

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. Januar 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0691/12 - 3.2.03

Anmeldenummer: 06024742.6

Veröffentlichungsnummer: 1795799

IPC: F21V17/16, // F21V21/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Leuchte mit einer in ihrem Hohlraum gehaltenen Tragplatte

Patentinhaberin:
Zumtobel Lighting GmbH

Einsprechende:
Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 52(1), 114(2)
VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:
Patentierbare Erfindung - (ja)
Geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung: erstmals im
Beschwerdeverfahren vorgebracht, nicht berücksichtigt

Zitierte Entscheidungen:

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 0691/12 - 3.2.03

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 21. Januar 2014**

Beschwerdeführerin: Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
(Einsprechende) Georg-Simon-Ohm-Strasse 50
83301 Traunreut (DE)

Vertreter: Schmidt, Steffen
Boehmert & Boehmert
Pettenkoferstrasse 20-22
80336 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Zumtobel Lighting GmbH
(Patentinhaberin) Schweizerstrasse 30
6850 Dornbirn (AT)

Vertreter: Thun, Clemens
Mitscherlich & Partner
Sonnenstrasse 33
80331 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1795799 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 24. Januar 2012.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Krause
Mitglieder: Y. Jest
E. Kossonakou

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Zwischenentscheidung vom 24. Januar 2012 hat die Einspruchsabteilung das Europäische Patent Nr. 1 795 799 auf der Basis der Patentanmeldung 06 024 742.6 in geändertem Umfang aufrechterhalten.

In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zum Ergebnis, dass die geänderten Unterlagen des Antrags die Vorschriften des Artikels 123 EPÜ sowie des Artikels 52(1) EPÜ in Verbindung mit Artikeln 54(1) und 56 EPÜ erfüllten.

II. Gegen vorgenannte Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) mit einem am 21. März 2012 eingegangenen Schreiben Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet und die Beschwerdebegründung am 24. Mai 2012 nachgereicht.

III. Von der Beschwerdeführerin zitierte Dokumente und Beweismittel:

a) D2: DE-U- 82 18 644.8

b) "Monsun": Unterlagen A9 bis A17 zum Nachweis einer erstmals mit der Beschwerdebegründung geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung von Monsun-Leuchten:

A9: Auszug aus dem Katalog Innenleuchten Siteco, 2000,

Kap. 10, S. 22-23;

A10: Lieferschein an MINUSINES S.A.;

A11: Lieferschein an REXEL;

A12: Konstruktionszeichnung "Feuchtraumleuchte",

Blatt 1 und 2;

- A13: Stücklisten;
- A14: Konstruktionszeichnung "Gehäuse kpl.";
- A15: Konstruktionszeichnung "Befestigungselement";
- A16: Konstruktionszeichnung "Gehäuse";
- A17: Konstruktionszeichnung "Gehäuse".

IV. Anträge

1. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents im vollen Umfang.

Die hierzu erhobenen Einwände betreffen die mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von der D2 und unter Heranziehen des Fachwissens, bzw. die mangelnde Neuheit im Vergleich zu der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung "Monsun" in Form des Vertriebs von "Monsun"-Leuchten durch die Beschwerdeführerin auf der Basis der neu eingeführten Beweismittel A9 bis A17. Die Beschwerdeführerin hat keine mündliche Verhandlung beantragt.

2. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragt in ihrer Beschwerdeerwiderung:

a) Hauptantrag:

die spät vorgebrachte angebliche offenkundige Vorbenutzung "Monsun" unter Artikel 114(2) EPÜ nicht zu berücksichtigen und die Beschwerde zurückzuweisen, folglich das Patent unter Bestätigung der Zwischenentscheidung in geändertem Umfang auf der Basis der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Unterlagen aufrecht zu erhalten.

b) Hilfsweise:

- falls die Vorbenutzung "Monsoon" von der Kammer als Stand der Technik zugelassen bzw. in das Verfahren eingeführt würde, die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 111(1) EPÜ zurückzuverweisen,
- weiter hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen und unter Aufhebung der Zwischenentscheidung das Patent in geändertem Umfang auf der Basis einer der mit der Beschwerdeerwidern vom 1. Oktober 2012 eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 aufrecht zu erhalten.

V. Der Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

1. " Leuchte (1) mit
2. einem wannenförmigen Gehäuse (2),
3. einer die Öffnung des Gehäuses (2) abdeckenden transparenten Abdeckung (4),
4. einer gegebenenfalls als Reflektor wirkenden Tragplatte (16),
5. mindestens einer Verbindungsvorrichtung (23) zur Befestigung der Tragplatte (16) im Gehäuse (2),
- 5.1. wobei die Verbindungsvorrichtung (23) eine Rast- und/oder Klemmverbindung ist und
- 5.2. das gehäusesseitige Verbindungselement (23a) der Verbindungsvorrichtung (23) durch einen vom Gehäuse (2) vorspringenden Vorsprung gebildet ist, der vorzugsweise nach innen vorspringt,
 - 5.2.1. wobei der Vorsprung durch einen Zapfen oder Hohlzapfen gebildet ist, vorzugsweise mit einer zylindrischen oder hohlzylindrischen Querschnittsform,
6. und wobei das tragplattenseitige Verbindungsteil durch eine Dreh/Sperrvorrichtung (24) auf dem Vorsprung drehgesichert ist,

dadurch gekennzeichnet,

7. dass das tragplattenseitige Verbindungsteil durch einen U-förmigen Haltebügel (22) gebildet ist, dessen Bügelschenkel (22c) mit der Tragplatte (16) verbunden sind."

VI. Die Beschwerdeführerin begründete ihren Antrag im Wesentlichen wie folgt:

Der Gegenstand nach Anspruch 1 weise in Betracht der D2 als Ausgangspunkt in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen keine erfinderische Tätigkeit (Art. 52(1), 56 EPÜ) auf.

Wie in der Entscheidungsbegründung der Einspruchsabteilung festgehalten, unterscheide sich der Gegenstand nach Anspruch 1 in der für die Aufrechterhaltung des Patents vorgesehenen Fassung gegenüber der D2 allein durch das Merkmal 5, da die Tragplatte, nämlich der in Figur 1 und 2 der D2 ersichtliche Flansch zwischen den Teilen (4) und (5), nicht innerhalb, sondern unterhalb des Gehäuses (Oberteil 1) angeordnet sei.

Die Höhe des Flansches gegenüber dem Gehäuseoberteil (1) habe keine besondere technische Wirkung, sondern betreffe lediglich den Leuchtendesign bzw. die Form der transparenten Abdeckung.

Die objektive technische Aufgabe bestehe daher darin, eine Leuchte gemäß der D2 mit einem flacheren Design bzw. mit einer flacheren Abdeckung zu schaffen.

Zu diesem Zweck würde der Fachmann auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen und die Tragplatte tiefer in das Gehäuseoberteil verlagern, wobei die Tragplatte schon bei einer geringen Verlagerung nach oben (oben gemäß der Darstellung der Figuren 1 und 2) deutlich oberhalb der Unterkante des Gehäuseoberteils zu liegen kommen würde.

Die in der Begründung der angefochtenen Entscheidung genannten Gründe, weshalb der Fachmann die Tragplatte der D2 nicht nach oben verlagern würde, träfen nicht zu, weil eine Verlagerung weder die Lichtabgabe verschlechtern noch die Reinigung der Anlage erschweren würde.

Ferner sei der Gegenstand nach Anspruch 1 in der zur Aufrechterhaltung des Patents vorgesehenen Fassung gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung "Monsun" nicht neu.

Die "Monsun"-Vorbenutzung sei bei der Prüfung, ob das Patent in der zur Aufrechterhaltung vorgesehenen Fassung für die Einsprechende überhaupt noch relevant sei, zufällig aufgefunden worden. Die erst im Rahmen der Einlegung der Beschwerde vorgebrachte Vorbenutzung sei eine Reaktion auf den geänderten Anspruch 1, insbesondere auf die Aufnahme des den U-förmigen Haltebügel definierenden Merkmals und stelle daher weder eine beabsichtigte Verfahrensverzögerung noch ein verspätetes Vorbringen dar.

Den konkreten Nachweis eines Verkaufs der im Katalog A9 angebotenen "Monsun"-Leuchten lieferten die zwei Lieferscheine (A10, A11) über den Versand von mehreren Leuchten mit der Bezeichnung 5LS 42271E (einlampig) bzw. 5LS 42272E (zweilampig) an zwei unterschiedliche Kunden im Jahre 2003. Die vorgelegten Lieferscheine (A10, A11) seien am 20. April 2004 aus dem Datenbestand der Siteco Beleuchtungstechnik GmbH zum Zwecke des Nachweises einer Markenbenutzung aus- bzw. nachgedruckt worden.

Ferner sei die "Monsun"-Leuchte offensichtlich neuheitsschädlich und somit *prima facie* relevant. Die "Monsun"-Leuchte offenbare nämlich ein wannenförmiges Gehäuse (Längs- und Querschnitte in

A14), eine transparente Abdeckung (A12), eine als Reflektor wirkende Tragplatte (A12), eine Verbindungsvorrichtung zur Befestigung der Tragplatte im Gehäuse (A14, A15). Die Verbindungsvorrichtung sei eine Rast- und/oder Klemmverbindung (vgl. Rastelemente an den unteren Enden des U-förmigen Haltebügels in A12 und A15). Das tragplattenseitige Verbindungsteil werde durch einen U-förmigen Haltebügel (A15) und das gehäusesseitige Verbindungselement durch einen vom Gehäuse nach innen vorspringenden Vorsprung in Form eines Zapfens bzw. Hohlzapfens gebildet (A12, A16, A14, A17). Eine Schraube werde zur Befestigung des Haltebügels in den Vorsprung bzw. Zapfen eingedreht. Das tragplattenseitige Verbindungsteil, nämlich der U-förmige Haltebügel (A15), sei durch eine Dreh-/Sperrvorrichtung auf dem Vorsprungszapfen drehgesichert, siehe die sich um die zentrale Öffnung erstreckende kreisförmige Erhebung mit drei Nuten, in A15, rechte Figur, welche mit den Stegen am Gehäuseboden einen Formschluss formten. Der Bügelschenkel des Haltebügels werde in zwei gegenüberliegende, etwa T-förmige Öffnungen in der Tragplatte eingesteckt (A12 und A9, Seite 23, Abbildung ganz rechts).

Demnach seien sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 durch die offenkundige Vorbenutzung "Monsun" in den beiden Varianten 5LS 42271E und 5LS 42272E neuheitsschädlich vorweggenommen.

VII. Die wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung "Monsun" - Spätes Vorbringen

Die erstmals im Beschwerdeverfahren und somit verspätet vorgebrachte offenkundige Vorbenutzung sei gemäß Artikel 114(2) EPÜ nicht zu berücksichtigen.

Zum einen sei das verspätete Einführen eines weiteren Stands der Technik aufgrund des Verfahrensablaufs nicht berechtigt, zumal das Merkmal bezüglich der U-Form des Haltebügels bereits im erteilten Anspruch 6 enthalten und in den geänderten neuen Anspruch 1 bereits mit der Erwiderung auf die Einspruchsschrift aufgenommen worden sei.

Zum Anderen handele es sich nicht um einen Stand der Technik, der *prima facie* besonders relevant sei, da der offenkundigen Vorbenutzung insbesondere das Merkmal 5.1 nicht entnommen werden könne und es für den Fachmann keineswegs naheliegend gewesen sei, die Leuchte "Monsun" mit einer Rast- und/oder Klemmverbindung gemäß dem Merkmal 5.1 zu versehen.

Ferner seien die Umstände der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung der Leuchte "Monsun" nicht ausreichend nachgewiesen. Fraglich blieben die Umstände der öffentlichen Zugänglichkeit des Katalogs A9. Auch fehle der eindeutige und vollständige Nachweis dafür, dass Leuchten des Typs "Monsun" überhaupt geliefert worden seien, zumal die am 20. April 2004 nachgedruckten Anlagen A10 und A11 keine originalen Lieferscheine eines Vertriebs betreffen.

b) Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit

Entgegen der Beschwerdebegründung und der Begründung durch die Einspruchsabteilung in der Zwischenentscheidung unterscheide sich der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber D2 nicht nur durch das Merkmal 5, sondern auch durch die Merkmale 4, 6 und 7. Der flache, waagerechte Abschnitt zwischen der Vertiefung 4 und dem zylindrischen Rand 6 in der

Vorrichtung gemäß D2 sei nicht mit einer Tragplatte für Leuchten vergleichbar. Zudem verbinde der Verschlussstift 9 zwei Gehäuseteile 1,2, vgl. Seite 3, Zeilen 24 und 25 der D2. Die Kombination der Merkmale 4 bis 7 des Anspruchs 1 des Hauptantrags, welche die Neuheit gegenüber D2 definieren, sei durch die alleinigen Fachkenntnisse keineswegs nahegelegt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung

Eine erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Vorbenutzung kann nach Auffassung der Kammer nur dann noch eingeführt und als Stand der Technik berücksichtigt werden, wenn zumindest die folgenden drei Bedingungen erfüllt werden:

- a) es darf sich nicht um einen erkennbaren Verfahrensmissbrauch handeln;
- b) die Vorbenutzung muss *prima facie* so relevant sein, dass sie wie vorgebracht die Gültigkeit des Patents in Frage stellt; und
- c) die Vorbenutzung muss lückenlos nachgewiesen sein, sodass keine weiteren Ermittlungen zur Feststellung ihres Gegenstands bzw. ihrer Umstände notwendig sind.

Aufgrund folgender Erwägungen ist die Kammer zum Ergebnis gelangt, dass diese drei Bedingungen hier nicht ohne weiteres erfüllt sind.

2.1 Zur Bedingung a) ist festzustellen, dass zwar keine Anhaltspunkte für eine positive Feststellung eines Verfahrensmissbrauchs bestehen, dass aber auch die dagegen vorgebrachten Argumente der Beschwerdeführerin nicht stichhaltig sind. Gegen das "zufällige Auffinden" der eigenen Vorbenutzung spricht, dass die Leuchte "Monsun" bereits zusammen mit der innerhalb der Einspruchsfrist genannten Leuchte "FR 100" im Katalog A3, und zwar nahe bei dieser, aufgeführt war und der sich angeblich daran (?) erinnernde Mitarbeiter der Siteco, Herr Werner Ren(t)schler, offensichtlich derselbe ist, der als Zeuge für den Vertrieb der "FR 100" genannt war.

Zudem entspricht der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachtete Anspruch 1 im Wesentlichen der Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 6, gegen welche der Einspruch (Widerruf des Patents im vollen Umfang) eingangs gerichtet war. Die kennzeichnenden Merkmale des erteilten abhängigen Anspruch 6 wurden bereits in der Einspruchschrift (Seite 17) eingehend diskutiert. Es lag somit beim Einlegen der Beschwerde keine neue Sachlage vor, auf welche die Einsprechende/Beschwerdeführerin hätte reagieren bzw. neue Beweismittel vorbringen müssen.

2.2 Zur Bedingung b) stellt die Kammer fest, dass mit der neuen Vorbenutzung nur mangelnde Neuheit geltend gemacht wurde. Falls also die Neuheit der Leuchte gemäß Anspruch 1 gegenüber der "Monsun" Leuchte gegeben wäre, könnte die Vorbenutzung nicht *prima facie* relevant sein.

2.2.1 Der im Streitpatent beanspruchte Gegenstand wäre aber neu, weil sich im Anspruch 1 die Rast- und/oder Klemmverbindung auf die Verbindung zwischen dem Gehäuse

und dem Haltebügel, - und nicht zwischen Gehäuse und Tragplatte wie angeblich bei der Vorbenutzung -, bezieht, da nach dem Wortlaut des Anspruchs die entsprechende "Verbindungsvorrichtung" ein gehäusesseitiges Verbindungselement in Form eines Zapfens und ein tragplattenseitiges Verbindungselement in Form des Haltebügels aufweist und der Begriff "Verbindungselement" in diesem Zusammenhang wohl ausdrückt, dass die Verbindung zwischen diesen Verbindungselementen erfolgen soll.

2.2.2 Die Neuheit wäre auch gegeben, weil die vermeintliche wesentliche Relevanz des Gegenstands der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht lückenlos nachgewiesen wurde. Für den Nachweis einer Rast- und/oder Klemmverbindung mit Dreh/Sperrvorrichtung bei der "Monsun" Leuchte verweist die Beschwerdeführerin auf die Zeichnungen A14 und A15, deren Verbindung zu A9 bis A11 aber offensichtlich nur in einer angeblichen Bedeutung der Endziffern in den Stücklisten A13 besteht. Ein Beweis hierzu fehlt und ist auch nicht angeboten. Es kann daher nicht mit ausreichender Sicherheit objektiv festgestellt werden, ob die Leuchten nach A9 bis A11 die in A14 und A15 erkennbaren technischen Merkmale aufwiesen, sodass man der Vorbenutzung nur eine Schraubverbindung ohne formschlüssige Dreh/Sperrvorrichtung mit Drehsicherung zuerkennen könnte. Damit würde sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von der "Monsun" Leuchte zumindest durch die Merkmale 5.1 und 6 unterscheiden.

2.3 Bei der Bedingung c) ist die Kammer der Ansicht, dass nicht nur - wie oben dargestellt - die Relevanz ihres Gegenstands ("Monsun" Leuchte), sondern auch die Umstände der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht ausreichend nachgewiesen wurden.

- 2.3.1 Wie von der Beschwerdeführerin selbst vorgetragen, wurden die vorgelegten Lieferscheine A10 und A11 am 20. April 2004 aus dem Datenbestand der Siteco Beleuchtungstechnik GmbH zum Zwecke des Nachweises einer Markenbenutzung ausgedruckt. Rechnungen wurden nicht eingereicht und die angebliche Lieferscheine weisen keine Unterschrift, Stempel oder sonstiges Zeichen auf, das die tatsächliche Lieferung bestätige, so dass sie weder als belastbare Lieferunterlagen gelten, noch ein Lieferdatum nachweisen können. Es liegt auch kein weiterer Nachweis vor, für den öffentlichen, vor dem Prioritätstag des Streitpatents erfolgten Vertrieb von "Monsun" Leuchten.

- 2.4 Auf der Grundlage dieser Überlegungen kommt die Kammer in Ausübung ihres Ermessens im Rahmen des Artikels 114(2) EPÜ und Artikel 12(4) VOBK zum Ergebnis, dass der neue Angriff, welcher auf einer erstmals mit der Beschwerdebegegründung geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung beruht, nicht zu berücksichtigen ist. Damit entfällt auch eine Zurückweisung an die Einspruchsabteilung.

3. Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit

- 3.1 Entgegen der Beschwerdebegegründung und auch der Begründung der Einspruchsabteilung in der Zwischenentscheidung, wonach sich der beanspruchte Gegenstand lediglich durch das Merkmal 5 von dem den Ausgangspunkt darstellenden Stand der Technik gemäß D2 unterscheidet, kann die Kammer der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin dahingehend folgen, dass der Unterschied gegenüber D2 zusätzlich noch die Merkmale 4, 6 und 7 umfasst.

Diese Feststellung ergibt sich aus der grundlegenden Tatsache, dass der flache, sich waagrecht erstreckende und am als Abdeckung fungierenden Unterteil 2 angeformte Flansch (ohne Bezugszeichen in Figuren 1 und 2 der D2 ersichtlich), der in der Höhe zwischen der Vertiefung 4 und dem zylindrischen Rand 6 liegt, Bestandteil des Unterteils 2 ist und damit keine Tragplatte im üblichen Sinne darstellt. Die Verbindung zwischen dem Gehäuseoberteil 1 und der Abdeckung 2 erfolgt durch das Einsetzen eines Verschlussstifts 9 in den rechteckigen Ausschnitt 5 des oben genannten flachen waagerechten Abschnitts, vgl. Seite 3, Zeilen 24 und 25 der D2. Folglich fehlt es auch an einem tragplattenseitigem Verbindungsteil, welches durch eine Dreh/Sperrvorrichtung auf einem als gehäuseseitigen Verbindungselement dienenden Vorsprung drehgesichert ist.

Somit gelangt die Kammer zur Überzeugung, dass bei fachgerechtem, objektivem Lesen der D2 die Merkmale 4 bis 7 des Anspruchs 1 gegenüber D2 neu sind.

- 3.2 Diese Unterschiedsmerkmale werden in Kombination durch die alleinigen Fachkenntnisse nicht nahegelegt, zumal hierzu keine eindeutige Anregung zum Handeln vorliegt. Ferner ist noch festzuhalten, dass die substantiellen Konstruktionsänderungen der Leuchte gemäß D2, die notwendig wären, um im Endergebnis die Merkmale 4 bis 7 auch zu verwirklichen, ganz eindeutig darüber hinaus gehen, was der Fachmann bei alleinigem Anwenden seines allgemeinen Fachwissens tun würde, ohne dafür selbst erfinderisch tätig zu werden. Diese Konstruktionsänderungen betreffen ja nicht nur eine flachere Gestaltung der Leuchte, sondern insbesondere die Anordnung einer Tragplatte mit Haltebügel im Gehäuse.

- 3.3 Der beanspruchte Gegenstand des Hauptantrags erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 100(a)/52(1) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 54(1) und 56 EPÜ.
4. Da dem Hauptantrag stattgegeben werden kann, erübrigt es sich die Hilfsanträge der Beschwerdegegnerin zu prüfen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

U. Krause

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt