

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. Dezember 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0066/09 - 3.2.05

Anmeldenummer: 00109262.6

Veröffentlichungsnummer: 1072406

IPC: B41F 9/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Elektrostatische Druckhilfe

Patentinhaberin:
Eltex-Elektrostatik Gesellschaft mbH

Einsprechende:
Spengler Electronic AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2), 84

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:
"Unzulässige Erweiterung - alle Anträge, ja"
"Klarheit - 2. und 4. Hilfsantrag, nein"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0066/09 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 14. Dezember 2010

Beschwerdeführerin: Eltex-Elektrostatik Gesellschaft mbH
(Patentinhaberin) Blauenstrasse 67
D-79576 Weil am Rhein (DE)

Vertreter: Trinks, Ole
Meissner, Bolte & Partner
P.O. Box 102605
D-86016 Augsburg (DE)

Beschwerdegegnerin: Spengler Electronic AG
(Einsprechende) Strehlgasse 5
CH-4105 Biel-Benken (CH)

Vertreter: Bollhalder, Renato
BOHEST AG
Postfach 160
CH-4003 Basel (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 12. Dezember
2008 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1072406 aufgrund des
Artikels 101 (3)(b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Zellhuber
Mitglieder: S. Bridge
E. Lachacinski

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 072 406 wegen der im Artikel 100(c) EPÜ genannten Einspruchsgründe widerrufen worden ist, Beschwerde eingelegt.
- II. Am 14. Dezember 2010 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.
- III. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und, gemäß Hauptantrag, die Aufrechterhaltung des Patents. Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Anspruchs 1 gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 4, jeweils eingereicht am 29. Oktober 2010.
- IV. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückzuweisung der Beschwerde.
- V. Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem auf folgende Druckschrift Bezug genommen:
- D1: US-A-4,360,850.
- VI. Der unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung (Hauptantrag) lautet wie folgt:
- "1. Elektrostatische Druckhilfe zur Unterstützung des Uebergangs der Druckfarbe mit brennbaren Lösungsmitteln beim Drucken mit einem Hochspannungsgenerator (3) zur Erzeugung einer elektrostatischen Hochspannung (36) an seinen Ausgangsanschlüssen (31,32) und mit einer

Spannungsübertragungseinrichtung (2) für die Uebertragung der Hochspannung (36) auf einen mit der zu bedruckenden Bahn (5) in Kontakt stehenden Presseur (1) oder eine Platte, wobei der Hochspannungsgenerator (3) mit einer einstellbaren Begrenzungseinrichtung für dessen Ausgangsleistung versehen ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Hochspannungsgenerator (3) mit einer von Null verschiedenen, maximalen, aber für die Zündung der lösungsmittelhaltigen Luft nicht ausreichenden Ausgangsleistung der Begrenzungseinrichtung eingestellt ist und dass die Spannungsübertragungseinrichtung (2) Schleifringe, Schleifbürsten, Kontaktrollen, Kontaktfedern und/oder elektrisch leitende Wälz- oder Kugellager aufweist."

VII. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet wie folgt:

"1. Elektrostatische Druckhilfe zur Unterstützung des Übergangs der Druckfarbe mit brennbaren Lösungsmitteln beim Drucken mit einem Hochspannungsgenerator (3) zur Erzeugung einer elektrostatischen Hochspannung (36) an seinen Ausgangsanschlüssen (31, 32) und mit einer Spannungsübertragungseinrichtung (36) auf einen mit der zu bedruckenden Bahn (5) in Kontakt stehenden Presseur (1) oder eine Platte, wobei der Hochspannungsgenerator (3) mit einer einstellbaren Begrenzungseinrichtung für dessen Ausgangsleistung [sic] versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannungsübertragungseinrichtung (2) Schleifringe, Schleifbürsten, Kontaktrollen, Kontaktfedern [sic] und/oder elektrisch leitende Wälz- oder Kugellager aufweist, und dass der Hochspannungsgenerator (3) mit

einer von Null verschiedenen, maximalen aber für die Zündung der lösungsmittelhaltigen Luft nicht ausreichenden Ausgangsleistung der Begrenzungseinrichtung derart eingestellt ist, dass die an den Ausgangsanschlüssen (31, 32) des Hochspannungsgenerators (3) erzeugte Hochspannung auf einen Maximalwert begrenzt ist."

- VIII. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 dadurch, dass am Ende des Anspruchs der Text
- "dass die an den Ausgangsanschlüssen (31, 32) des Hochspannungsgenerators (3) erzeugte Hochspannung auf einen Maximalwert begrenzt ist"*

durch den Text

"dass während des effektiven Betriebs der Druckhilfe die Sicherheit nicht gefährdet ist"

ersetzt ist.

- IX. Der jeweilige unabhängige Anspruch 1 gemäß der Hilfsanträge 3 und 4 unterscheidet sich vom Anspruch 1 jeweils gemäß Hilfsantrag 1 und 2 dadurch, dass im kennzeichnenden Teil der Ausdruck *"mit einer von Null verschiedenen"* gestrichen ist.

- X. Zum Beginn der mündlichen Verhandlung stellte die Kammer die Frage nach der Grundlage in den ursprünglich eingereichten Unterlagen für die in der Beschreibung und im Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag vorgenommenen Änderungen. Dies führte zu einer Diskussion über die Auslegung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und zur Frage was eigentlich gemäß den ursprünglich eingereichten Unterlagen einstellbar sei.

Während der Diskussion der Hilfsanträge 1 bis 4 wies die Kammer die Parteien auf das Fortbestehen der bereits im Rahmen des Hauptantrags diskutierten Einwände bezüglich Artikel 123(2) EPÜ sowie auf Klarheitsmängel im Merkmal "*dass während des effektiven Betriebs der Druckhilfe die Sicherheit nicht gefährdet ist*" des Anspruchs 1 der jeweiligen Hilfsanträge 2 und 4 hin.

XI. Die Beschwerdeführerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die Begrenzungseinrichtung, auf die im letzten Merkmal des Oberbegriffs (Anspruch 1, Streitpatent) verwiesen werde, beziehe sich lediglich auf die Einstellbarkeit der Ausgangsleistung des Hochspannungsgenerators, welche in den Absätzen [0012] und [0016] der Patentschrift offenbart sei. Diese erste Begrenzungseinrichtung sei somit nicht gleichzusetzen mit der sicherheitstechnisch relevanten, die maximale Ausgangsleistung bestimmende Begrenzungseinrichtung des ersten Merkmals des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 des Streitpatents.

Ansprüche 6 und 7 (Streitpatent) bzw. 4 und 5 (veröffentlichte Fassung der Anmeldung) offenbarten ebenfalls die weitere einstellbare Begrenzungseinrichtung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 des Streitpatents.

Die sicherheitstechnisch relevante Spannungsbegrenzungseinrichtung des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 des Streitpatents müsse somit zwangsweise auf eine von Null verschiedene maximale Ausgangsleistung eingestellt

sein, weil ansonsten die Druckhilfe permanent abgeschaltet wäre.

Die zusätzlichen Merkmale der Hilfsanträge 1 und 2 dienten der Klarstellung. In den Hilfsanträgen 3 und 4 sei das ohnehin zwingende Merkmal "von Null verschieden" gestrichen.

XII. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Der im Anspruch 1 des Streitpatents verwendete Ausdruck "*einer von Null verschiedenen* [maximalen Ausgangsleistung]" sei ursprünglich nicht offenbart und ferner ein für die Abgrenzung zur Druckschrift D1 relevanter ursprünglich nicht offenbarter Disclaimer.

Außerdem sei in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen nicht von einem Hochspannungsgenerator mit einer maximalen Ausgangsleistung der Begrenzungseinrichtung die Rede, sondern nur von einer maximalen Ausgangsleistung des Hochspannungsgenerators. Ferner gebe es keine Offenbarung dafür, dass der Hochspannungsgenerator mit einer maximalen Ausgangsleistung der Begrenzungseinrichtung eingestellt sei.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents verstoße somit gegen Artikel 123(2) EPÜ.

Auf die mangelnde Gewährbarkeit der Hilfsanträge brauche seitens der Beschwerdegegnerin nicht weiter eingegangen zu werden.

Entscheidungsgründe

1. Auslegung des Anspruchs 1 gemäß Streitpatent
(Hauptantrag)

Im Anspruch 1 gemäß Streitpatent (Hauptantrag) wird der Begriff "Begrenzungseinrichtung" an zwei Stellen verwendet: Ein erstes Mal im Oberbegriff ("*wobei der Hochspannungsgenerator (3) mit einer einstellbaren Begrenzungseinrichtung für dessen Ausgangsleistung versehen ist*") und ein zweites Mal im kennzeichnenden Teil ("*dass der Hochspannungsgenerator (3) mit einer von Null verschiedenen, maximalen, aber für die Zündung der lösungsmittelhaltigen Luft nicht ausreichenden Ausgangsleistung der Begrenzungseinrichtung eingestellt ist*").

Während der mündlichen Verhandlung wurde seitens der Patentinhaberin vorgetragen, dass diese zwei Verwendungen des Begriffs "Begrenzungseinrichtung" nicht auf ein und dieselbe Begrenzungseinrichtung verweisen, sondern dass es sich hierbei um zwei verschiedene Begrenzungseinrichtungen handelt.

Die erste Begrenzungseinrichtung (Oberbegriff, Anspruch 1, Streitpatent) sei lediglich auf die Einstellbarkeit der Ausgangsleistung des Hochspannungsgenerators bezogen und entspreche somit der Offenbarung in den Absätzen [0012] ("*Der Hochspannungsgenerator mit einstellbarer [...] Ausgangsleistung...*") und [0016] ("*Der Hochspannungsgenerator 3 weist eine Spannungseinrichtung 33 zur Erzeugung einer einstellbaren Hochspannung auf*") der Beschreibung des Streitpatents.

Mit dieser ersten Begrenzungseinrichtung werde somit nur die ursprünglich offenbarte Einstellbarkeit der Ausgangsleistung des Hochspannungsgenerators realisiert.

Dagegen sei die zweite Begrenzungseinrichtung (kennzeichnender Teil, Anspruch 1, Streitpatent) auf die maximale Ausgangsleistung des Hochspannungsgenerators bezogen und entspreche somit der Lehre der Erfindung ("Es wird also nach Lehre der Erfindung ein Hochspannungsgenerator mit einer [...] maximalen Ausgangsleistung bereitgestellt...", Absatz [0010], Streitpatent) und den Strom- und Spannungsbegrenzungseinrichtungen, die auf die maximale Spannung und den maximalen Strom bzw. auf die maximale Ausgangsleistung bezogen sind (Absätze [0012] und [0016] des Streitpatent).

Die jeweils im Oberbegriff und im kennzeichnenden Teil erwähnten Begrenzungseinrichtungen seien somit verschieden.

Diese Auslegung des Gegenstandes des Anspruchs 1 (Streitpatent) setze sich dabei über die Verwendung des bestimmten Artikels ("der Begrenzungseinrichtung") im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 hinweg, weil der Fachmann dem technisch sinnvollen und durch die Beschreibung belegten Verständnis des Anspruchsgegenstands gegenüber einer solchen rein sprachlichen Ungenauigkeit den Vorzug gebe.

2. Hauptantrag, Artikel 123(2) EPÜ

- 2.1 Gemäß Anspruch 1 des Streitpatents dient die im Oberbegriff erwähnte Begrenzungseinrichtung der Einstellbarkeit der Ausgangsleistung des Hochspannungsgenerators.

Es gibt jedoch in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung keinen Hinweis, dass hierfür eine Begrenzungseinrichtung Verwendung finden könnte, wobei der Begriff "Begrenzungseinrichtung" impliziert, dass hier nicht ein gewünschter Wert der Ausgangsleistung eingestellt wird, sondern eine von diesem Wert unabhängige Grenze definiert ist, die die Ausgangsleistung nicht überschreiten kann. Somit wird im Anspruch 1 des Streitpatents (Hauptantrag) ein Gegenstand beansprucht, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, bei der die Ausgangsleistung lediglich einstellbar ist, d.h. auf einen bestimmten Wert eingestellt werden kann, hinausgeht.

- 2.2 Das die Begrenzungseinrichtung betreffende Merkmal im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 befindet sich Wort für Wort identisch im kennzeichnenden Teil des ursprünglich offenbarten Anspruchs 1 (siehe veröffentlichte Fassung der Anmeldung). Da der ursprünglich offenbarte Anspruch 1 ansonsten keinen Verweis auf sonstige Begrenzungseinrichtungen beinhaltet, kann es sich bei dieser Begrenzungseinrichtung nur um diejenige handeln, die zur Lösung der Aufgabe der Erfindung dient (Absatz [0009], veröffentlichte Fassung der Anmeldung).

Somit bezieht sich das Merkmal "*dass der Hochspannungsgenerator (3) mit einer einstellbaren Begrenzungseinrichtung für dessen Ausgangsleistung versehen ist*" des ursprünglich offenbarten Anspruchs 1 der Lehre der Erfindung entsprechend auf die Begrenzung der maximalen Ausgangsleistung (Absatz [0010], veröffentlichte Fassung der Anmeldung).

Dass sich dieses Merkmal lediglich auf die *Ausgangsleistung* und nicht, wie es vollständigerweise heißen sollte, auf die *maximale Ausgangsleistung* bezieht, muss als eine sprachliche Ungenauigkeit angesehen werden, über die sich der Fachmann aufgrund der in der Beschreibung belegten technisch sinnvollen Offenbarung der Erfindung hinwegsetzt. Diese Auslegung ist somit eine andere als die vom gleichlautenden Text im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 und kann daher nicht als Grundlage für eine ursprüngliche Offenbarung der Verwendung einer Begrenzungseinrichtung zum Einstellen eines Wertes der *Ausgangsleistung* - im Gegensatz zur *maximalen Ausgangsleistung* - des Hochspannungsgenerators dienen.

- 2.3 Gemäß den abhängigen Ansprüchen 4 und 5 (veröffentlichte Fassung der Anmeldung) weist der Hochspannungsgenerator eine von der sicherheitstechnisch relevanten Spannungsbegrenzungseinrichtung unabhängige, einstellbare weitere Spannungsbegrenzungseinrichtung und/oder eine von der sicherheitstechnisch relevanten Strombegrenzungseinrichtung unabhängige, einstellbare weitere Strombegrenzungseinrichtung auf. Diese einstellbaren weiteren Begrenzungseinrichtungen sind in der Beschreibung jedoch nicht erwähnt, so dass der ursprünglich offenbarten Fassung der Anmeldung nicht

eindeutig und unmittelbar zu entnehmen ist, dass diese die Einstellbarkeit der Ausgangsleistung des Hochspannungsgenerators bewerkstelligen. Ansprüche 4 und 5 der ursprünglichen Anmeldung sind daher ebenfalls keine Grundlage für eine ursprüngliche Offenbarung der Verwendung einer Begrenzungseinrichtung zum Einstellen eines Wertes der Ausgangsleistung des Hochspannungsgenerators.

2.4 Es ergibt sich somit, dass im Anspruch 1 des Streitpatents (Hauptantrag) ein Gegenstand beansprucht wird, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, so dass die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfüllt sind. Es kann damit dahingestellt bleiben, ob es auch für die Merkmale "von Null verschieden" und "eingestellt" eine Basis in der ursprünglichen Offenbarung gibt.

3. Hilfsanträge 1 bis 4

Abgesehen von einigen Rechtschreibfehlern und dem Verlust der Textpassage "(2) für die Uebertragung der Hochspannung" (zwischen "Spannungsübertragungseinrichtung" und dem Bezugszeichen "(36)") im Oberbegriff sind die im jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 4 vorgenommenen Änderungen wie folgt:

- Hilfsantrag 1: Das Merkmal bezüglich der Begrenzungseinrichtung im kennzeichnenden Teil wird in Bezug auf die erteilte Fassung des Anspruchs 1 (Hauptantrag) dahingehend ergänzt, *"dass die an den Ausgangsanschlüssen (31, 32) des Hochspannungsgenerators (3) erzeugte Hochspannung auf einen Maximalwert begrenzt ist"*;

- Hilfsantrag 2: Das Merkmal bezüglich der Begrenzungseinrichtung im kennzeichnenden Teil wird in Bezug auf die erteilte Fassung des Anspruchs 1 (Hauptantrag) dahingehend ergänzt, "*dass während des effektiven Betriebs der Druckhilfe die Sicherheit nicht gefährdet ist*";
- Hilfsanträge 3 und 4: Die jeweiligen unabhängigen Ansprüche 1 gemäß der Hilfsanträge 3 und 4 unterscheiden sich vom Anspruch 1 jeweils gemäß Hilfsantrag 1 und 2 dadurch, dass im Merkmal bezüglich der Begrenzungseinrichtung im kennzeichnenden Teil der Ausdruck "*mit einer von Null verschiedenen*" gestrichen ist.

Diese Änderungen betreffen somit im Wesentlichen die der Lehre der Erfindung entsprechenden Begrenzungseinrichtung im kennzeichnenden Teil des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1 bis 4 und haben keine Auswirkungen auf die Auslegung bezüglich der Begrenzungseinrichtung im Oberbegriff dieser Ansprüche.

Die im Zusammenhang mit dem Hauptantrag vorgebrachten Argumente gelten daher ebenfalls für den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 4, die somit schon aus diesem Grund die Anforderungen des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfüllen.

3.1 Hilfsanträge 1 und 3

Lediglich im Ausführungsbeispiel wird mit einer jeweils dreifach redundanten Beschaltung, bestehend aus einer Parallelschaltung von drei Spannungsbegrenzern 35 hinter einer Serienschaltung von drei Strombegrenzungseinrichtungen 34, die Ausgangsleistung der Hoch-

spannung 36 auf einen Maximalwert begrenzt
(Absatz [0016], veröffentlichte Fassung der Anmeldung).

Der ursprünglich offenbarten Fassung der Anmeldung ist somit nicht eindeutig und unmittelbar zu entnehmen, dass auch anderweitig aufgebaute Begrenzungseinrichtungen die Hochspannung - und nicht nur die Ausgangsleistung - auf einen Maximalwert begrenzen können.

Der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 gemäß der Hilfsanträge 1 und 3 beinhaltet somit eine ursprünglich nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerung welche einen weiteren Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ darstellt.

3.2 Hilfsanträge 2 und 4

Das Streitpatent enthält keine Kriterien zur Beurteilung der Gefährdung der Sicherheit. Gleichermaßen ist auch nicht klar, was unter dem erstmals in diesen Hilfsanträgen verwendeten Begriff eines "*effektiven Betriebs*" zu verstehen ist.

Somit sind die in dem jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 2 und 4 beanspruchten Gegenstände nicht klar, so dass die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt sind.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Zellhuber