

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 14. Dezember 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0545/07 - 3.5.02

**Anmeldenummer:** 01122157.9

**Veröffentlichungsnummer:** 1191496

**IPC:** G08B 17/107

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Streulichtrauchmelder

**Patentinhaber:**  
Robert Bosch GmbH

**Einsprechender:**  
Novar GmbH

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
-

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**  
EPÜ Art. 54(3)

**Schlagwort:**  
"Neuheit - ja"  
"Antrag auf Änderung der Beschreibung - abgelehnt"

**Zitierte Entscheidungen:**  
-

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 0545/07 - 3.5.02

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02  
vom 14. Dezember 2009

**Beschwerdeführer:** Robert Bosch GmbH  
(Patentinhaber) Postfach 30 02 20  
D-70442 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** -

**Beschwerdegegner:** Novar GmbH  
(Einsprechender) Dieselstrasse 2  
D-41469 Neuss (DE)

**Vertreter:** Prietsch, Reiner  
Dipl.-Ing. Reiner Prietsch  
Patentanwalt  
Postfach 11 19  
D-82141 Planegg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1191496 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 18. Januar 2007.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** M. Ruggiu  
**Mitglieder:** R. Lord  
P. Mühlens

## Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die festgestellt hat, dass unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent Nr. 1 191 496 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.

II. Die Beschwerdegegnerin hat folgendes Beweismaterial genannt, das für die vorliegende Entscheidung relevant ist:

D9: WO 01/31602 A.

III. In der angefochtenen Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung u. a. fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung und in der Fassung gemäß dem damaligen 1. Hilfsantrag nicht neu gegenüber D9 sei, dass im Gegensatz dazu der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung gemäß dem damaligen 2. Hilfsantrag gegenüber D9 neu sei und dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung in Hinblick auf den vom Einsprechenden zitierten Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPÜ neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

IV. Eine mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 14. Dezember 2009 statt.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Form auf der Grundlage der in der mündlichen

Verhandlung vom 14. Dezember 2009 eingereichten Ansprüche 1 bis 9 für alle Vertragsstaaten mit Ausnahme der Türkei und mit den Ansprüchen nach der erteilten Fassung für die Türkei aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, und weiterhin, den Absatz [0002] der Beschreibung wie erteilt wiederherzustellen.

- V. Der unabhängige Anspruch 1 in der Fassung gemäß dem Antrag der Beschwerdeführerin für alle benannten Vertragsstaaten außer der Türkei lautet:

"Streulichtrauchmelder, wobei der Streulichtrauchmelder einen Lichtsender (1) und einen Lichtempfänger (2) aufweist, die derart angeordnet sind, so dass der Streupunkt (4) von dem Lichtsender (1) und dem Lichtempfänger (2) außerhalb des Streulichtrauchmelders im Freien liegt, wobei der Streulichtrauchmelder eine Abdeckung (3) zum Schutz des Lichtsenders und des Lichtempfängers (2) und Mittel (7) zur Unterscheidung zwischen Rauch und anderen Fremdkörpern, die sich in einem Gebiet um den Streupunkt (4) befinden, aufweist, wobei die Abdeckung (3) als transparenter Kunststoff ausgebildet ist, wobei die Mittel zur Unterscheidung zwischen Rauch und anderen Fremdkörpern einen Prozessor (7) zur Analyse des Zeitverlaufs von Empfangssignalen des Lichtempfängers (2) aufweisen, wobei der Prozessor (7) an den Lichtempfänger (2) anschließbar ist."

Der unabhängige Anspruch 1 in der Fassung gemäß dem Antrag der Beschwerdeführerin für die Türkei (d. h. in der erteilten Fassung) lautet:

"Streulichtrauchmelder, wobei der Streulichtrauchmelder einen Lichtsender (1) und einen Lichtempfänger (2) aufweist, die derart angeordnet sind, so dass der Streupunkt (4) von dem Lichtsender (1) und dem Lichtempfänger (2) außerhalb des Streulichtrauchmelders im Freien liegt, wobei der Streulichtrauchmelder eine Abdeckung (3) zum Schutz des Lichtsenders und des Lichtempfängers (2) und Mittel (7) zur Unterscheidung zwischen Rauch und anderen Fremdkörpern, die sich in einem Gebiet um den Streupunkt (4) befinden, aufweist, wobei die Mittel zur Unterscheidung zwischen Rauch und anderen Fremdkörpern einen Prozessor (7) zur Analyse des Zeitverlaufs von Empfangssignalen des Lichtempfängers (2) aufweisen, wobei der Prozessor (7) an den Lichtempfänger (2) anschließbar ist."

Die Ansprüche 2 bis 9 beider Anträge sind vom jeweiligen Anspruch 1 abhängig.

VI. Die Beschwerdeführerin argumentierte im wesentlichen wie folgt:

D9 enthalte keine Offenbarung zum Material der Abdeckung. Die Frage, ob die Wahl von Kunststoff für den Fachmann trivial wäre, sei für die Beurteilung der Neuheit nicht relevant. Der Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs 1 sei daher gegenüber D9 neu.

Der Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin sei nach keiner Bestimmung des EPÜ begründet und daher nicht zuzulassen.

VII. Die Beschwerdegegnerin argumentierte im wesentlichen wie folgt:

D9 sei Stand der Technik unter Artikel 54(3) EPÜ 1973 für alle im Streitpatent benannten Vertragsstaaten außer der Türkei und offenbare explizit einen Streulichtrauchmelder mit allen Merkmalen des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs 1 außer dem Merkmal, dass die Abdeckung als transparenter Kunststoff ausgebildet ist. Dass das Material der Abdeckung transparent sein soll, sei aber implizit. D9 mache keine weitere Aussage über das Material der Abdeckung, so dass grundsätzlich alle transparenten Materialien offenbart seien, mithin auch die in erste Linie in Frage kommenden Materialien aus Kunststoff.

Die Wiederherstellung des Absatzes [0002] der Beschreibung sei aus Gründen der Rechtssicherheit notwendig, insbesondere, da die Änderung dieses Absatzes erst nach Erteilung des Patents vorgenommen worden sei.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Anspruch 1 in der Fassung für alle benannten Vertragsstaaten außer der Türkei stützt sich auf den erteilten Anspruch 1 und Spalte 4, Zeilen 36 und 37 der ursprünglichen Beschreibung (in der veröffentlichten Fassung). Die abhängigen Ansprüche des erteilten Patents sind unverändert geblieben. Dieser Anspruchssatz steht daher in Einklang mit Artikel 123(2) EPÜ.
3. Die Druckschrift D9 beschreibt einen Streulichtrauchmelder. Ungeachtet der Frage, ob diese

Druckschrift offenbart, dass dieser Streulichtrauchmelder Mittel zur Unterscheidung zwischen Rauch und anderen Fremdkörpern, die sich in einem "*Gebiet um den Streupunkt*" befinden, aufweist, oder dass diese Mittel einen Prozessor aufweisen, offenbart sie nicht ausdrücklich, dass die Abdeckung aus "*transparenter Kunststoff ausgebildet ist*".

- 3.1 Anmeldetag des angefochtenen Patents ist 15. September 2001. Nach Artikel 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 ist daher Artikel 54(4) EPÜ 1973 in diesem Fall anzuwenden.
- 3.2 Es ist nicht bestritten, dass die Druckschrift D9 für das Streitpatent lediglich Stand der Technik unter Artikel 54(3) EPÜ 1973 ist, und dass sie diesen Status nur für die benannten Vertragsstaaten außer der Türkei hat.
- 3.3 D9 beschreibt (siehe z.B. Seite 3, Zeilen 7 bis 10), dass "*dem Sender bzw. dem Empfänger eine Abdeckung vorgesetzt sein*" soll. Daraus würde der Fachmann sofort erkennen, dass diese Abdeckung für das vom Sender emittierte Licht transparent sein muss. D9 enthält aber keinen Hinweis darauf, welches Material für diese transparente Abdeckung zu verwenden ist. Das Streitpatent offenbart (siehe Absatz [0014]), dass außer Kunststoff auch Glas möglich wäre. Der Fachmann würde dazu, den Umständen entsprechend, weitere Materialien in Betracht ziehen. Deshalb, und obwohl die beanspruchte Wahl von transparentem Kunststoff naheliegend wäre, kann

der Fachmann diese Auswahl nicht eindeutig der Druckschrift D9 entnehmen.

- 3.4 Die Beschwerdegegnerin hat richtigerweise argumentiert, dass es trivial wäre, Kunststoff für die Abdeckung des in D9 beschriebenen Streulichtrauchmelders auszuwählen, weil Kunststoffe im Vergleich zu Glas billiger, robuster und leichter zu bearbeiten sind. Dies bedeutet aber nicht, dass dieses Merkmal in D9 offenbart ist, sondern nur dass es im Sinne von Artikel 56 EPÜ naheliegend wäre. In dieser Hinsicht hat die Beschwerdegegnerin ein Beispiel vorgebracht, wobei die Offenbarung von Gummi, in Verbindung mit seinen elastischen Eigenschaften, als Offenbarung elastischer Stoffe gelte. In vorliegendem Fall geht es aber um die umgekehrte Umstände, weil nur die Eigenschaft (Transparenz) in D9 implizit offenbart ist, nicht das Material (Kunststoff).
- 3.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem einzigen Antrag der Beschwerdeführerin gilt also als neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ gegenüber D9.
4. Die Gegenstände der abhängigen Ansprüche 2 bis 9 gelten durch ihren Rückbezug auf den Anspruch 1 ebenfalls als neu.
5. D9 ist für alle Vertragsstaaten außer der Türkei nur Stand der Technik unter Artikel 54(3) EPÜ 1973. Weiterhin hat die Einspruchsabteilung bereits festgestellt, dass die weiteren vom Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) vorgebrachten Einwände der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegenstehen. Da der geänderte Anspruch 1 für allen benannten Vertragsstaaten außer der Türkei sich



von dem erteilten Anspruch 1 lediglich darin unterscheidet, dass das Material der Abdeckung definiert wird, gilt diese Feststellung auch für diesen geänderten Anspruch. Dem Antrag der Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten, war somit stattzugeben.

6. Die Beschwerdegegnerin hat hilfsweise beantragt, dass die Kammer die Wiederherstellung des Absatzes [0002] der Beschreibung in die ursprüngliche Fassung anordnet.

6.1 Da aber laut Artikel 113(2) EPÜ das Europäische Patentamt sich an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat, ist die Kammer nicht befugt, eine solche Änderung der Patentunterlagen anzuordnen. Weiterhin sieht die Kammer keinen Einwand gegen die jetzige Fassung dieses Absatzes, weil er, wie die Beschwerdegegnerin selbst zugegeben hat, gegen keine Bestimmung des EPÜ verstößt. Die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Bedenken bezüglich der Rechtssicherheit ändern daran nichts.

6.2 Die Kammer merkt dazu an, dass die während des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung durchgeführte Änderung des Absatzes [0002] lediglich aus einer Korrektur der ursprünglichen Erklärung zum bekannten Stand der Technik und einer sachlichen Erwähnung des Standes der Technik der Druckschrift D9 besteht. Gegen diese Änderung ist nichts einzuwenden, obwohl sie nach Erteilung des Patents durchgeführt worden ist. Dem Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin war somit nicht stattzugeben.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geänderter Form mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

In der Fassung für den Vertragstaat TR:

- Beschreibung: Seiten 2 bis 6, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2009,
- Ansprüche: 1 bis 9 der Patentschrift,
- Zeichnungen: Figuren 1 bis 8 der Patentschrift.

In der Fassung für die Vertragsstaaten AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE:

- Beschreibung: Seiten 2 bis 6, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2009,
- Ansprüche: 1 bis 9, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2009,
- Zeichnungen: Figuren 1 bis 8 der Patentschrift.

3. Der Antrag auf Wiederherstellung des Absatzes[0002] der Patentschrift wie erteilt wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin

Der Vorsitzende:

U. Bultmann

M. Ruggiu