemente Bestandteile des Hilfsgetriebes" sind, "das die Antriebsbewegung des antreibbaren Kontaktstückes 9 in eine entgegengesetzte Antriebsbewegung des Gegenkontaktstückes 7 umsetzt"*.

In Anspruch 4 des Streitpatents wird ausdrücklich "ein Lager oder eine Welle" als Bestandteil des Hilfsgetriebes beansprucht.

Die Isolierbuchsen 151 dienen der Befestigung der Bolzen 148 an der Führungsplatte 152, welche die drehbar gelagerten Zahnräder 153 trägt. Da die Isolierbuchsen 151 und die Bolzen 148 zur Herstellung einer festen mechanischen Verbindung zwischen dem Festkontakt 141 und der Führungsplatte 152 und somit zur Verankerung der Zahnradwellen 155 der Zahnräder 153 dienen, sind sie Bestandteile eines Hilfsgetriebes, das die Umlenkung der Längsbewegung der Zahnstangen 161 in eine entgegengesetzte Längsbewegung der Zahnstangen 150 bewirkt.

- 4.5 Die Kammer ist somit der Ansicht, dass die Isolierbuchsen 151 als eines der Übertragungselemente des Hilfsgetriebes im Sinne des Streitpatentes zu betrachten sind, die dazu beitragen, das Gegenkontaktstück beim Antreiben des Kontaktstücks in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen.
- 4.6 Zwischen den Zahnrädern 153 und den Zahnradwellen 155 sind ferner Glycodurbuchsen 154 angeordnet, die nach der Figur in OV9 auf ihrer Innenseite eine durchgängige Gleitschicht aus Teflon aufweisen. Der Aufbau der Glycodurbuchse und die isolierende Eigenschaft der innen liegenden Gleitschicht sind vom Hersteller bestätigt worden (siehe OV9).
- 4.7 Die Beschwerdegegnerin hat jedoch hervorgehoben, dass die Glycodurbuchsen keine isolierende Wirkung in axialer Richtung hätten, und dass somit nicht alle

Parallelstrompfade von den Zahnstangen über die Zahnräder zu der Führungsplatte verhindert werden könnten.

- 4.8 Der Anspruchswortlaut setzt jedoch lediglich voraus, dass ein isolierend ausgebildetes Übertragungselement die Unterbrechung *"eines zu dem Strompfad parallelen Parallelstrompfades"* bewirkt. Der Gegenstand von Anspruch 2 wird daher neuheitsschädlich getroffen, auch wenn die isolierend ausgebildeten Glycodurbuchsen lediglich einen der möglichen Parallelstrompfade unterbrechen, die vom Gegenkontaktstück über die Zahnräder des Hilfsgetriebes zum zweiten Anschluss des Hochspannungsleistungsschalters verlaufen.
- 4.9 Die elektrisch isolierende Funktion sowohl der Isolierbuchsen 151 als auch der Glycodurbuchsen 154 beim vorbenutzten Leistungsschalters wird übrigens durch eine eidesstattliche Erklärung von Herrn Markus Vestner, Leiter der Konstruktion Leistungsschalterentwicklung bei der Firma ABB, bestätigt, wonach *"ein zur Leistungsstrombahn dieser Leistungsschalter paralleler Strompfad durch das Antriebsgestänge mittels Isolierhülsen HATE 400 326 P 1 und Glycodurbuchsen HATE 400 509 P0001 (TYP "GLY.PG121412 F" von SKF) bewusst unterbrochen ist."*
- 4.10 Zusammenfassend weist der offenkundig vorbenutzte Leistungsschalter ELK SD 14 alle in Anspruch 2 gemäß dem einzigen Antrag der Beschwerdegegnerin aufgeführten Merkmale auf. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist somit nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

Unter diesen Umständen erübrigt sich eine Prüfung der Beschwerde hinsichtlich des Gegenstandes von Anspruch 1 gemäß dem Antrag der Beschwerdegegnerin.

5. Aus den vorstehenden Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der von der Beschwerdegegnerin gestellte Antrag keine Basis für die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents bieten kann.

Dem Antrag der Beschwerdeführerin, das angefochtene Patent zu widerrufen, war somit stattzugeben.

#### Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

- 6.1 Gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ wird die Beschwerdegebühr zurückgezahlt, wenn die Beschwerde Erfolg hat und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Im vorliegenden Fall wurde der Beschwerde stattgegeben und die angefochtene Entscheidung widerrufen. Damit ist Regel 103 (1) a) EPÜ grundsätzlich anwendbar.

- 6.2 Die Beschwerdeführerin bemängelt, dass die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung zwar als Ergebnis ihrer Beratung mitgeteilt habe, dass sie die den Gegenstand der Erfindung gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung als neu ansehe, jedoch ohne dafür Gründe anzugeben. Erst in der schriftlichen Begründung sei zum ersten Mal davon die Rede gewesen, dass die Isolierhülsen nicht als Übertragungselemente des Hilfsgetriebes angesehen werden. Dadurch sei sie in ihrer Argumentationsweise zur erfinderischen Tätigkeit eingeschränkt gewesen.

Die Beschwerdeführerin rügt somit eine Verletzung ihres Rechts auf rechtliches Gehör (Art. 113 (1) EPÜ), wozu auch gehört, dass das Verfahren so zu führen ist, dass eine Partei in der Lage ist, ihre Sache sinnvoll und effizient zu vertreten.

- 6.3 Die Kammer kann hier jedoch keine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör und damit auch keine Verfahrensverletzung erkennen. Zunächst gibt es keine generelle Verpflichtung, schon in der mündlichen Verhandlung die Gründe anzugeben, warum die Einspruchsabteilung (oder auch die Beschwerdekammer) zu einer bestimmten Schlussfolgerung gekommen ist. Auch im Einzelfall ist hier keine solche Verpflichtung zu erkennen, zumal der Vertreter der Beschwerdeführerin nicht nach den Gründen für diese Entscheidung gefragt hat. Die Einspruchsabteilung konnte also gar nicht erkennen, dass der Vertreter der Beschwerdeführerin es für wichtig hielt, schon in der mündlichen Verhandlung Hinweise auf die Gründe zu erhalten.

## **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

R. Schumacher

M. Ruggiu