

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 5. August 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1095/12 - 3.5.02
Anmeldenummer: 07011577.9
Veröffentlichungsnummer: 1873915
IPC: H03K 5/24, H03K 19/007
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Sichere Eingangsschaltung mit einkanaligem Peripherieanschluss
für den Eingang eines Busteilnehmers

Patentinhaber:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 108, 56
EPÜ R. 99

Schlagwort:

"Zulässigkeit der Beschwerde - ja"
"Erfinderische Tätigkeit - ja (nach Änderung)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1095/12 - 3.5.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02
vom 5. August 2013

Beschwerdeführer: Phoenix Contact GmbH & Co. KG
(Anmelder) Flachsmarktstrasse 8
D-32825 Blomberg (DE)

Vertreter: Blumbach Zinggrebe
Patentanwälte
Elisabethenstrasse 11
D-64283 Darmstadt (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 16. Dezember
2011 zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 07011577.9
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Ruggiu
Mitglieder: M. Rognoni
P. Mühlens

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Anmelderin (Beschwerdeführerin) richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Anmeldung Nr. 07 011 577.9.
- II. Mit einer Mitteilung gemäß Regel 71(3) EPÜ vom 29. März 2011 teilte die Prüfungsabteilung der Anmelderin ihre Absicht mit, ein europäisches Patent auf der Grundlage von Unterlagen zu erteilen, die im Wesentlichen dem von der Anmelderin mit Schreiben vom 25. Februar 2011 eingereichten Antrag entsprachen.
Im Lauf der Sachprüfung war folgendes Dokument als nächstliegender Stand der Technik genannt worden:

D(1): DE-A1-199 06 932.
- III. Mit Eingabe vom 29. Juni 2011 reichte die Anmelderin einen Satz geänderter Ansprüche ein, wobei im Anspruch 1 das Merkmal, dass eine im Signaleingangsschaltkreis geschaltete Z-Diode die auf einem anliegenden Eingangssignal basierende Eingangsspannung auf einen Maximalwert begrenzt, gestrichen und als neuer Anspruch 3 eingefügt wurde. Sie beantragte, ein Patent auf der Basis der geänderten Ansprüche zu erteilen.
- IV. Mit Bescheid vom 28. Juli 2011 teilte die Prüfungsabteilung der Anmelderin mit, dass sie der beantragten Änderung der Unterlagen nach Regel 137(3) EPÜ nicht zustimme.
- V. Mit Schreiben vom 17. November 2011 bestand die Anmelderin auf der Streichung des o. g. Merkmals.

- VI. In der angefochtenen Entscheidung bezog sich die Prüfungsabteilung auf die Mitteilung vom 29. März 2011 und stellte u. a. fest, dass die nach Regel 137(3) EPÜ beantragte Änderung der Anmeldungsunterlagen nicht zulässig sei, da sie das Ergebnis des Prüfungsverfahrens infrage stelle.
- VII. Mit der Beschwerdeschrift vom 27. Januar 2012 beantragte die Beschwerdeführerin, ein Patent *"gemäß den Patentansprüchen gemäß beiliegendem Hauptantrag zu erteilen"* und hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Der Beschwerdeschrift waren jedoch keine Unterlagen beigefügt.
- VIII. Mit Schreiben vom 27. April 2012 reichte die Beschwerdeführerin Ansprüche 1 bis 12 mit dem Hinweis ein, dass die Übermittlung dieser Ansprüche mit der *"Beschwerdebegründung"* vom 27. Januar 2012 wohl versäumt worden war. Ferner erklärte die Beschwerdeführerin, dass der nunmehr beanspruchte Gegenstand bereits im erweiterten europäischen Recherchenbericht vom 28. April 2008 für gewährbar erachtet worden sei.
- IX. Anspruch 1 gemäß dem Antrag der Beschwerdeführerin lautet wie folgt.

"Eingangsschaltung für eine Eingangsbaugruppe zum sicheren Einlesen von an der Eingangsbaugruppe anliegenden Eingangssignalen umfassend wenigstens einen Signaleingangsschaltkreis (110) mit einkanaligem Peripherieanschluss (INO) zum Anschließen wenigstens eines Signalgebers, einen mit dem Signaleingangsschaltkreis (110) über ein erstes

Koppelglied (IC1) elektrisch anschaltbaren Auswertekreis (120) und einen mit dem Signaleingangsschaltkreis (110) elektrisch verbundenen Schaltkreis (200) zum Einstellen einer Referenzspannung zum Aktivieren und Deaktivieren des Koppelgliedes (IC1),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Schaltkreis (200) eine Referenzspannungsquelle (210) und eine Schaltung (220) zum Testen der Referenzspannungsquelle umfasst, wobei die Schaltung zum Testen der Referenzspannungsquelle (220) zwei, aus drei Widerständen (R21, R22, R23) aufgebaute, an einer Referenzdiode (IC23) angeschaltete Spannungsteiler zum Einstellen der Referenzspannung aufweist, wobei jeder der Spannungsteiler (R21; R22, R23) an ein jeweiliges zweites Koppelglied (IC21, IC22) zum jeweils individuellen Aufprägen eines Stromflusses angeschlossen ist, wobei die Eingangsschaltung eine mit dem Signaleingangsschaltkreiskreis [sic] elektrisch verbundene Testschaltung (300) zum Testen des ersten Koppelgliedes (IC1) umfasst und wobei die Testschaltung (300) zum Testen des ersten Koppelgliedes (IC1) ein drittes Koppelglied (IC3) aufweist, über welches eine Testspannung an das erste Koppelglied in dem Signaleingangsschaltkreis anlegbar ist."

Ansprüche 2 bis 8 sind von Anspruch 1 abhängig.

Anspruch 9 lautet wie folgt:

"Eingangsbaugruppe umfassend eine Eingangsschaltung nach einem der vorstehenden Ansprüche."

Ansprüche 10 und 11 sind von Anspruch 9 abhängig.

Anspruch 12 lautet wie folgt:

"Verwendung einer Eingangsschaltung nach einem der vorstehenden Ansprüche in der Sicherheitstechnik."

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Beschwerde

- 1.1 In der Beschwerdeschrift vom 27. Januar 2012 wurde beantragt, ein Patent *"gemäß beiliegendem Hauptantrag zu erteilen"*. Es wurde aber versäumt, den entsprechenden Antrag beizufügen.

In der Beschwerdeschrift wurde ferner darauf hingewiesen, dass *"in den Patentansprüchen"* (d. h. in dem der Mitteilung gemäß Regel 71(3) EPÜ zugrundeliegenden Anspruch 1) ein Merkmal gestrichen worden war und dass der Gegenstand dieses Anspruchs im erweiterten europäischen Recherchenbericht für gewährbar erachtet worden sei.

Im Recherchenbericht (Ziffer 7.) vom 28. April 2008 wurde in der Tat festgestellt, dass die Kombination der Merkmale der Ansprüche 1 bis 4, 7 und 8 neu gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik sei. Sie sei durch diesen Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

- 1.2 Der mit Schreiben vom 27. April 2012 eingereichte Anspruch 1 umfasst tatsächlich die o. g. Merkmalskombination und entspricht dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruch 1.

- 1.3 Der Beschwerdeschrift vom 27. Januar 2012 kann somit entnommen werden, dass die Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patents auf der Grundlage eines Anspruchs 1 beantragt, der die von der Prüfungsabteilung für patentfähig erachtete Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 4, 7 und 8 umfasst. Dies wird durch die Eingabe vom 27. April 2012 bestätigt.
- 1.4 Wird in der Beschwerdeschrift auf neue Ansprüche Bezug genommen, ohne dass diese beigefügt sind, dürfte die Beschwerde mangels Begründung unzulässig sein.
- 1.5 Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeschrift aber zu entnehmen, wie der damals wohl fehlende Anspruch aussieht (siehe oben). Daher kann die Beschwerde als zulässig angesehen werden (Artikel 108 und Regel 99 EPÜ).

Antrag der Beschwerdeführerin

- 2.1 Anspruch 1 gemäß dem Antrag der Beschwerdeführerin bezieht sich auf eine *"Eingangsschaltung für eine Eingangsbaugruppe zum sicheren Einlesen von an der Eingangsbaugruppe anliegenden Eingangssignalen"*. Die beanspruchte Eingangsschaltung umfasst folgende Merkmale:
- a) wenigstens einen Signaleingangsschaltkreis (110) mit einkanaligem Peripherieanschluss (INO) zum Anschließen wenigstens eines Signalgebers,
 - b) einen mit dem Signaleingangsschaltkreis (110) über ein erstes Koppelglied (IC1) elektrisch anschaltbaren Auswertekreis (120),

- c) einen mit dem Signaleingangsschaltkreis (110) elektrisch verbundenen Schaltkreis (200) zum Einstellen einer Referenzspannung zum Aktivieren und Deaktivieren des Koppelgliedes (IC1),
- d) der Schaltkreis (200) umfasst eine Referenzspannungsquelle (210) und eine Schaltung (220) zum Testen der Referenzspannungsquelle,
- e) die Schaltung zum Testen der Referenzspannungsquelle (220) weist zwei, aus drei Widerständen (R21, R22, R23) aufgebaute, an einer Referenzdiode (IC23) angeschaltete Spannungsteiler zum Einstellen der Referenzspannung auf,
- f) jeder der Spannungsteiler (R21; R22, R23) ist an ein jeweiliges zweites Koppelglied (IC21, IC22) zum jeweils individuellen Aufprägen eines Stromflusses angeschlossen,
- g) die Eingangsschaltung umfasst eine mit dem Signaleingangsschaltkreis elektrisch verbundene Testschaltung (300) zum Testen des ersten Koppelgliedes (IC1) und
- h) die Testschaltung (300) zum Testen des ersten Koppelgliedes (IC1) weist ein drittes Koppelglied (IC3) auf, über welches eine Testspannung an das erste Koppelglied in dem Signaleingangsschaltkreis anlegbar ist."

2.2 Die Merkmale a), b) und c) sind in Anspruch 1 der ursprünglichen Fassung und die Merkmale d) bis h) in den

entsprechenden abhängigen Ansprüchen 2 bis 4, 7 und 8 aufgeführt.

2.3 In der dem erweiterten Recherchenbericht beigefügten Mitteilung vom 28. April 2008 hieß es (siehe Punkt 7).), dass die Merkmale von Anspruch 8 in Kombination mit den Merkmalen der Ansprüche 1 bis 4 und 7 zu sehen seien. *"Eine solche Merkmalskombination ist aus dem aufgedeckten Stand der Technik weder bekannt noch durch diesen nahegelegt, vgl. hierzu auch die Ausführungen in D(1), Spalte 1, Zeilen 37-39, wonach die Testeinrichtung gemäß D(1) nicht mit einer Eingabesignalsimulation arbeitet"*.

2.4 Mit Schreiben vom 24. November 2008 reichte die Anmelderin einen neuen Anspruch 1 ein, der die Merkmale der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 3 und 6 umfasst, wobei Anspruch 6 wie folgt lautet:

"Eingangsschaltung nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner gekennzeichnet durch eine im Signaleingangsschaltkreis geschaltete Z-Diode (D1) zur Begrenzung der auf einem anliegenden Eingangssignal basierende Eingangsspannung auf einen Maximalwert".

2.5 In der Mitteilung vom 31. August 2010 bestätigte die Prüfungsabteilung die unter Punkt 7). der Mitteilung vom 28. April 2008 vertretene Auffassung, indem sie andeutete, dass die Kombination der Merkmale von Anspruch 1 mit den Merkmalen der abhängigen Ansprüchen 2, 4 und 5, die den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 4, 7 und 8 entsprechen, weder aus dem vorliegenden Stand der Technik bekannt noch durch diesen nahegelegt sei.

- 2.6 Mit Schreiben vom 25. Februar 2011 reichte die Anmelderin einen neuen Anspruch 1 ein, der die Kombination der in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 4 und 6 bis 8 aufgeführten Merkmale umfasst.
- 2.7 In Erwiderung auf die Mitteilung gemäß Regel 71(3) EPÜ reichte die Anmelderin mit Schreiben vom 29. Juni 2011 einen neuen Anspruch 1 ein, in dem das im ursprünglichen Anspruch 6 aufgeführte Merkmal gestrichen und als abhängiger Anspruch 3 eingefügt wurde. In diesem Schreiben führte die Anmelderin noch folgendes aus:
- "Dieses Merkmal war Gegenstand des ehemaligen Unteranspruchs 6. Das Merkmal wurde im Prüfungsverfahren zwar aufgenommen, wurde aber amtseitig nicht als notwendig zur Abgrenzung vom Stand der Technik angesehen (vgl. insbesondere erweiterter Recherchenbericht vom 28.04.2008). Da die Anmelderin nunmehr im Wesentlichen dem Erteilungsvorschlag des Amtes gefolgt ist, scheint die zwischenzeitlich anmelderseitig erfolgte Aufnahme des Merkmals, welches nunmehr Gegenstand des Unteranspruchs 3 ist, nicht erforderlich."*
- 2.8 Zusammenfassend ist der Mitteilung vom 28. April 2008 zu entnehmen, dass eine Eingangsschaltung, die auf der Kombination der o. g. Merkmale a) bis h) beruht, für patentfähig gehalten wurde. Diese Auffassung wurde von der Prüfungsabteilung in der Mitteilung vom 31. August 2010 (siehe Punkt 7) im Wesentlichen bestätigt. In dieser Mitteilung wurde außerdem angedeutet, dass eine im Signaleingangsschaltkreis vorhandene Z-Diode gemäß dem im ursprünglichen Anspruch 6 aufgeführten Merkmal die Aufgabe löse, einen Überspannungsschutz für den

Signaleingangskreis hinzuzufügen, und dass der Einsatz von Z-Dioden zur Spannungsbegrenzung eine fachübliche Maßnahme darstelle.

- 2.9 In der Tat wurden die von der Anmelderin mit Schreiben vom 29. Juni 2011 beantragten Änderungen nach Regel 71(4) EPÜ von Anspruch 1 nicht wegen mangelnder Patentierbarkeit des resultierenden Anspruchsgegenstands abgelehnt, sondern lediglich mit der Begründung, dass die Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ dem Anmelder nicht die Möglichkeit eröffne, die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens infrage zu stellen, da in dieser Phase des Verfahrens die Sachprüfung bereits abgeschlossen worden sei.
- 3.1 Die Kammer sieht keinen Anlass, die zunächst mit der Mitteilung vom 28. April 2008 abgegebene und dann mit der Mitteilung vom 31. August 2010 bestätigte Bewertung der Patentierbarkeit einer Eingangsschaltung, die auf der Kombination der in den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 4, 7 und 8 aufgeführten Merkmale beruht, zu revidieren oder der Beschwerdeführerin die Möglichkeit abzusprechen, ein für die Erfindung offensichtlich unwesentliches Merkmal (siehe Punkt 2.8 oben) aus dem der Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ zugrundeliegenden Anspruch 1 zu streichen.
- 3.2 Die übrigen Ansprüche betreffen besondere Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Eingangsschaltung (Ansprüche 2 bis 8), eine die beanspruchte Eingangsschaltung umfassende Eingangsgruppe (Ansprüche 10 und 11) und die Verwendung einer solchen Eingangsschaltung (Anspruch 12). Sie weisen somit eine erfinderische Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ auf.

- 4.1 Aus den vorstehenden Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die Anmeldungsunterlagen gemäß dem Antrag der Beschwerdeführerin den Erfordernissen des EPÜ genügen. Unter diesen Umständen erübrigt sich eine mündliche Verhandlung.
- 4.2 Dem Antrag der Beschwerdeführerin, ein Patent zu erteilen, war somit stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent in folgender Fassung zu erteilen:
 - Ansprüche: 1 bis 12, eingereicht mit Schreiben vom 27. April 2012;

 - Beschreibung: Seiten 1 und 5 bis 12, wie ursprünglich eingereicht,
Seiten 2 und 3, eingereicht mit Telefax vom 25. Februar 2011,
Seite 4, eingereicht mit Schreiben vom 16. Juli 2013;

 - Zeichnungen: Blatt 1/1 wie ursprünglich eingereicht.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Counillon

M. Ruggiu