

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Dezember 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0323/08 - 3.2.07

Anmeldenummer: 02706640.6

Veröffentlichungsnummer: 1355838

IPC: B65G 1/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung und Verfahren zum Transport von Werkstücken

Patentinhaberin:

Schuler Automation GmbH & Co. KG

Einsprechende:

NSM Magnettechnik GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 123 (2), 123 (3)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Auslegung des Anspruchs 1 - nur anhand konkreter, nicht
verallgemeinerter Beschreibung (siehe Punkte 3.5.1 bis 3.5.7)"
"unzulässige Erweiterung (ja, alle Anträge)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/03

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0323/08 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 11. Dezember 2009

Beschwerdeführerin: Schuler Automation GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Louis-Schuler-Straße 1
D-91093 Hessdorf (DE)

Vertreter: Gassner, Wolfgang
Dr. Gassner & Partner
Patentanwälte
Marie-Curie-Straße 1
D-91052 Erlangen (DE)

Beschwerdegegnerin: NSM Magnettechnik GmbH
(Einsprechende) Lützowstraße 21
D-59399 Olfen (DE)

Vertreter: Hennicke, Ernst Rüdiger
Patentanwälte
Buschhoff Hennicke Althaus
Postfach 10 04 08
D-50501 Köln (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1355838 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 10. Dezember 2007.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 355 838 in geändertem Umfang gemäß dem damaligen Hilfsantrag 2 aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt.

Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis der Ansprüche 1 und 20 gemäß dem als Hilfsantrag 1 während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 23. November 2007 eingereichten Anspruchssatz sowie der Ansprüche 2 bis 19 und 21 bis 27 des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag), oder hilfsweise auf der Basis eines der Anspruchssätze, eingereicht als Hilfsantrag 1A mit Schriftsatz vom 9. April 2008 und als Hilfsantrag 1B während der mündlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

II. Dem Beschwerdeverfahren liegen die folgenden Ansprüche 1 zugrunde:

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Vorrichtung zum Transport von Werkstücken, insbesondere von hängenden tafelförmigen Werkstücken wie Blechen oder Platten, mit

zumindest einem um eine Haltevorrichtung (3) umlaufend angetriebenen Fördergurt (1) zum Transport daran anhaftender Werkstücke (W),

wobei zum Halten der Werkstücke am Fördergurt (1) eine steuer- oder regelbare Einrichtung (6) zur Erzeugung von Unterdruck vorgesehen ist,

bei der eine durch Ansaugöffnungen (7) beschriebene Öffnungsebene (22) gegenüber einer durch die Außenseite des Fördergurts (1) gebildeten Förderebene (F) zur Haltevorrichtung (3) hin um einen Abstand (A) zurückversetzt ist, so daß zwischen einem am Fördergurt (1) anhaftenden Werkstück (W) und der Öffnungsebene (22) ein Spalt (Z) gebildet ist und das Werkstück (W) durch einen im Spalt (Z) sich ausbildenden Unterdruck am Fördergurt (1) gehalten wird,

dadurch gekennzeichnet, daß

vorrichtungsseitig eine Einrichtung (8, 23, 25, 26, 29, 30, 32) zur Belüftung des Spalts (Z) vorgesehen ist, so daß das Werkstück durch einen sich ausbildenden dynamischen Unterdruck am Fördergurt (1) gehalten wird".

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1A unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das Hinzufügen der, die Ausbildung bzw. Wirkung des dynamischen Unterdrucks betreffenden, Angabe "über die gesamte Länge des Spalts im wesentlichen gleichmäßig" vor dem Begriff "ausbildenden Unterdruck".

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1B unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das Streichen des

Ausdrucks "vorrichtungsseitig" und das Hinzufügen der Angabe "wobei die Einrichtung zur Belüftung des Spalts (Z) nicht werkstückseitig vorgesehen ist", anschliessend an: "... Fördergurt (1) gehalten sind".

III. Soweit für den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß vorliegendem Hauptantrag (damaliger Hilfsantrag 1) und das vorliegende Beschwerdeverfahren von Bedeutung, lässt sich der angefochtenen Entscheidung entnehmen, dass der geänderte Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt (Gründe, Nr. 3.1).

IV. In dem Bescheid zur auf den 10. August 2009 datierten Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Kammer ihre vorläufige Auffassung dargelegt. Darin wurde u.a. auf die Feststellung der angefochtenen Entscheidung verwiesen, nach der der geänderte Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle (Abschnitt 6.1). Betreffend den Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1A wurde angemerkt, dass unter dem Gesichtspunkt des Artikels 123 (2) EPÜ zu prüfen sein werde, ob das, die im wesentlichen gleichmäßige Ausbildung des dynamischen Unterdrucks betreffende, hinzugefügte Merkmal losgelöst von dem anderen, im Anspruch 4 (der erteilten Fassung) enthaltenen Merkmal aufgenommen werden könne. Dazu wurde ausgeführt, dass, im Anspruch 4 wie auch der Beschreibung, das dem Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal als direktes Ergebnis der regelmäßigen Anordnung der Belüftungsöffnungen an der sich den Werkstücken zugewandten Seite der Haltevorrichtung dargestellt werde (Abschnitt 8.7).

In einem weiteren, den Parteien per Fax einen Tag vor der mündlichen Verhandlung vom 11. Dezember 2009

übermittelten Bescheid wies die Kammer noch darauf hin, dass ihrer vorläufigen Auffassung nach auch im Hinblick auf den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag zu prüfen sein werde, inwieweit die diesem Anspruch zugrundeliegende Änderung (Einfügen des Ausdrucks "vorrichtungsseitig") als das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllend erachtet werden kann.

- V. Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die angefochtene Entscheidung sei zutreffend davon ausgegangen, dass der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle.

Dies ergebe sich zum einen daraus, dass der Anspruch 1 in der erteilten Fassung keine Definition darüber enthalte, auf welche Art und Weise die in diesem Anspruch genannte Einrichtung zur Belüftung vorgesehen sei. Da nach der Beschreibung hierfür zwei Möglichkeiten in Betracht kämen, nämlich ein vorrichtungsseitiges oder ein werkstückseitiges Vorsehen dieser Einrichtung, seien diese beiden Möglichkeiten bei verständiger Auslegung des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung in Verbindung mit den übrigen Merkmalen dieses Anspruchs mitzulesen. Der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag unterscheide sich folglich vom Anspruch 1 in der erteilten Fassung dadurch, dass eine der beiden von diesem Anspruch implizit umfassten Möglichkeiten, nämlich das "werkstückseitige" Vorsehen der Einrichtung zur Belüftung gestrichen worden sei während die andere, nach der die Einrichtung zur Belüftung "vorrichtungsseitig" vorgesehen sei, ausdrücklich verbleibe. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag

sei folglich gegenüber dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung eingeschränkt und durch diesen, in Verbindung mit der Beschreibung, unmittelbar und eindeutig offenbart, so dass er das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle.

Zum anderen ergebe sich dies daraus, dass in der Beschreibung mehrere Ausführungsbeispiele offenbart seien, bei denen auf jeweils unterschiedliche Art vorrichtungsseitig eine Einrichtung zur Belüftung eines Spalts vorgesehen sei. Diese böten ausreichend Grundlage für die verallgemeinerte Bezugnahme auf eine vorrichtungsseitig vorgesehene Einrichtung zur Belüftung, die somit als durch die Beschreibung unmittelbar und eindeutig offenbart anzusehen sei.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1A sei gegenüber dem Anspruch 1 gemäß der erteilten Fassung weiter eingeschränkt, indem definiert werde, dass das Werkstück durch einen sich "über die gesamte Länge des Spalts im wesentlichen gleichmäßig" ausbildenden dynamischen Unterdruck am Fördergurt gehalten wird. Da in der Beschreibung die Ausbildung eines im wesentlichen gleichmäßigen Druckes in Verbindung mit einer vorrichtungsseitig vorgesehenen Einrichtung zur Belüftung beschrieben sei, erfülle die auf der Einfügung der genannten Wirkungsangabe beruhende Anspruchsänderung das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

Im Hinblick auf die erteilten Ansprüche 1 und 4 beruhe der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1A auf einer Anspruchsänderung, gemäß der die Wirkungsangabe des Anspruchs 4, nach der sich über die gesamte Länge des Spalts ein im wesentlichen gleichmäßiger dynamischer

Unterdruck einstelle, eingefügt worden sei. Da der Beschreibung entnommen werden könne, dass sich diese Wirkung unabhängig von den übrigen strukturellen Merkmalen des Anspruchs 4 ergeben könne sei in der isolierten Aufnahme dieses Merkmals, ohne die dort weiter definierten strukturellen Merkmale, kein Verstoß gegen das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ zu sehen.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1B unterscheide sich vom Anspruch 1 in der erteilten Fassung dadurch, dass eine der beiden Möglichkeiten, die bei diesem Anspruch mitzulesen seien, nämlich das werkstückseitige Vorsehen der Einrichtung zur Belüftung des Spalts, ausgenommen werde. Da damit der Anspruch 1 in der erteilten Fassung beschränkt und ihm nichts nicht zuvor schon enthaltene zugesetzt worden sei, führe diese Anspruchsänderung nicht zu einer Verletzung des Erfordernisses nach Artikel 123 (2) EPÜ. Da das dem Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal, nach dem die Einrichtung zur Belüftung des Spalts nicht werkstückseitig vorgesehen sei dazu führe, dass nach dem geänderten Anspruch 1 eine vorrichtungsseitige Einrichtung zur Belüftung des Spalts vorgesehen sei, könne dieses Merkmal auch nicht als Disclaimer angesehen werden. Dieses Merkmal sei folglich auch nicht dahingehend zu prüfen, ob es die von einem Disclaimer zu erfüllenden Voraussetzungen erfülle. Weiterhin führe dieses Merkmal auch nicht zu einem Klarheitsmangel. Da es lediglich dazu diene, werkstückseitige Einrichtungen zur Belüftung des Spalts auszunehmen, komme es nämlich auf konkrete werkstückseitige Merkmale in keiner Weise an.

VI. Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag erfülle aufgrund der Änderung, nämlich des Einfügens des Ausdrucks "vorrichtungsseitig" in Verbindung mit der Art, in der eine Einrichtung zur Belüftung des Spalts vorzusehen sei, nicht das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ, so dass die anderslautende Beurteilung nach der angefochtenen Entscheidung unzutreffend sei.

Dies ergebe sich daraus, dass der Anspruch 1 aufgrund der Anspruchsänderung allgemein definiere, dass vorrichtungsseitig eine Einrichtung zur Belüftung vorgesehen sei. Da weder den Ansprüchen in der erteilten Fassung noch der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ein derartiges, allgemeines Vorsehen einer vorrichtungsseitigen Einrichtung zu entnehmen sei, sondern die diesbezügliche Offenbarung lediglich auf spezielle Ausführungsformen für eine Einrichtung zur Belüftung des Spalts gerichtet sei, erfülle der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ. In diesem Zusammenhang sei auch zu berücksichtigen, dass im vorliegenden Fall eines auf eine Vorrichtung mit mehreren Einrichtungen wie einer Haltevorrichtung, eines Fördergurts, einer Einrichtung zur Erzeugung von Unterdruck und eines Spalts die Definition eines vorrichtungsseitigen Vorsehens einer Einrichtung zur Belüftung des Spalts nicht nur im Hinblick auf die Ausbildung der Vorrichtung, sondern auch im Hinblick auf deren Anordnung sehr allgemein sei, während als Basis hierfür in der ursprünglich

eingereichten Anmeldung lediglich bezüglich der Ausbildung und Anordnung der Einrichtung zur Belüftung des Spalts konkrete Ausführungsbeispiele offenbart seien.

Der Einwand betreffend den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag treffe auch auf den, u.a. die gleiche Anspruchsänderung aufweisenden, Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1A zu.

Da die Änderung des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1B im Ergebnis gleichfalls dazu führe, dass nach diesem Anspruch die Einrichtung zur Belüftung des Spalts vorrichtungsseitig vorgesehen sei, treffe auch für diesen Anspruch zu, dass er, aus den gleichen Gründen wie dies bezüglich des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag der Fall sei, nicht das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ erfülle.

Darüberhinaus führe die Bezugnahme auf ein nicht werkstückseitiges Vorsehen der Einrichtung zur Belüftung des Spalts dazu, dass nach dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1B eine Vorrichtung unter Bezugnahme auf einen außerhalb dieser Vorrichtung liegenden Gegenstand, nämlich ein Werkstück, definiert werde. Da dieses Werkstück in keinsten Weise definiert sei, genüge auch die über ein derartiges Werkstück definierte Vorrichtung nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ.

Entscheidungsgründe

Anspruchsänderungen

1. Dem Beschwerdeverfahren liegt nach sämtlichen Anträgen ein geänderter Anspruch 1 zu Grunde.

1.1 Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist gegenüber dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch Einfügen des Ausdrucks "vorrichtungsseitig" am Anfang der kennzeichnenden Merkmale geändert worden.

Die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 ist somit dadurch gekennzeichnet, dass

- a) vorrichtungsseitig eine Einrichtung
- b) zur Belüftung des Spalts vorgesehen ist, so daß
- c) das Werkstück durch einen sich ausbildenden dynamischen Unterdruck am Fördergurt gehalten wird.

Betreffend die Änderung des Merkmals a) ist unstreitig, dass die mit diesem Merkmal in Verbindung stehenden Wirkungsangaben nach den Merkmalen b) und c) nicht zur Definition hinsichtlich des Aufbaus und der Anordnung der vorrichtungsseitigen Einrichtung beitragen. Es kann somit bei der Beurteilung des geänderten Merkmals a) im Hinblick auf das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ dahingestellt bleiben, inwieweit, wie von der Beschwerdegegnerin bestritten, durch das Merkmal c) eine mit physikalischen Gesetzen im Einklang stehende Wirkung definiert wird.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1A unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch Hinzufügen der, die Ausbildung des dynamischen Unterdrucks betreffenden, Angabe, derzufolge dieser "über die gesamte Länge des Spalts im wesentlichen gleichmäßig" ist.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1B unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das Streichen des Ausdrucks "vorrichtungsseitig" und das Hinzufügen der Angabe "wobei die Einrichtung zur Belüftung des Spalts (Z) nicht werkstückseitig vorgesehen ist" am Ende des kennzeichnenden Teils.

Prüfung der Zulässigkeit der Anspruchsänderungen

2. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. bspw. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 5. Auflage 2006, VII.C.6.2; VII.D.6.3.1) sind Anspruchsänderungen, soweit sie nicht auf eine Kombination erteilter Ansprüche zurückgehen, darauf zu prüfen, ob sie die Erfordernisse des EPÜ, wie bspw. des Artikels 84 sowie der Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erfüllen.

Die Prüfung der Zulässigkeit der Anspruchsänderung sämtlicher Ansprüche 1 im Hinblick auf das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ kann folglich nicht, wie von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, als überraschend angesehen werden.

Dies gilt umso mehr, als die Kammer bezüglich des Erfordernisses nach dem Artikel 123 (2) EPÜ in dem auf den 10. August 2009 datierten Ladungsbescheid betreffend den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag auf die Beurteilung nach der angefochtenen Entscheidung (Abschnitt 6.1) und betreffend den Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1A auf eine durchzuführende Prüfung im Hinblick auf das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ (vgl. obigen Abschnitt IV) hingewiesen hat.

Die Kammer hat ferner in einem weiteren, per Fax übermittelten, Bescheid vom 10. Dezember 2009, einen Tag vor der mündlichen Verhandlung, die Parteien zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung noch darauf hingewiesen, dass, ihrer vorläufigen Auffassung nach, die Anspruchsänderung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag im Hinblick darauf, ob das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ durch das Hinzufügen des Ausdrucks "vorrichtungsseitig" erfüllt sei, zu prüfen sein werde.

Der Beschwerdeführerin wurde in der mündlichen Verhandlung, nach der Erörterung der Ansprüche 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1A, Gelegenheit zur Ausarbeitung und Einreichung eines weiteren, 1B genannten, Hilfsantrags gegeben.

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag

3. Der im vorliegenden Verfahren geltende Hauptantrag lag dem Einspruchsverfahren als Hilfsantrag 1 zugrunde.
- 3.1 Die Einspruchsabteilung hat die Änderung des Anspruchs 1 als einschränkend und als das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllend angesehen.

Sie ist dabei davon ausgegangen, dass die Anspruchsänderung implizit der Beschreibung des Streitpatentes zu entnehmen sei (Gründe, Nr. 3.1). Als die Anspruchsänderung implizierende Offenbarung ist die Angabe der Beschreibung (Spalte 3, Zeilen 11 - 13) angesehen worden, die besagt "In einigen Fällen kann die Einrichtung zur Belüftung auch werkstückseitig vorgesehen sein".

3.2 Nach der Beschwerdeführerin sei diese Beurteilung zutreffend.

3.2.1 Gemäß einer **ersten Argumentationslinie** sei betreffend die Beurteilung der Anspruchsänderung im Hinblick auf das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ zu berücksichtigen, dass der Anspruch 1 in der erteilten Fassung definiere, dass eine Einrichtung zur Belüftung des Spalts (im folgenden: Belüftungseinrichtung) vorgesehen ist, diese Definition aber keinerlei Einschränkung hinsichtlich der Art und Weise, in der die Belüftungseinrichtung vorgesehen sei, enthalte.

Dies berücksichtigend sei hinsichtlich der **Auslegung des Anspruchs 1** in der erteilten Fassung davon auszugehen, dass dieser durch das allgemeine Merkmal, nach dem eine Belüftungseinrichtung vorhanden sei, beide der im Streitpatent genannten Möglichkeiten, nämlich ein vorrichtungsseitiges bzw. ein werkstückseitiges Vorsehen der Belüftungseinrichtung, umfasse.

Die Anspruchsänderung führe somit lediglich zu einer zulässigen Beschränkung des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung auf eine dieser beiden mitzulesenden Möglichkeiten, die im Hinblick auf das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ nicht zu beanstanden sei.

3.2.2 Gemäß einer **zweiten Argumentationslinie** werde durch die Aufnahme des Ausdrucks "vorrichtungsseitig" die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 hinsichtlich der Einrichtung zur Belüftung des Spalts auf eine der beiden, in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung zu dem Streitpatent offenbarten, Möglichkeiten eingeschränkt.

Die beiden Möglichkeiten, nämlich ein werkstückseitiges bzw. ein vorrichtungsseitiges Vorsehen dieser Belüftungseinrichtung, seien in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart. Eine Einschränkung auf nur eine der beiden sei somit zulässig.

3.3 Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin führe die Änderung des Anspruchs 1 zu einer unzulässigen Erweiterung, weil der Beschreibung der ursprünglich eingereichten Anmeldung lediglich, sowohl im Hinblick auf den Aufbau als auch im Hinblick auf die Anordnung einer Belüftungseinrichtung, konkrete Ausführungsformen betreffend ein vorrichtungsseitiges Vorsehen der Belüftungseinrichtung zu entnehmen seien. Demgegenüber beruhe die Anspruchsänderung, da lediglich auf ein vorrichtungsseitiges Vorsehen der Belüftungseinrichtung, nicht aber auf die Ausbildung und Anordnung der Belüftungseinrichtung nach den Ausführungsbeispielen der Beschreibung Bezug genommen werde, auf einer unzulässigen, durch die Beschreibung nicht gestützten, Zwischenverallgemeinerung. Die Anspruchsänderung führe dadurch nämlich dazu, dass die Lehre des Anspruchs 1 auch Ausführungsformen vorrichtungsseitig vorgesehener Belüftungseinrichtungen umfasse, die nicht ursprünglich offenbart worden seien.

3.4 Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, dass, wie in der angefochtenen Entscheidung zutreffend ausgeführt, die Anspruchsänderung zu einer Beschränkung des erteilten Anspruchs führt. Damit ist das Erfordernis des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt.

3.5 Sie vermag jedoch die Ausführungen der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Beurteilung der Anspruchsänderung als das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllend, gemäß dem das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden darf, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, im Lichte der diesbezüglichen Offenbarung in der ursprünglichen Anmeldung des Streitpatentes, nicht als zutreffend zu erachten.

Hinsichtlich der Änderung des Anspruchs 1 ist zunächst, übereinstimmend mit der angefochtenen Entscheidung (Gründe, Nr. 3.1) unstreitig, dass der dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung hinzugefügte Ausdruck "vorrichtungseitig" wie auch das sich unter Einfügung dieses Ausdrucks ergebende Merkmal a) (vgl. obigen Abschnitt 1.1) nicht explizit in der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung offenbart sind.

3.5.1 Nach Auffassung der Kammer trifft es im Hinblick auf die Auslegung des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung, im Gegensatz zu der ersten Argumentationslinie der Beschwerdeführerin, nicht zu, dass dieser Anspruch 1 so auszulegen ist, dass er hinsichtlich des Vorsehens der Belüftungseinrichtung zwei allgemeine Möglichkeiten, nämlich ein vorrichtungseitiges und ein werkstückseitiges Vorsehen, umfasst.

Es trifft zwar zu, dass, wie von der Beschwerdeführerin ausgeführt, im Anspruch 1 in der erteilten Fassung nicht näher definiert ist, auf welche Art und Weise die Belüftungseinrichtung vorgesehen ist.

Wird, argumentationshalber der Beschwerdeführerin folgend, die Beschreibung des Streitpatentes zur Auslegung des Anspruchs 1 mit herangezogen, dann ist hinsichtlich der Art und Weise, in der die Belüftungseinrichtung vorgesehen ist, der, in diesem Zusammenhang von der Beschwerdeführerin herangezogene, Beschreibungsteil (siehe Seite 4, Zeilen 18 - 28 der Anmeldungsbeschreibung; Anmerkung: es wird im folgenden Bezug genommen auf die ursprünglichen Beschreibungsteile die mit denjenigen Beschreibungsteilen des Streitpatents übereinstimmen, auf die sich die Parteien gestützt haben) als solcher, und nicht in einer davon abweichenden und lediglich darauf basierenden, verallgemeinerten Fassung, zu berücksichtigen.

- 3.5.2 In diesem Beschreibungsteil könnte ein fachkundiger Leser eine Trennung betreffend ein vorrichtungsseitiges und ein werkstückseitiges Vorsehen der Belüftungseinrichtung erkennen, in dem einerseits wie folgt ausgeführt wird:

"Vorteilhafterweise weist die Einrichtung zur Belüftung an der den Werkstücken zugewandten Seite der Haltevorrichtung in regelmäßiger Anordnung Belüftungsöffnungen auf, so daß sich über die gesamte Länge des Spalts ein im wesentlichen gleichmäßiger dynamischer Unterdruck einstellt. Zur Belüftung des Spalts ist es aber auch möglich, z.B. quer zur Transportrichtung verlaufende Nuten im Fördergurt vorzusehen.",

und andererseits:

"In einigen Fällen kann die Einrichtung zur Belüftung auch werkstückseitig vorgesehen sein, nämlich z.B. dann, wenn das Werkstück Durchbrüche geeigneter Größe oder eine geeignete unebene Oberflächenausbildung aufweist."

- 3.5.3 Ausgehend von dem erstgenannten Beschreibungsteil ist hinsichtlich der Art und Weise, in der die Belüftungseinrichtung vorgesehen ist, sodann **vorrichtungsseitig** zum einen eine Belüftungseinrichtung zu berücksichtigen, die an der den Werkstücken zugewandten Seite der Haltevorrichtung in regelmäßiger Anordnung Belüftungsöffnungen aufweist, und zum anderen eine, sich von der erstgenannten grundlegend unterscheidende, Belüftungseinrichtung, gemäß der quer zur Transportrichtung verlaufende Nuten im Fördergurt vorzusehen sind.

Da darin lediglich zwei sich grundlegend unterscheidende Ausführungsbeispiele für vorrichtungsseitig vorgesehene Belüftungseinrichtungen beschrieben sind, können nur diese im Rahmen des dort tatsächlich Offenbarten bei der Auslegung des Anspruchs 1 berücksichtigt werden und ergibt sich, dass im Hinblick auf ein vorrichtungsseitiges Vorsehen der Belüftungseinrichtung nur die o.g. konkret offenbarten Möglichkeiten (regelmäßige Anordnung Belüftungsöffnungen bzw. quer zur Transportrichtung verlaufende Nuten im Fördergurt) berücksichtigt werden können.

Demgegenüber scheint die gegenteilige Auffassung der Beschwerdeführerin in unzutreffender Weise nicht vom tatsächlichen Offenbarungsgehalt des angesprochenen Beschreibungsteils, sondern von einer, auch andere als die beiden konkret offenbarten Möglichkeiten umfassenden,

Verallgemeinerung des Offenbarungsgehalts dieses Beschreibungsteils auszugehen.

- 3.5.4 Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung kann somit, im Gegensatz zu der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung, nicht so ausgelegt werden, dass er, bezüglich der Art und Weise in der eine Belüftungseinrichtung vorgesehen ist, die beiden verallgemeinerten Möglichkeiten "vorrichtungsseitig" und "werkstückseitig" umfasst.

Folglich kann die Zulässigkeit der Anspruchsänderung nicht daraus hergeleitet werden, dass sie lediglich auf einer Streichung von einer von zwei in dem erteilten Anspruch 1 enthaltenen Möglichkeiten (werkstückseitiges Vorsehen der Belüftungseinrichtung) beruht, wobei dann einzig die Möglichkeit "vorrichtungsseitiges" Vorsehen der Belüftungseinrichtung entsprechend dem Merkmal a) (vgl. obigen Abschnitt 1.1) verbliebe.

- 3.5.5 Dies gilt, im Gegensatz zur von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung, auch unter Berücksichtigung des Abschnitts der Beschreibung, der besagt "Durch die Einrichtung zur Belüftung wird gewährleistet, daß Werkstücke unabhängig von deren Größe jederzeit mit derselben Kraft am Fördergurt gehalten werden" (Seite 4, Zeilen 28 - 31). Nach Auffassung der Kammer kann dieser, die Wirkung der Belüftungseinrichtung und damit die Wirkung nach dem Merkmal c) des Anspruchs 1 betreffende, Beschreibungsteil, der Teil des die o.g. Ausführungsformen für die Belüftungseinrichtung offenbarenden Beschreibungsteils ist, nicht als eine vorrichtungsseitige Belüftungseinrichtung, unabhängig von den sonstigen Merkmalen der diesbezüglich

beschriebenen Ausführungsbeispiele, offenbarend erachtet werden.

Auch eine Berücksichtigung der weiteren von der Beschwerdeführerin herangezogenen Beschreibungsteile und Figuren (Seite 3, Zeilen 10 - 20; Seite 14, Zeilen 20 - 26; Figuren 3, 8) vermag nicht, über die dort jeweils konkret definierten Belüftungseinrichtungen bzw. die diesbezüglich offenbarten Wirkungen hinausgehend, zu einer Offenbarung zu führen, die als Basis für die dem Merkmal a) zugrundeliegende Verallgemeinerung angesehen werden könnte.

3.5.6 Da, wie obenstehend ausgeführt, die von der Beschwerdeführerin zur Stützung der Zulässigkeit der Anspruchsänderung herangezogenen Beschreibungsteile und Figuren eine, über die dort konkret anhand von Ausführungsbeispielen offenbarten Möglichkeiten eines vorrichtungsseitigen Vorsehens der Belüftungseinrichtung hinausgehende, Verallgemeinerung mangels jeglicher Anhaltspunkte hierfür, nicht erlauben, können diese Beschreibungsteile und Figuren auch für sich, wie nach der zweiten Argumentationslinie der Beschwerdeführerin ausgeführt, nicht dazu führen, dass der geänderte Anspruch 1 gemäß Hauptantrag als auf einer zulässigen Anspruchsänderung beruhend angesehen werden kann.

3.5.7 Eine derartige Beurteilung der Anspruchsänderung und des Offenbarungsgehalts der dem Streitpatent zugrunde liegenden ursprünglichen Anmeldung ergibt sich weiterhin auch daraus, dass, wie von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung zugestanden, infolge der Bezugnahme auf eine vorrichtungsseitig vorgesehene Belüftungseinrichtung entsprechend dem Merkmal a) (vgl.

obigen Abschnitt 1.1), von dem geänderten Anspruch 1, aufgrund der Anspruchsänderung, auch andere Möglichkeiten eines vorrichtungsseitigen Vorsehens der Belüftungseinrichtung umfasst wären als diejenigen, die in der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind.

3.5.8 Damit verstößt der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag gegen das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

4. Der geänderte Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1A weist, übereinstimmend mit dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, u.a. die Änderung auf, dass "vorrichtungsseitig" eine Einrichtung zur Belüftung des Spalts vorgesehen ist.

Aufgrund dieser Änderung erfüllt dieser Anspruch, aus den zum Anspruch 1 gemäß Hauptantrag obenstehend genannten Gründen, nicht das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

Die weitere Änderung dieses Anspruchs 1, infolge des als Wirkungsangabe hinzugefügten Merkmals, nach dem sich der dynamische Druck "über die gesamte Länge des Spalts im wesentlichen gleichmäßig" ausbildet, kann - obwohl es einen Bezug zu einem "vorrichtungsseitigen" Merkmal hat - dabei auch nicht helfen. Dieses Merkmal ist nämlich, wie aus Punkt 3.5.2 ersichtlich, nur als Folge des vorher in der Beschreibung erwähnten Merkmals der regelmäßigen Anordnung der Belüftungsöffnungen offenbart; es kann daher nicht davon losgelöst, ohne Verletzung des Artikels 123 (2) EPÜ, in den Anspruch 1 aufgenommen werden.

5. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1B weist anstelle der Anspruchsänderung, gemäß der die Einrichtung zur Belüftung des Spalts vorrichtungsseitig vorgesehen ist, eine Anspruchsänderung in Form des zusätzlichen Merkmals "wobei die Einrichtung zur Belüftung des Spalts (Z) nicht werkstückseitig vorgesehen ist" am Ende des kennzeichnenden Teils auf.
- 5.1 Nach der Beschwerdeführerin verstoße diese Anspruchsänderung nicht gegen das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ, weil sie, insofern übereinstimmend mit ihrer **ersten Argumentationslinie** betreffend die Zulässigkeit der Anspruchsänderung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag (vgl. obigen Abschnitt 3.2.1), lediglich auf einem Streichen einer der beiden Alternativen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruhe.
- 5.2 Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin verstoße die Anspruchsänderung des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1B aus den gleichen Gründen gegen das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ, wie dies bezüglich der Anspruchsänderung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag der Fall sei. Als weitere Möglichkeiten zu dem nunmehr ausgenommenen werkstückseitigen Vorsehen einer Belüftungseinrichtung seien nämlich lediglich die in der Beschreibung angegebenen Ausführungsbeispiele bezüglich eines vorrichtungsseitigen Vorsehens einer Belüftungseinrichtung offenbart, nicht aber die sich diesbezüglich im Anspruch 1 aufgrund der Anspruchsänderung ergebende Verallgemeinerung auf das Vorsehen einer nicht näher bestimmten, nicht werkstückseitigen bzw. vorrichtungsseitigen Belüftungseinrichtung.

Weiterhin sei bezüglich der Anspruchsänderung mangelnde Klarheit, und damit ein Verstoß gegen die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ, einzuwenden. Es werde nämlich bei der Formulierung der Vorrichtung, infolge des Ausnehmens einer werkstückseitigen Belüftungseinrichtung, zumindest indirekt auf, außerhalb der Vorrichtung liegende, Werkstücke Bezug genommen.

- 5.3 Die Kammer ist der Auffassung, dass, unabhängig des seitens der Beschwerdegegnerin erhobenen Klarheitseinwandes, durch die Anspruchsänderung, wie von der Beschwerdeführerin zugestanden, über eine andere Formulierung zum Ausdruck gebracht wird, dass, übereinstimmend mit dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag (vgl. Merkmal a)), in - nicht näher definierter Weise - eine Belüftungseinrichtung vorrichtungsseitig vorgesehen ist.

Damit erfüllt der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1B aus den betreffend den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag oben genannten Gründen (vgl. Abschnitte 3.5.1 - 3.5.7) nicht das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

Folglich kann dahingestellt bleiben, ob, wie seitens der Kammer angesprochen, die Anspruchsänderung als auf dem Einführen eines Disclaimers beruhend anzusehen ist und ggfs. inwieweit zutreffendenfalls die diesbezüglich einzuhaltenden Kriterien nach der Entscheidung G 01/03 (ABl. EPA 2004, 413) erfüllt sind.

6. Da, wie ausgeführt, jede der Änderungen der Ansprüche 1 sämtlicher Anträge zu einem Verstoß gegen das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ führt, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Magouliotis

H. Meinders