

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 15. Dezember 2011**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1307/10 - 3.2.04

**Anmeldenummer:** 08007585.6

**Veröffentlichungsnummer:** 1983187

**IPC:** F02M 61/14, F16J 15/12

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Dichtelement

**Anmelder:**  
AB SKF

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 108  
EPÜ R. 99(2), 101(1), 103(1)a)

**Schlagwort:**  
"Beschwerde unzureichend begründet - als unzulässig verworfen"

**Zitierte Entscheidungen:**  
T 0220/83

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 1307/10 - 3.2.04

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.04  
vom 15. Dezember 2011

**Beschwerdeführer:** AB SKF  
(Anmelder) Hornsgatan 1  
S-415 50 Göteborg (SE)

**Vertreter:** Kohl, Thomas  
SKF GmbH  
Gunnar-Wester-Strasse 12  
D-97421 Schweinfurt (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Mai 2010 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 08007585.6 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. Scheibling  
**Mitglieder:** M. Poock  
T. Bokor

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat am 25. Mai 2010 gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 7. Mai 2010 die Anmeldung zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet und die Beschwerde schriftlich begründet.

II. Folgende Druckschriften haben in diesem Verfahren eine Rolle gespielt:

D1: US-A-5 201 625

D2: DE-A-10 2004 010 609

D3: US-A-3 584 531

D4: US-A-5 129 658

D6: JP-A-2002-257239 (und Zusammenfassung)

D7: EP-A-0 294 586

III. Am 15. Dezember 2011 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der Unterlagen, die mit Schriftsatz vom 18. November 2009 eingereicht wurden, zu erteilen. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde ebenfalls beantragt.

Sie hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Der geltende Anspruch 1 sei so umformuliert worden, dass die ersten und zweiten Bauteile zwingende Bestandteile des beanspruchten Gegenstandes seien. Da die angefochtene Entscheidung auf der falschen Annahme beruhe, dass diese Merkmale nicht zum beanspruchten Gegenstand gehörten, könne diese Entscheidung keinen

Bestand haben. Es sei offensichtlich, dass diese nun zwingenden Merkmale auch die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit wieder herstellen würden. Des Weiteren würde die angefochtene Entscheidung einen Verstoß gegen das rechtliche Gehör darstellen, weil die Anmelderin nicht damit rechnen konnte, dass der Klarheitseinwand aufrechterhalten werden könne und ihr keine Gelegenheit gegeben wurde, nochmals darauf einzugehen.

IV. Der mit Schriftsatz vom 18. November 2009 eingereichte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Dichtelement (110), das zwischen einem ersten und einem zweiten Bauteil (11, 12) angeordnet ist, wobei das erste Bauteil (11) eine zylinderartige Höhlung mit einem die Höhlung verengenden stufenartigen Absatz umfasst, in der Höhlung das zweite zylinderartig ausgebildete Bauteil (12) angeordnet ist, das Dichtelement (110) sich ausschließlich im unverengten Hohlungsabschnitt erstreckend ausgebildet ist, und das Dichtelement (110) einen Versteifungskörper (112) mit einer im wesentlichen L-förmigen Längsschnittfläche umfasst, wobei ein erster Schenkel (114) der L-Form sich zwischen den Mänteln der Höhlung und des zweiten Bauteils (12) erstreckt und der zweite Schenkel (116) im wesentlichen im Bereich des Absatzes sich zwischen den beiden Bauteilen (11, 12) erstreckt und wenigstens in Teilbereichen den Absatz und die Stirnseite des zweiten Bauelements (12) berührt, dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtelement (110) einen einstückig zusammenhängend ausgebildeten Dichtkörper mit einem ersten Dichtungsbereich (126) zur Anlage an einer Umfangsfläche des Außenmantels des zweiten Bauteils (12) und mit einem zweiten

Dichtungsbereich (130) zur Anlage an einem ringartig umlaufenden Bereich auf der Stirnfläche des Absatzes des ersten Bauteils (11) umfasst."

## **Entscheidungsgründe**

### 1. *Zulässigkeit der Beschwerde:*

1.1 Die angefochtenen Entscheidung enthält den folgenden Tenor: "Da die Anmeldung die Erfordernisse des Artikels 52 (1), 54, 56 EPÜ nicht erfüllt, wird sie gemäß Artikel 97(2) EPÜ zurückgewiesen".

In den Entscheidungsgründen wird angegeben: "Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 in Hinblick auf jedes der Dokumente D1 - D3 nicht neu im Sinne des Artikels 54(1) und (2) EPÜ ist. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 in Hinblick auf die Kombination von D4/D6 oder D7/D4 und D6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 beruht".

Es folgen detaillierte Ausführungen zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit in Bezug zu den genannten Druckschriften.

1.2 In der Beschwerdebegründung werden ausschließlich Argumente vorgebracht, bezüglich der Klarheit des Anspruchs 1, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegt, bzw. warum das erste und zweite Bauteil als positive Bestandteile dieses Anspruchs zu betrachten sind. Es wird darin nicht angegeben, warum die

angefochtene Entscheidung bezüglich der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit unrichtig sein soll.

Die Entscheidung der Prüfungsabteilung enthält die Angabe, dass: "alle Einwände gemäss dem Bescheid vom 8/10/2009 nach wie vor gültig" sind. In diesem Bescheid wurde auch ein Einwand bezüglich mangelnder Klarheit vorgebracht. Grundlage der Zurückweisung sind jedoch fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit.

- 1.3 Für die Zulässigkeit einer Beschwerde ist deren Begründung nur dann ausreichend, wenn diese sich mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzt (siehe u. a. T 213/85, ABl. EPÜ 1987, 482). Die Begründung muss die Argumente der Beschwerdeführerin so deutlich und genau vorbringen, dass die Kammer ohne eigene Ermittlungen unmittelbar verstehen kann, warum die angefochtene Entscheidung falsch sein soll und auf welche Tatsachen die Beschwerdeführerin ihre Argumente stützt. Wenn in der angefochtenen Entscheidung, eine bestimmte Druckschrift eine entscheidende Rolle gespielt hat, muss sich die Beschwerdebegründung mit diesem Dokument im Einzelnen auseinandersetzen (T 220/83, ABl. EPA 1986, 249, Punkt 4, Seite 251).
- 1.4 Im vorliegenden Fall wurde weder erklärt, warum der Gegenstand des Anspruchs 1 im Vergleich zu jedem der Dokumente D1 bis D3 neu sein soll, noch im Hinblick auf die Kombination von D4 mit D6 oder von D7 mit D4 und D6 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen soll.
- 1.5 Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass die angefochtene Entscheidung darauf beruhe, dass die Merkmale bezüglich der ersten und

zweiten Bauteile nicht als Teile des beanspruchten Gegenstands anerkannt wurden.

Diese Tatsache mag zwar eine Rolle gespielt haben, jedoch ist der Beschwerdebegründung nicht zu entnehmen, warum die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit in Bezug auf die genannten Entgegenhaltungen gegeben sein sollten, falls diese Merkmale zwingend zu dem beanspruchten Gegenstand gehören würden.

- 1.6 Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin hält die Kammer es nicht für offensichtlich, dass der gegen den Gegenstand des Anspruchs 1 erhobene Neuheitseinwand im Vergleich zu D1, D2 sowie D3 automatisch ausgeräumt wäre, wenn das erste und zweite Bauteil als positive Bestandteile des Anspruchs betrachtet würden. Zum Beispiel offenbart D1 in der Figur 6 ein Dichtelement, das zwischen zwei Bauteilen angeordnet ist, wobei das erste Bauteil eine zylinderartige Höhlung mit einem die Höhlung verengenden stufenartigen Absatz umfasst und in der Höhlung das zweite zylinderartig ausgebildete Bauteil angeordnet ist.
- Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, es sei offensichtlich, dass in D6 das Dichtelement nicht sich ausschließlich im unverengten Höhlungsabschnitt erstreckend ausgebildet sei. Dies ist jedoch in der Beschwerdebegründung nicht vorgebracht worden. Ansonsten wäre dieses Merkmal, das neu im Anspruch 1 aufgenommen worden ist, auch in Bezug auf Artikel 123(2) EPÜ zu rechtfertigen gewesen. Wie die Kammer in ihrer Anlage zur Ladung angegeben hat, scheint jedoch dieses Merkmal eine unzulässige Erweiterung darzustellen, so dass es keine Neuheit zu begründen vermag.

Zur Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 auch im Vergleich zu D2 oder zu D3 ist von der Beschwerdeführerin nichts vorgetragen worden.

Es kann auch nicht als selbstverständlich erachtet werden, dass von D1, D4 oder D7 ausgehend und unter Berücksichtigung von D6 bzw. D4 und des allgemeinen Fachwissens, der Gegenstand von Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Auch dazu hat die Beschwerdeführerin nichts ausgeführt.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin lediglich definiert wie ihrer Ansicht nach der Anspruch 1 zu verstehen sei und es der Kammer selbst überlassen, den so definierten Gegenstand auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit in Hinblick auf D1, D2, D3, D4, D6 und D7 zu prüfen. Dies impliziert von Seiten der Kammer eigene Ermittlungen durchzuführen und stellt somit keine ausreichende Begründung im Sinne von Artikel 108, Satz 3, EPÜ in Verbindung mit Regel 99 (2) EPÜ dar.

Die Beschwerde ist somit gemäß Regel 101(1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

- 1.7 Auch die in der Beschwerdebegründung vorgetragene, einen wesentlichen Verfahrensmangel betreffenden Argumente können nicht als ausreichende Begründung angesehen werden.

Erstens wird lediglich pauschal behauptet, dass die Zurückweisungsentscheidung "auf einer eklatant fehlerhaften Anwendung von Artikel 84 EPÜ" beruhe, und "somit einen wesentlichen Verfahrensmangel" darstelle. Außerdem sei die Entscheidung der Prüfungsabteilung "vollumfänglich überraschend". Greifbare Gründe, in



welcher Hinsicht die fehlerhafte Anwendung des Artikels 84 EPÜ in sich einen Verfahrensmangel darstellen soll, sind aber nicht ersichtlich.

Zweitens stellt sich die Frage, ob die Behauptung, dass die Beschwerdeführerin zu dem erst in der Entscheidung vorgebrachten Klarheitseinwand der Prüfungsabteilung keine Äußerungsmöglichkeit gehabt hätte, im vorliegenden Fall eine zulässige Beschwerde begründen könnte. Nach Ansicht der Kammer kann das aber nicht genügen. Die Kammer erkennt zwar an, dass diese Behauptung als Rüge eines Verstoßes gegen das rechtliche Gehör zu deuten ist, der - wenn die Kammer es als nachgewiesen ansehen würde - im Lichte der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammer auch ohne weitere Erläuterungen als wesentlicher Verfahrensmangel eingestuft werden könnte. Aber es ist für die Kammer nicht ersichtlich, was die Feststellung eines möglichen Verfahrensmangels in Bezug auf den gerügten Klarheitseinwand an der Tatsache ändern könnte, dass die Beschwerdebegründung sich nicht mit den Entscheidungsgründen auseinandersetzt.

Anders ausgedrückt, der fehlende Bezug zwischen den Entscheidungsgründen und dem in der Beschwerdebegründung erhobenen, auf den gerügten Klarheitseinwand gestützten Verfahrensfehler kann nicht allein dadurch hergestellt werden, dass die Rechtmäßigkeit des den Klarheitseinwand begründenden Verfahrens in Frage gestellt wird. Deshalb kann es dahingestellt bleiben, ob die in der Beschwerdebegründung vorgetragenen Argumente einen Verstoß gegen das rechtliche Gehör zu begründen vermögen.

1.8 Da die Beschwerde nicht zulässig ist, kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht angeordnet werden (Regel 103(1)a EPÜ).

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Magouliotis

C. Scheibling