

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Juli 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0582/12 - 3.2.03

Anmeldenummer: 04702711.5

Veröffentlichungsnummer: 1623074

IPC: E01B27/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

KONTROLLVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG EINES
ARBEITSZUGES

Patentinhaberin:

Franz Plasser
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft m.b.H.

Einsprechende:

Deutsche Bahn AG
Patentabteilung

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56
VOBK Art. 13(1)

Schlagwort:

Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit (nein)
Hilfsantrag - Spät eingereicht - Nicht zugelassen

Zitierte Entscheidungen:

T 1168/08, T 0253/10, T 0421/09, T 0615/08, T 0087/05

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0582/12 - 3.2.03

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 17. Juli 2014**

Beschwerdeführerin: Deutsche Bahn AG
(Einsprechende) Patentabteilung
Völckerstrasse 5
80939 München (DE)

Vertreter: Zinken-Sommer, Rainer
Deutsche Bahn AG
Patentabteilung
Völckerstraße 5
D-80939 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Franz Plasser
(Patentinhaberin) Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft m.b.H.
Johannesgasse 3
1010 Wien (AT)

Vertreter: Franz Plasser
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft m.b.H.
Patentabteilung
Johannesgasse 3
1010 Wien (AT)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 10. Januar 2012 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1623074 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Ashley
Mitglieder: Y. Jest
M. Blasi

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 10. Januar 2012, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. EP 1 623 074 zurückgewiesen wurde.

Insbesondere stellte die Einspruchsabteilung fest, dass die Vorrichtung des unabhängigen Anspruchs 1 und das Verfahren nach Anspruch 5

- gegenüber dem zitierten Stand der Technik neu und
- ausgehend von D1 unter Berücksichtigung von D2 oder D3, bzw. ausgehend von D3, nicht in naheliegender Weise herleitbar gewesen seien, wobei D1 bis D3 auf folgende Dokumente verweisen:

- D1: "Das Diagnosesystem im ICE", Eduard Wittman, Elektrische Bahnen (eb), 83. Jahrgang, Heft 10/1985, Seiten 353 ff.
- D2: DE-A- 198 27 271
- D3: DE-A- 101 18 393

II. Die Beschwerde wurde von der Einsprechenden am 13. März 2012 per Telefax eingelegt. Am selben Tag wurde die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung ist am 7. Mai 2012 eingegangen.

III. Am 17. Juli 2014 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, die mit der Verkündung der Entscheidung endete.

IV. Antragslage

a) Einsprechende - Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents EP 1 623 074.

b) Patentinhaberin - Beschwerdegegnerin

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde oder hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis des mit Schriftsatz vom 26. Mai 2014 eingereichten Hilfsantrags.

V. Der Wortlaut der unabhängigen Ansprüche 1 und 5 bzw. 4 gemäß den Anträgen ist folgender:

a) Hauptantrag (Fassung wie erteilt)

1. "Kontrollvorrichtung (17) zur Überwachung eines auf einem Gleis (5) verfahrbaren Arbeitszuges (1) zur Durchführung von Gleisbauarbeiten, der sich aus einer Anzahl von einzelnen, durch eine lösbare Kupplungseinrichtung (3) miteinander verbundenen und hintereinander angeordneten Arbeitsfahrzeugen (2) zusammensetzt, wobei jedem Arbeitsfahrzeug (2) - für das Erreichen eines gemeinsamen Arbeitsergebnisses des Arbeitszuges (1) zusammenwirkende - Arbeitseinrichtungen (14) zugeordnet sind,

gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

a) eine sämtliche Arbeitsfahrzeuge (2) miteinander verbindende Kontrollleitung (18),

- b)** jedem Arbeitsfahrzeug (2) ist ein mit der Kontrollleitung (18) in Verbindung stehender Fahrzeugidentifikator (19) zugeordnet, der das jeweilige Arbeitsfahrzeug (2) definierende Fahrzeugkenndaten gespeichert hat,
- c)** ein mit der Kontrollleitung (18) in Verbindung stehender, ein Display (21) aufweisender Hauptrechner (16) zur optischen Anzeige von Störungsmeldungen als Folge einer Differenz zwischen Soll- und Istwerten von für einen störungsfreien Einsatz der jeweiligen Arbeitseinrichtung (14) wesentlichen Parametern, wobei die Störungsmeldung mit den jeweiligen Fahrzeugkenndaten kombiniert ist."

5. "Verfahren zur Überwachung eines auf einem Gleis (5) verfahrbaren, aus einer Anzahl von auf einem Gleis hintereinander angeordneten Arbeitsfahrzeugen (2) zusammengesetzten Arbeitszuges (1) zur Durchführung von Gleisbauarbeiten,

dadurch gekennzeichnet, dass

- a)** über eine die Arbeitsfahrzeuge (2) miteinander verbindende Kontrollleitung (18) eine Übermittlung von das jeweilige Arbeitsfahrzeug (2) identifizierenden Fahrzeugkenndaten an einen Hauptrechner (16) durchgeführt wird,
- b)** am Hauptrechner (16) die Fahrzeugkenndaten in einer der Reihenfolge der Arbeitsfahrzeuge (2) im Arbeitszug (1) entsprechenden Reihenfolge hintereinander angezeigt werden, und
- c)** von einem Arbeitsfahrzeuge (2) - als Folge einer Differenz zwischen Soll- und Istwerten von für einen störungsfreien Einsatz der jeweiligen Arbeitseinrichtung (14) wesentlichen Parametern - übermittelte Störmeldungen in Verbindung mit den jeweiligen Fahrzeugkenndaten sowie der Position des

Arbeitsfahrzeuges (2) innerhalb des Arbeitszuges (1) am Hauptrechner (16) angezeigt werden."

b) Hilfsantrag (*Änderungen unterstrichen*)

1. "Kontrollsystem (17) ... [*mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag*],

d) jedem Fahrzeugidentifikator (19) ist ein Wartungszähler mit für die Wartung verschiedener Arbeitseinrichtungen (14) vorgegebenen Wartungsintervallen sowie ein - nach Aktivierung der jeweiligen Arbeitseinrichtung (14) automatisch aktivierbarer Zeitmesser zugeordnet."

4. "Verfahren zur Überwachung eines auf einem Gleis (5) verfahrbaren, aus einer Anzahl von auf einem Gleis hintereinander angeordneten Arbeitsfahrzeugen (2) zusammengesetzten Arbeitszuges (1) zur Durchführung von Gleisbauarbeiten mit einem Kontrollsystem nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, ... [*mit sämtlichen kennzeichnenden Merkmalen a) bis c) des Anspruchs 5 gemäß Hauptantrag*]."

VI. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen wie folgt vorgetragen:

Vorbemerkung:

Der ursprünglich mit der Beschwerdebegründung vom 7. Mai 2012 geltend gemachte Neuheitsmangel gegenüber D1 und D2 wurde in der mündlichen Verhandlung explizit zurückgenommen.

Der beanspruchte Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt beruhe auf keiner erfinderischen Tätigkeit.

Ausgehend von D3 bestünde die objektive Aufgabe, technische Probleme am Arbeitszug schnell und effizient zu erkennen bzw. zu beheben. Der im allgemeinen Gebiet der Schienenfahrzeuge (inkl. Gleisbaumaschinen) tätige Fachmann hätte die Lehre der Personalzüge betreffenden Entgegenhaltung D2 durchaus herangezogen, da technische Fragen für Züge unterschiedslos, also einschließlich Arbeitszüge, von der Fachwelt diskutiert werden. Die Anwendung des Konzepts einer in D2 beschriebenen, globalen Überwachung des Zuges auf einen Arbeitszug sei daher für den Fachmann naheliegend gewesen. Dabei hätte er selbstverständlich die Kontrollparameter bzw. die jeweiligen Sollwerte der Wageneigenschaft, die für einen Arbeitswagen relevant seien, entsprechend angepasst.

Der Hilfsantrag sei nicht zuzulassen, weil der geänderte Verfahrensanspruch 4 unklar sei und das im Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal eines an sich bekannten, üblichen Betriebsstunden- bzw. Wartungszählers den Mangel an erfinderischer Tätigkeit nicht ausräumen könne.

VII. Die von der Beschwerdegegnerin im Wesentlichen vorgetragene Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:

Das Kontrollsystem gemäß dem erteilten Anspruch 1 unterscheide sich von dem in D3 bekannten Stand der Technik durch das Kennzeichen und insbesondere durch die kennzeichnenden Merkmale b) und c).

Der Fahrzeugidentifikator gemäß Merkmal b) betreffe eine übergeordnete Wagenbestimmung in Form einer "Visitenkarte" des Wagens mit entsprechenden Fahrzeugkenndaten, wie Typ und Eigenschaften eines jeweiligen Arbeitswagens, siehe Patentschrift, Spalte 2, Zeilen 48 bis 57. Diesem Identifikator seien die im

Merkmal c) angegebenen wesentlichen Parameter der von einem Wagen getragenen Arbeitseinrichtungen untergeordnet, wie z. B. die Drehzahl eines Förderbands oder eines Antriebsmotors, die Befüllungshöhe des Arbeitswagens u. dgl., siehe Patentschrift, Spalte 2, Zeile 57 bis Spalte 3, Zeile 11.

Der Fachmann hätte das in D2 offenbarte Kontrollsystem für Personen- oder Güterzüge nicht herangezogen, da aufgrund der schwierigen, spezifisch beim Einsatz von Arbeitszügen auftretenden Baustellenbedienungen keine Anregung zur Weiterbildung des in D3 offenbarten Kontrollsystems in D2 zu erwarten gewesen sei.

Darüber hinaus sei das Merkmal b) nicht naheliegend, da weder D3 noch D2 das Konzept eines Fahrzeugidentifikators gemäß Merkmal b) offenbaren.

Der Hilfsantrag sei zum Verfahren zuzulassen, da er als Reaktion auf die vorläufige Meinung der Kammer rechtzeitig eingereicht, und durch die darin vorgenommenen Änderungen die erfinderische Tätigkeit verstärkt worden sei. Dass die Einreichung des Hilfsantrags als spät angesehen und der Antrag möglicherweise nicht zugelassen werde, sei überraschend, da in einem anderen Verfahren ein drei Tage vor der mündlichen Verhandlung eingereichter Antrag zugelassen worden sei.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag
 - 2.1 Das Kontrollsystem gemäß D3 stellt den nächstliegenden Stand der Technik dar, weil dieses bekannte System ebenfalls zur Überwachung eines Arbeitszuges zur

Durchführung von Gleisbauarbeiten dient. Die Überwachung von Aufnahmekästen, Materialfördereinrichtungen oder Übergabeeinrichtungen eines Arbeitszuges durch die Installation gemäß D3 erfolgt auf der Grundlage von durch Sensoren abgesendeten Messsignalen und/oder von von Kameras abgegebenen Videosignalen, die z. B. in einem Führerstand für ein synchrones Überwachen und Steuern empfangen werden können (Spalte 3, Zeile 66 bis Spalte 4, Zeile 20; Ansprüche 14 und 15).

Somit sind die Merkmale des Oberbegriffs sowie das Merkmal a) des Anspruchs 1 wie erteilt aus D3 bekannt.

2.2 Unterschied - Aufgabe

Die beanspruchte Kontrollvorrichtung unterscheidet sich somit von D3 durch die kennzeichnenden Merkmale b) und c) des Anspruchs 1. Durch diese weiterbildenden Merkmale kann eine bessere Übersicht über einen aktuellen Betriebszustand des Arbeitszuges durch die Überwachung geschaffen werden.

2.3 Fachmann

Der Fachmann, der sich mit dieser Aufgabe befassen muss, ist nicht nur im engeren Gebiet von Arbeits- bzw. Gleisbauzügen, sondern allgemein im technischen Bereich von Schienenfahrzeugen bzw. Kontrollsystemen in der Eisenbahntechnik tätig. Die Fachwelt in diesem Gebiet befasst sich mit technischen Fragen bezüglich der Betriebsüberwachung von Personal- oder Arbeitszügen nämlich unterschiedslos, auch wenn dabei die jeweiligen Fahrzeugkenndaten bzw. -kontrollgrößen selbstverständlich unterschiedlich ausfallen.

Eine Ausklammerung der Arbeitszüge bei der Definition des zuständigen Fachmannes, wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, ist bei objektiver Würdigung des in der Sache technisch relevanten Gebiets nicht gerechtfertigt.

2.4 Naheliegende Lösung

- 2.4.1 Das Dokument D2 betrifft eine Kontrolleinheit in Form eines On-line-Erfassungssystems mit Auswerteteil für rad- und gleisbezogene Daten für Hochgeschwindigkeitszüge (siehe z. B. Anspruch 1). In jedem Drehgestell des Zuges befindet sich ein Drehgestellrechner (DGR), welcher die durch eine Sensorik erfassten Messwerte verarbeitet. Dabei kann das System zwischen Mittelwagen und Triebköpfen unterscheiden, siehe Spalte 5, Zeile 58 bis Spalte 6, Zeile 14. Dies impliziert zwangsläufig das Vorhandensein eines Fahrzeugidentifikators je nach Wagentyp (Merkmal b) des Anspruchs 1). Zudem umfasst das bekannte On-line-Erfassungssystem eine wagenübergreifende Verbindung (Bussystem), mittels welcher alle DGR miteinander verbunden sowie an den Triebkopfrechner (TKR) angebunden sind. Das On-line-Erfassungssystem ermöglicht die Erkennung von Störungen, nämlich von vom normalen Verhalten (Soll-Wert) abweichenden Bewegungen (Ist-Wert), siehe Spalte 8, Zeilen 35 bis 65 und Spalte 9, Zeilen 11 bis 22. Die vom System erfassten Störungen werden mittels Informationsdisplay/Alarmler dem Zugführer weitergeleitet, siehe Spalte 13, Zeile 65 bis Spalte 14, Zeile 3. Diese wagenübergreifende Verbindung erfüllt zweifellos die Vorgabe des Merkmals c) des Anspruchs 1 des Streitpatents.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass der im Merkmal b) definierte Fahrzeugidentifikator eine Art übergeordnete "Visitenkarte" der Typenbezeichnung eines jeweiligen Arbeitswaggon sei und nicht die Daten der von einem Wagen getragenen Arbeitseinrichtungen betreffe, wird durch den Wortlaut des Anspruchs 1 nicht gestützt.

Laut Merkmal b) sind im Fahrzeugidentifikator die das jeweilige Arbeitsfahrzeug definierenden Fahrzeugkenndaten gespeichert. Die Merkmale b) und c) in Zusammenschau schließen keineswegs aus, dass die im Fahrzeugidentifikator gespeicherten Fahrzeugkenndaten genau den Soll-Werten der Arbeitseinrichtungen entsprechen können. In der Patentschrift, Spalte 2, Zeilen 48 bis 57, sind Fahrzeugkenndaten aufgelistet, die nicht allein eine Typenbezeichnung, sondern bereits Arbeitseinrichtungen betreffen, wie z. B. Bandantrieb. Ferner werden in Spalte 3, Zeilen 4 bis 6, die relevanten Soll-Werte eines Arbeitsfahrzeugs einerseits und das Konzept des Fahrzeugtyps andererseits in unmittelbare Verbindung gebracht, gar miteinander verknüpft.

Die Kammer gelangte daher zur Überzeugung, dass die Kombination beider Merkmale b) und c) aus D2 bekannt ist.

- 2.4.2 Der Fachmann hätte die Lehre des Dokuments D2 für die Überwachung eines Arbeitszuges gemäß D3 in naheliegender Weise aufgrund folgender Betrachtungen angewendet.

Auch wenn das Ausführungsbeispiel auf einen Hochgeschwindigkeitszug gerichtet ist, weist D2 explizit auf weitere Anwendungsmöglichkeiten des Erfassungssystems hin, nämlich auf "jedes Schienenfahrzeugsystem", vgl. Spalte 15, Zeilen 17 bis

20. Die Vorteile eines derartigen computergesteuerten, störungsmeldenden Systems gegenüber einer Videoüberwachung gemäß D3 sind für den Fachmann ganz offensichtlich und stellen daher auch eine klare Anregung zum Handeln dar. Selbstverständlich hätte der Fachmann bei der Übertragung des in D2 offenbarten Überwachungskonzepts auf Arbeitszüge die Fahrzeugkenndaten bzw. die relevanten wesentlichen Parameter für das System, wie Drehzahl von Förderbändern, Wagenbefüllungshöhe usw. entsprechend angepasst. Dieser Schritt besteht letztendlich aus einer reinen Anpassungsarbeit und liegt somit im Rahmen des normalen Handelns für den hier zuständigen Fachmann.

- 2.5 Der durch die Zusammenschau der Dokumente D3 und D2 nahegelegte Gegenstand des Anspruchs 1 und gleichermaßen das Verfahren gemäß Anspruch 5 des Hauptantrags beruhen somit auf keiner erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).
Der Anspruchssatz gemäß Hauptantrag ist daher nicht gewährbar (Artikel 100 a), 52 (1) EPÜ).

3. Hilfsantrag

Der geänderte Anspruchssatz des Hilfsantrags ist mit Schriftsatz vom 26. Mai 2014, also etwa 20 Monate nach der Beschwerdeerwidernung eingegangen.

Als begleitende Erläuterung war lediglich ausgeführt, dass „[m]it dem neuen Merkmal d) - entspricht ursprünglichem Anspruch 4 - in Anspruch 1... sich der Vorteil [ergebe], dass insbesondere die unter Punkt c) oben angeführte Baustellenproblematik noch besser beherrschbar [sei]“.

- 3.1 Aus Artikel 12 (1) b) und 12 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) ergibt sich, dass die innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Beschwerdebegründung einzureichende Beschwerdeerwiderung den vollständigen Sachvortrag des Beschwerdegegners enthalten muss. Dies umfasst auch die Einreichung etwaiger geänderter, gegebenenfalls als Hilfsantrag gestellter Ansprüche. Ein nach Ablauf dieser Frist eingereichtes Vorbringen ist nach Maßgabe von Artikel 13 VOBK zu beurteilen. Es besteht also kein Anspruch auf die Zulassung von geändertem Vorbringen zu einem späteren Zeitpunkt. Vielmehr liegt es nach Artikel 13 (1) VOBK, im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens zuzulassen und zu berücksichtigen, wobei sie insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt, beziehungsweise sieht Artikel 13 (3) VOBK sogar vor, dass unter Umständen Änderungen des Vorbringens nicht zugelassen werden.
- Dem Argument der Beschwerdegegnerin, dass im Beschwerdeverfahren das Einreichen von Anträgen auch nach Zusendung des die vorläufige Meinung der Kammer enthaltenden Ladungsbescheids stets zuzulassen sei, vermag die Kammer daher nicht zu folgen.
- 3.2 Auch kann der Hilfsantrag nicht, wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, als inhaltliche Reaktion auf die im Ladungsbescheid enthaltene vorläufige Meinung der Kammer zur erfinderischen Tätigkeit gerechtfertigt werden, denn der Einwand und die Argumentation der mangelnden erfinderischen Tätigkeit war bereits in der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin vorgetragen worden.

Eine Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK dient der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung. Sie soll den Parteien helfen, ihre Argumentation in der Verhandlung auf Punkte zu konzentrieren, denen die Kammer besondere Bedeutung bei ihrer Entscheidungsfindung beimisst. Insbesondere dann, wenn die Mitteilung, die die vorläufige Meinung der Kammer enthält, lediglich auf Punkten und Argumenten basiert, die bereits vom Beschwerdeführer vorgetragen waren, kann diese Mitteilung nicht als Rechtfertigung für die Einreichung neuer Anträge herangezogen werden (vgl. auch T 1168/08, Punkt 3 der Entscheidungsgründe, T 253/10, Punkt 2.6.1 der Entscheidungsgründe).

Es trifft zwar zu, dass die Kammer in der vorläufigen Meinung hinsichtlich der Frage der erfinderischen Tätigkeit eine zur Entscheidung der Einspruchsabteilung entgegengesetzte Haltung hat anklingen lassen. Allerdings müssen die Parteien stets damit rechnen, dass sich die Kammer dem Sachvortrag der Gegenseite vollständig oder in bestimmten Punkten anschließt, und sich vorsorglich darauf einstellen. Der Patentinhaberin waren die Einwände der Beschwerdeführerin von Anfang des Beschwerdeverfahrens an sowie aus dem erstinstanzlichen Verfahren bekannt. Sie hatte somit ausreichend Zeit, ihre Rückzugsposition zu bedenken und, sofern sie es als notwendig erachtete, entsprechend geänderte Ansprüche rechtzeitig, d.h. mit ihrer Beschwerdeerwiderung einzureichen.

- 3.3 Dem weiteren Argument der Beschwerdegegnerin, nämlich dass in einem anderen Verfahren vor dem EPA ein drei Tage vor der mündlichen Verhandlung eingereichter Antrag zugelassen worden sei, konnte die Kammer im Rahmen ihrer Ermessensausübung keine tragende Bedeutung zumessen. Zum einen ist die Frage der Zulassung

verspäteten Vorbringens stets für den konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen Gesamtumstände zu beurteilen (vgl. auch T 253/10, Punkt 3.6 der Entscheidungsgründe). Zum anderen konnte sich die Kammer mangels weiterer Informationen zu dem vermeintlichen Parallelfall nicht weiter mit diesem bzw. einer etwaigen dort gegebenen Begründung auseinandersetzen.

Es sind nach Ansicht der Kammer daher weder stichhaltige Gründe, die die späte Einreichung des Hilfsantrags in diesem fortgeschrittenen Verfahrensstadium rechtfertigen könnten, seitens der Beschwerdegegnerin vorgetragen worden, noch sind solche Gründe aus dem Gang des Verfahrens ersichtlich, zumal auch seitens der Beschwerdeführerin keine weitere inhaltliche Stellungnahme seit Eingang der Beschwerdebegründung eingereicht worden war.

3.4 Ferner hat die Kammer im Rahmen ihrer Ermessensausübung auch berücksichtigt, ob die verspätet eingereichten Ansprüche eindeutig gewährbar sind und daher trotz des fortgeschrittenen Verfahrensstadiums unter verfahrensökonomischen Aspekten zugelassen werden können. Dies erfordert allerdings, dass die Ansprüche auf Basis einer *prima facie* Beurteilung zu keinen neuen Einwänden nach dem EPÜ führen und alle bestehenden Einwände ausräumen (vgl. beispielhaft T 421/09, Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe, T 615/08, Punkt 8.2 der Entscheidungsgründe, T 87/05, Punkt 2 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer stellt hierzu fest, dass das im unabhängigen Vorrichtungsanspruch 1 aufgenommene beschränkende Merkmal d) im Verfahrensanspruch 4 gemäß Hilfsantrag durch keinen entsprechenden zusätzlichen Verfahrensschritt widergespiegelt wird. Es wurde im

Oberbegriff des Anspruchs 4 ein Verweis auf die Vorrichtung nach Anspruch 1 hinzugefügt. Es ist fraglich, ob bzw. inwieweit durch die vorgenommenen Änderungen identische Beschränkungen beabsichtigt werden (Artikel 84 EPÜ).

Außerdem kann das neue Merkmal d) im Anspruch 1 des Hilfsantrags an sich dem beanspruchten Kontrollsystem *prima facie* nichts Erfinderisches hinzufügen, da es für die Wartung von Schienenfahrzeugen üblich erscheint, die Betriebsdauer bzw. die Wartungsintervalle für jeden Wagen zwecks Wartung zu messen.

- 3.5 Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass die Erfordernisse der Artikel 52 (1), 56 und 84 EPÜ *prima facie* durch den Anspruchssatz des verspätet eingereichten Hilfsantrags nicht erfüllt sind. Aus diesen Gründen übt die Kammer das ihr durch Artikel 13 (1) VOBK eingeräumte Ermessen dahingehend aus, den Hilfsantrag nicht zum Verfahren zuzulassen.
4. Im Ergebnis liegt kein patentfähiger Anspruchssatz vor, weil die im Patent beanspruchte Erfindung auf keiner erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht und der Hilfsantrag unter Anwendung von Artikel 13 (1) VOBK nicht zum Verfahren zugelassen worden ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

G. Ashley

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt