

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. Juni 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1819/06 - 3.2.03

Anmeldenummer: 97122876.2

Veröffentlichungsnummer: 0854243

IPC: E03C 1/042

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Unterputzventil

Patentinhaber:

Hansgrohe AG

Einsprechender:

Grohe AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 54

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Erweiterung - verneint (Hauptantrag)"

"Neuheit - verneint (Hauptantrag)"

"Erweiterung - bejaht (Hilfsantrag)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1819/06 - 3.2.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 24. Juni 2009

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

Grohe AG
Hauptstrasse 137
D-58675 Hemer (DE)

Vertreter:

-

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Hansgrohe AG
Auestrasse 5 - 9
D-77761 Schiltach (DE)

Vertreter:

Patentanwälte
Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner
Postfach 10 40 36
D-70035 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0854243 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 4. Oktober 2006.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Krause
Mitglieder: E. Frank
J.-P. Seitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 12. September 2006, zur Post gegeben am 4. Oktober 2006, das Europäische Patent No. 0 854 243 auf der Grundlage des 2. Hilfsantrags, eingereicht am 7. August 2006, gemäß Artikel 102(3) EPÜ 1973 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.
- II. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hatte die Beschwerde am 4. Dezember 2006 eingelegt und am gleichen Tag die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung war am 12. Februar 2007 eingegangen.
- III. Die Beschwerdeführerin hatte sich zur am 19. Juni 2007 eingegangenen Beschwerdeerwiderung der Beschwerde - gegnerin (Einsprechende) nicht mehr geäußert.
- IV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Zwischenentscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis der geänderten Ansprüche 1 bis 16 wie eingereicht mit der Beschwerdebegründung gemäß Hauptantrag, hilfsweise gemäß Hilfsantrag.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

V. Der unabhängige Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Hauptantrag:

"1. Unterputzventil, mit einem Ventilgehäuse (3), einem an der Vorderseite (5) des Ventilgehäuses (3) angeordneten Betätigungselement (18), einem an dem Betätigungselement (8) anstelle eines Griffs anbringbaren Verbindungselement (18), einem im Bereich des äußeren Endes des Verbindungselements (18) angebrachten, mit dem Verbindungselement (18) verbindbaren Griff (24), sowie mit einem Außenrohr (10), das das Betätigungselement (8) und das Verbindungselement (18) umgibt und zur Halterung das Unterputzventil eine Rosette (11) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Unterputzventil eine einen stufenlosen Ausgleichsbereich für die Putzdicke ermöglichenden Mutter (13) aufweist, das Außenrohr (10) an seiner Außenseite ein Außengewinde (12) aufweist und die Rosette (11) durch Aufschauben der Mutter (13) auf das Außengewinde des Außenrohrs (10) gegen die Wandoberfläche beaufschlagt und damit festgelegt wird."

Hilfsantrag:

wie Hauptantrag, unter Hinzufügung des folgenden Wortlauts am Ende des Anspruchs:

"... wird, und das Verbindungselement (18) ohne Abschrauben der Mutter (13) von dem Betätigungselement (8) abnehmbar ist."

VI. Für die vorliegende Entscheidung wurden insbesondere folgende Beweismittel berücksichtigt:

E3 = DE-A-37 13 188

E5 = EP-B-0 281 878

E6 = Dubbel: "Taschenbuch für den Maschinenbau",
19. Auflage; Bild 56 von Seite G41

VII. Die Parteien haben im wesentlichen folgende Argumente vorgetragen:

VII.1 Hauptantrag

Zur Änderung in Anspruch 1, wonach das Verbindungselement "anstelle eines Griffs" an dem Betätigungselement des Unterputzventils anbringbar sei führte die Beschwerdeführerin aus, dass sich insbesondere aus Absatz [0019], Zeilen 52 bis 54 der Patentschrift ergebe, dass das Betätigungselement, an dem das Verbindungselement angebracht sei, auch zur Anbringung eines normalen Griffs ausgebildet und bestimmt sei. Das Merkmal im Kennzeichen des Anspruchs 1, wonach die Mutter einen "stufenlosen Ausgleichsbereich für die Putzdicke" ermögliche, sei in Spalte 2, Absatz [0015] des Patents offenbart.

Zur Neuheit argumentierte die Beschwerdeführerin, dass die in Anspruch 1 angegebene Bezeichnung "Mutter" genormt sei und nicht jedes mit einem Innengewinde versehen Element eine "Mutter" sei. Selbst unter den genormten Muttersonderformen in Bild 56 der E6 gebe es kein Element, das so wie die in E3 beschriebene "Oberhülse 42" sowohl an der Außenseite des das Außengewinde aufweisenden Bauteils eine in axialer

Richtung wirkende Beaufschlagungsfunktion als auch an der Innenseite eine in beide axiale Richtungen wirkende Sicherungsfunktion übernehme. Daraus ergebe sich, dass die mit einem Innengewinde versehene Oberhülse aus E3 nicht unter den Begriff "Mutter" falle. Im übrigen sei es ja gerade der Sinn einer "Mutter", dass diese im Patent auf das Außenrohr so weit wie erforderlich aufgeschraubt werden könne, um die Rosette gegen die Oberfläche der Wand festzulegen. So müsse sich eine "Mutter" auch weiter auf das Außenrohr aufschrauben lassen als es der Vorderkante des Außenrohrs entspreche, im Gegensatz zur "Oberhülse 42" aus E3, die einen Anschlag bilde. Daher sei Anspruch 1 neu gegenüber E3. Die E5 unterscheide sich nur geringfügig von E3. Einen Teil der teleskopartig ineinander schraubbaren "Schutzhülse 3" der E5 als "Mutter" zu bezeichnen, erschließe sich dem Fachmann nicht und sei eine typische Betrachtungsweise in Kenntnis der Erfindung. Somit sei Anspruch 1 auch neu in Bezug auf E5.

Die Beschwerdegegnerin führte aus, dass das Merkmal, wonach ein an dem Betätigungselement anbringbares Verbindungselement "anstelle eines Griffs" beansprucht werde, ursprünglich nicht offenbart sei. Das Patent enthalte zwar in Absatz [0036] den Hinweis, dass das Adapterelement einen Vorsprung aufweise, der ähnlich wie der Betätigungsansatz des Ventiloberteils geformt sei zur Befestigung des Griffes diene. Der Griff sei jedoch mit Hilfe einer Schnappverbindung aufgeschnappt und das Verbindungselement gemäß Figur 1 und Absatz [0034] mit dem Betätigungsansatz durch eine Schraube mit der Drehspindel verbunden. Weiterhin entnehme der Fachmann dem Wortlaut "anstelle" eines Griffs in Anspruch 1, dass das Verbindungselement einen Griff ersetze, also eine

Grifffunktion aufweise und zur Bedienung des Betätigungselements diene. Auch diese Ausgestaltung sei ursprünglich nicht offenbart.

Zur Neuheit argumentierte die Beschwerdegegnerin, dass eine "Mutter" üblicherweise als ein mit einem Innengewinde versehenes und aufschraubbares Gegenstück einer Schraube, eines Gewindebolzens oder einer Welle definiert werde. Im Patent selbst werde in Absatz [0015], Zeile 25, eine "an dem Außenrohr anbringbare Hülse" als "Mutter" bezeichnet. Zudem weise die Mutter 13 gemäß Absatz [0031] des Patents eine Innenhülse mit einem Innengewinde auf, an der koaxial über ein Scheibenelement 14 eine zylindrische Außenhülse 15 mit einer zylindrischen Mantelfläche 16 angebracht sei. Somit dürfe auch die "Mutter" nach dem Patent nicht unter die genormte Ausführungsform von Muttern fallen. Vielmehr handle es sich um eine Hülse mit Innengewinde und besonderer Ausgestaltung der Außenseite. Da Anspruch 1 kein weiteres einschränkendes Merkmal hinsichtlich der Mutter enthalte, sei auch die Verwendung des Begriffs "Mutter" für die "Oberhülse 42" des Unterputzventils aus E3 gerechtfertigt. Zudem sei die Oberhülse 42 teleskopartig, also stufenlos, auf das Außenrohr aufschraubbar, siehe E3: Spalte 2, Zeile 61. Somit seien alle Merkmale des Anspruchs 1 durch die Offenbarung aus E3 vorweggenommen, insbesondere auch die gegenüber dem erteilten Patent neu hinzugefügten Merkmale. Darüber hinaus sei Anspruch 1 auch nicht neu gegenüber E5. Insbesondere offenbare E5 ein Unterputzventil mit einer Mutter in Form der Kappe 32 der Schutzhülse 3. Ein stufenloser Ausgleich für die Putzdicke durch die Kappe 32 sei in Spalte 2, Zeile 65 der E5 beschrieben.

VII.2 Hilfsantrag

Zu der gegenüber dem Hauptantrag vorgenommenen Änderung führte die Beschwerdeführerin aus, dass die Abnehmbarkeit des Verbindungselements von dem Betätigungselement in Spalte 4, Absatz [0034] des Patents offenbart sei. Dass dies ohne Abnehmen der Mutter von dem Außenrohr geschehen könne, ergebe sich ohne weiteres aus der Zeichnung.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte, dass das nun zum Hauptantrag ergänzend in Anspruch 1 aufgenommene Merkmal für den Fachmann aus den ursprünglichen Zeichnungen nicht unmittelbar und eindeutig hinsichtlich Struktur und Funktion offenbart sei. Aus Figur 1 lasse sich zwar der Hinweis darauf entnehmen, dass das Verbindungselement 18 ohne Abschrauben der Mutter 13 von dem Betätigungselement 8 abnehmbar sei, dieses Vorgehen erfordere jedoch zwingend, dass zunächst der Griff 24 mit zugehörigem Adapterelement 22 vom Verbindungselement 18 entfernt werde, da die Befestigungsschraube 19 sonst nicht zugänglich sei. Dieses zwingend erforderliche Merkmal sei jedoch in der Formulierung gemäß Hilfsantrag nicht enthalten und daher sei der Gegenstand des Anspruchs 1 unzulässig erweitert.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Bestimmungen der Artikel 106 bis 108 EPÜ und der Regel 99 EPÜ und ist damit zulässig.

2. *Änderungen - Hauptantrag*
(Artikel 123(2) und (3) EPÜ)

In Anspruch 1 des Patents wie erteilt wurde in Zeile 26 nach dem Wort "... Betätigungselement" der Wortlaut "anstelle eines Griffs" und in Zeile 38 nach dem Wort "... eine" die Formulierung "einen stufenlosen Ausgleichsbereich für die Putzdicke ermöglichenden" eingefügt. Die Änderungen sind somit einschränkender Natur.

Gemäß der Beschreibung der Anmeldung in Spalte 2, Zeilen 39 bis 45 (wie veröffentlicht) kann das der Befestigung zugeordnete Ende des Adapterelements, d.h. welches der Griffaufnahme dient, genauso ausgebildet sein wie das Betätigungselement selbst. Dadurch kann auch ein normaler Griff, wie er ohne Verbindungselement verwendbar ist, zusammen mit dem Verbindungselement benutzt werden. Daraus folgt nach Ansicht der Kammer in Umkehr, dass die Ausbildung des Betätigungselements zur Anbringung des Griffs geeignet ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist daher in der Anmeldung offenbart, dass am Betätigungselement anstelle eines Griffs ein Verbindungselement angebracht werden kann. Darüber hinaus ergibt sich aus dem Wortlaut des Oberbegriffs des Anspruchs 1, dass der Griff nunmehr am äußeren Ende dieses Verbindungselements angebracht ist und somit entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin auch nicht, dass das Verbindungselement "anstelle" des Griffs etwa selbst als Griff dienen soll. Die Änderung, wonach die Mutter einen stufenlosen Ausgleichsbereich für die Putzdicke ermöglicht, ist der Anmeldung aus

Spalte 2, Zeilen 14 bis 20 (wie veröffentlicht) zu entnehmen.

Daher erfüllen die vorgenommenen Änderungen die Erfordernisse der Artikel 123(2) und (3) EPÜ.

3. *Neuheit - Hauptantrag*
(Artikel 100a) EPÜ, siehe Artikel 54 EPÜ)

Das Dokument E3 (siehe Spalte 2, Zeile 61 bis Spalte 3, Zeile 27; Figuren) beschreibt ein Unterputzventil mit einem anstelle eines Griffs anbringbaren Verbindungselement, nämlich der "Verbindungsspindel 33". Die "Unterhülse 41", welche ein Außenrohr bildet, weist an ihrer Außenseite ein Außengewinde auf und die "Oberhülse 42", welche die mittels eines "Sprenglings 431" die an ihr befestigte "Abdeckrosette 43" trägt, wird teleskopartig je nach Putzdicke stufenlos auf die "Unterhülse 41" aufgeschraubt.

Die Kammer folgt der Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach der Fachmann unter einer Mutter in allgemeinsten Form das mit einem Innengewinde versehene und aufschraubbare Gegenstück einer Schraube oder eines Gewindebolzens verstehen würde. Darüber hinaus folgt die Kammer der Auffassung der Einspruchsabteilung, wonach der Begriff "Mutter" auch Hülsen mit einem Anschlag, etwa gebildet durch den Flansch der "Oberhülse 42" in E3, umfasst. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, wonach die Funktion einer Mutter unter anderem darin liegen soll keinen Anschlag aufzuweisen, weisen einige der von der Beschwerdeführerin selbst angeführten Muttern Anschläge auf, so etwa die "Hutmutter" und die "Kapselmutter" der in Bild 56 aus E6 gezeigten Muttern

"a" und "h" (die Vorveröffentlichung der E6 (Dubbel, 19. Auflage) wurde von der Beschwerdegegnerin nicht angezweifelt). Auch die Verwendung einer Mutter, wie beispielsweise die Beaufschlagungs- und Sicherungsfunktion der "Oberhülse 42" aus E3, kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht ausschließen, dass es sich bei dem verwendeten Element dennoch um eine Mutter handelt. Die Übereinstimmung der übrigen Merkmale des Anspruchs 1 mit dem in E3 offenbarten Unterputzventil wurden von der Beschwerdeführerin nicht bestritten und somit offenbart E3 alle Merkmale des Anspruchs 1.

Nur der Vollständigkeit halber sei darüber hinaus auf Dokument E5 verwiesen. Auch E5 beschreibt (siehe Figurenbeschreibung der Figur 1; Figur 1) ein Unterputzventil mit einem Verbindungselement, dem "Verlängerungsstück 51" welches anstelle des Griffs angebracht wurde. Das Außenrohr bildet die "untere Hülse 31", welche an ihrer Außenseite ein Außengewinde aufweist. Auf die "untere Hülse 31" ist eine Hülse mit abschließendem Flansch, also eine Mutter, in Form der "Kappe 32" aufschraubbar. Die "Kappe 32" wird teleskopartig zusammen mit der "Rosette 4" je nach Putzdicke stufenlos aufgeschraubt: siehe E5, Spalte 2, Zeilen 15 bis 18 und 40 bis 45. Somit offenbart auch E5 alle Merkmale des Anspruchs 1.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt daher nicht die Erfordernisse der Neuheit.

4. *Änderungen - Hilfsantrag*
(Artikel 123(2) und (3) EPÜ)

Gegenüber dem Hauptantrag wurde am Ende des Anspruchs 1 der Wortlaut ", und das Verbindungselement (18) ohne Abschrauben der Mutter (13) von dem Betätigungselement (8) abnehmbar ist." einschränkend hinzugefügt.

Die Kammer folgt der Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach das Abnehmen des in Figur 1 der Anmeldung gezeigten Verbindungselements 18 vom Betätigungselement 8 zwingend die Zugänglichkeit der Schraube 19 erfordert, siehe auch Anmeldung Spalte 4, Zeilen 24 bis 31 (wie veröffentlicht). Nur dann ist das gezeigte Verbindungselement 18 ohne Abschrauben der Mutter 13 abnehmbar. Folglich kann der Fachmann weder der Zeichnung in Figur 1 noch der Beschreibung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass das Verbindungselement 18 von dem Betätigungselement 8 abnehmbar sein kann ohne dass zuvor das Adapterelement 22 zusammen mit dem Griff 24 entfernt wird.

Daher geht der Gegenstand des Anspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und verstößt somit gegen Artikel 123(2) EPÜ.

5. *Rechtliches Gehör*
(Artikel 113 (1) EPÜ)

Eine unmittelbare Entscheidung seitens der Kammer war möglich, da die Beschwerdeführerin bereits in ihrer Beschwerdebeurteilung zur ursprünglichen Offenbarung und Neuheit des Gegenstands von Haupt- und Hilfsantrag

Stellung nahm und nach Eingang der Beschwerdeerwiderung ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den Argumenten der Beschwerdegegnerin, der sich die Kammer im wesentlichen angeschlossen hat, zu äußern.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

U. Krause