

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 12. Februar 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1364/12 - 3.2.03

**Anmeldenummer:** 02405383.7

**Veröffentlichungsnummer:** 1260639

**IPC:** E03D11/14

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verwendung einer Wandhalterung zum Befestigen eines  
Montagegestells für Sanitärapparate an einer Gebäudewand

**Patentinhaberin:**

Geberit International AG

**Einsprechende:**

Grohe AG

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 56, 84, 112(1), 114, 123(2)  
VOBK Art. 12(4), 13(1), 13(3)

**Schlagwort:**

Änderungen - unzulässige Erweiterung (nein)  
Spät vorgebrachter Klarheitseinwand - nicht zugelassen  
Neuheit - (ja)  
Erfinderische Tätigkeit - (ja)  
Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (nein)  
Rüge eines schwerwiegenden Verfahrensmangels -  
Einwände zurückgewiesen

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0002/88, G 0009/91

**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 1364/12 - 3.2.03**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03  
vom 12. Februar 2015**

**Beschwerdeführerin:** Geberit International AG  
(Patentinhaberin) Schachenstrasse 77  
8645 Jona (CH)

**Vertreter:** Szynka, Dirk  
König-Szynka-Tilman-von Renesse  
Patentanwälte Partnerschaft mbB  
Machtlfinger Strasse 9  
81379 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Grohe AG  
(Einsprechende) Patentwesen  
Postfach 1361  
58653 Hemer (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. April 2012 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1260639 aufgrund des Artikels 101 (3) b) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Ashley  
**Mitglieder:** V. Bouyssy  
M. Blasi

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Das europäische Patent Nr. 1 260 639 (im Folgenden: Patent) betrifft die Befestigung eines Montagegestells für Sanitärapparate an einer Gebäudewand.
- II. Gegen das Patent im gesamten Umfang wurde Einspruch eingelegt. Der Einspruch war auf die Gründe des Artikels 100 a) EPÜ, nämlich mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit, gestützt. Die Einspruchsabteilung hat das Patent aufgrund des Artikels 101 (3) b) EPÜ widerrufen.
- III. Gegen diese Entscheidung wendet sich die Patentinhaberin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) mit ihrer frist- und formgerecht eingelegten Beschwerde.
- IV. In der als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung zur Beschwerde mit.
- V. Die mündliche Verhandlung fand am 12. Februar 2015 statt.
- VI. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des mit der Beschwerdebegründung vom 29. August 2012 als Hauptantrag eingereichten Anspruchssatzes und der während der mündlichen Verhandlung eingereichten angepassten Beschreibungsseiten, hilfsweise die Aufrechterhaltung auf der Basis eines der mit der Beschwerdebegründung vom 29. August 2012 als Hilfsanträge 1 und 2

eingereichten Anspruchssätze und der daran angepassten Beschreibungsseiten.

Die Einsprechende (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Vorlage zweier Fragen an die Große Beschwerdekammer.

VII. Ansprüche - Hauptantrag

Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt (Einfügungen gegenüber dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung sind fett gedruckt; Auslassungen durchgestrichen):

**"Verwendung einer** Wandhalterung zum Befestigen eines Montagegestells für Sanitärapparate, **nämlich zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel**, an einer Gebäudewand (6), mit einer Verbindungsstange (3), die an einem Ende am Montagegestell (2) ~~befestigbar ist~~ **befestigt wird**, und mit einem an einem zweiten Ende der Verbindungsstange (3) angebrachten Befestigungsteil (4), das an einer Gebäudewand (6) ~~befestigbar ist~~ **befestigt wird**, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsstange (3) und das Befestigungsteil (4) mit einem aufgesteckten Riegel (8) lösbar miteinander verbunden sind."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 betreffen besondere Ausführungsformen der im Anspruch 1 definierten Verwendung.

VIII. Beweismittel

In ihrer Beschwerdebegründung nahm die Beschwerdeführerin unter anderem auf folgende bereits in der

angefochtenen Entscheidung genannten Druckschriften  
Bezug:

E1: DE 89 14 495 U1  
E3: DE 199 11 856 A1  
E4: EP 0 786 562 A1  
E5: WO 98/00645 A1  
E6: EP 0 666 444 A1  
E8: DE 195 10 941 A1  
E9: DE 37 36 737 A1

IX. Das schriftsätzliche und mündliche Vorbringen der Beteiligten lässt sich, soweit es für diese Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

a) Berücksichtigung des Hauptantrags im Verfahren

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung sei ein dem vorliegenden Hauptantrag entsprechender Hilfsantrag zunächst vorgelegt und später bewusst zurückgenommen worden, so dass die Einspruchsabteilung darüber nicht entscheiden habe können. Die erneute Stellung dieses Antrags im Beschwerdeverfahren stelle einen Verfahrensmisbrauch dar und sei deshalb unzulässig. Im Übrigen dürfe der Hauptantrag schon aufgrund der mangelnden Prima-facie-Relevanz der Ansprüche nicht zugelassen werden.

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

Der Hauptantrag sei bereits mit der Beschwerdebegründung eingereicht worden. Er entspreche im Wesentlichen dem Hilfsantrag 1, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag, mit der einzigen Änderung,

dass die Zweckbestimmung des Montagegestells präzisiert worden sei. Damit werde kein neuer Sachverhalt eingeführt, sondern es sei lediglich das Verständnis der Beschwerdeführerin vom Begriff "Montagegestell" niedergelegt worden. Dieses Merkmal sei bereits im Einspruchsverfahren intensiv diskutiert worden. Diese Änderung sei in Reaktion auf die Begründung mangelnder Neuheit in der angefochtenen Entscheidung vorgenommen worden. Die Prüfung der Prima-facie-Relevanz sei ein Kriterium für spät eingereichte Dokumente, nicht jedoch für Ansprüche.

b) Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Der im Anspruch 1 vorgenommene Kategoriewechsel vom Vorrichtungs- auf einen Verwendungsanspruch sei nicht zulässig. Auch gehe die im Anspruch 1 definierte Verwendung über das ursprünglich offenbarte Montageverfahren hinaus, denn der Anspruch gebe weder die Schritte dieses Montageverfahrens noch deren Abfolge wieder. Ferner verstoße die Aufnahme der Zweckangabe des Montagegestells ("nämlich zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel") gegen Artikel 123 (2) EPÜ, denn diese Zwecksangabe sei in der ursprünglichen Anmeldung nur mit Bezug auf den Stand der Technik gemäß der E4 offenbart. Diese Änderung stelle auch eine unzulässige Auswahl aus der Liste der in der Anmeldung wiedergegebenen Merkmale der E4 dar.

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

Die im Anspruch 1 definierte Verwendung sei der ursprünglichen Anmeldung entnehmbar, und die Beschränkung der Zweckbestimmung des zu befestigenden

Montagegestelles stelle keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar, da sie lediglich dem fachüblichen Verständnis vom Begriff "Montagegestell" entspreche. Auch sei in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen explizit offenbart, dass das zu befestigende Montagegestell "zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel" diene. Dort werde gelehrt, dass die beanspruchte Erfindung eine Verbesserung der Wandhalterung aus der E4 hinsichtlich des Montagevorgangs des Montagegestells betreffe und dass das mittels der Wandhalterung gemäß der E4 befestigte Montagegestell einen Spülkasten sowie eine WC-Schüssel aufnehmen könne.

c) Hauptantrag - Artikel 84 EPÜ

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Der geänderte Anspruch 1 sei unter aktiver Mitwirkung der Kammer auf Klarheit hin zu prüfen, weil er erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht worden sei und einen von der Einspruchsabteilung nicht entschiedenen Gegenstand umfasse.

Der Schutzzumfang des Anspruchs 1 sei unklar definiert. Laut der Entscheidung G 2/88 und der Prüfungsrichtlinien des EPA, F-IV, 4.16 könne dieser Anspruch entweder die Verwendung einer Wandhalterung zur Erzielung einer technischen Wirkung oder ein Herstellungsverfahren eines Erzeugnisses definieren. Im letzteren Falle wäre die zu verwendende Wandhalterung per se nach Artikel 64 (2) EPÜ geschützt, was im Widerspruch zu den Ausführungen der Beschwerdeführerin stehe.

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

Dieser erstmals in der mündlichen Verhandlung erhobene Klarheitseinwand hätte früher angesprochen werden können, weil der Anspruchssatz seit Einreichung der Beschwerdebegründung unverändert geblieben sei und auch weil es im Verfahren vor der Einspruchsabteilung bereits ähnliche Verwendungsansprüche gegeben habe. Aus diesem Grund dürfe dieser Klarheitseinwand nicht zum Verfahren zugelassen werden. Bei Zulassung dieses Klarheitseinwands sei eine Vertagung der mündlichen Verhandlung aus Gründen der Fairness angebracht. Im Übrigen sei der Klarheitseinwand *prima facie* entscheidungsunerheblich, denn der Gegenstand des Verwendungsanspruchs 1 sei klar definiert. Der Verwendungsanspruch 1 betreffe eindeutig kein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses im Sinne des Artikels 64 (2) EPÜ.

d) Berücksichtigung der E8 und E9 im Verfahren

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die E8 und E9 verspätet vorgebracht worden seien. Sie entschied, diese nicht zum Verfahren zuzulassen, weil sie zum Nachweis des allgemeinen Fachwissens bzw. Sprachverständnisses *prima facie* nicht relevant seien.

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

Die E8 und E9 seien mit der ersten Stellungnahme zum Einspruch innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist eingereicht worden. Die Einspruchsabteilung sei also nicht befugt gewesen, die Zulassung dieser Druckschriften zu prüfen. Ferner seien die E8 und E9 in der E3 genannt und demnach zur Auslegung des in der E3

verwendeten Begriffs "Sanitärgegenstand" *prima facie* hochrelevant.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die verspätet vorgebrachten E8 und E9 seien *prima facie* nicht entscheidungsrelevant.

- e) Hauptantrag - Neuheit gegenüber der E1

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

In der E1 sei nicht offenbart, dass das dort beschriebene Montagegestell zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel vorgesehen oder geeignet sei. Auch sei nicht offenbart, dass die dort beschriebene Wandhalterung so verwendet werde, dass die Verbindungsstange 10 an ihrem Ende 10d am Montagegestell "befestigt wird", während das Befestigungsteil 2 an der Gebäudewand "befestigt wird". Die beanspruchte Verwendung sei mithin neu gegenüber der E1.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die beanspruchte Verwendung führe nicht zu einer neuen technischen Wirkung im Sinne der Entscheidung G 2/88 gegenüber der E1 und sei deshalb nicht neu. Insbesondere sei die Wandhalterung der E1 *per se* für die im Anspruch 1 definierte Verwendung einsetzbar.

- f) Hauptantrag - Neuheit gegenüber der E3

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

Die E3 offenbare kein Montagegestell, geschweige denn ein Montagegestell zur Aufnahme eines Spülkastens und

einer WC-Schüssel. Insbesondere sei der in der E3 verwendete Begriff "Sanitärgegenstand" nicht auf ein solches Montagegestell beschränkt. Aus der in der E3 genannten E8 und E9 gehe hervor, dass dieser Begriff kleinere und leichtere Sanitärgegenstände bezeichne, nämlich Zahnputzbecher, Rasierspiegel, Seifenschalen u. dgl. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei deshalb neu gegenüber der E3.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Aus den zur E1 genannten Gründen sei die beanspruchte Verwendung ebenfalls durch die Lehre der E3 vorweggenommen.

- g) Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit ausgehend von der E4

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von der in der E4 offenbarten Verwendung einer Wandhalterung durch das Merkmal im Kennzeichen dieses Anspruchs. Ausgehend von der E4 liege die objektiv zu lösende Aufgabe darin, den Montagevorgang zu verbessern. Zur Lösung dieser Aufgabe zöge der Fachmann weder die E5 noch die E6 heran, weil diese Druckschriften sich nicht mit der gestellten Aufgabe befassen und zudem andere IPC Klassen als die E4 aufwiesen. Im Übrigen führten die Lehren der E5 und E6 den Fachmann von der beanspruchten Lösung weg.

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die im Kennzeichen des Anspruchs 1 definierte lösbare Verbindung mittels eines aufgesteckten Riegels habe

keine vorteilhafte Wirkung gegenüber der in der E4 offenbarten Schraubverbindung zwischen der Lagerhülse 13 und der Verbindungsstange 20. Insbesondere enthalte der Anspruch 1 keine genauen Angaben hinsichtlich des Riegels und seiner Anbringung. Ausgehend von der E4 liege die durch das Unterscheidungsmerkmal gelöste Aufgabe mithin nur darin, eine alternative lösbare Verbindung der Lagerhülse 13 mit der Verbindungsstange 20 zu suchen. Die beanspruchte Lösung dieser Aufgabe sei durch die Lehren der E5 und E6 nahegelegt. So erhalte ein Fachmann den Gegenstand des Anspruchs 1 ohne erfinderischen Schritt.

- h) Vorlage an die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ

Nach der Verkündung der Einschätzung der Kammer, dass sie den beanspruchten Gegenstand für erfinderisch erachte, reichte die Beschwerdegegnerin die folgenden schriftlich vorformulierten Fragen ein und bat die Kammer, diese Fragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen (siehe Punkte 15 und 16 sowie 1. Anlage der Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Kammer):

- "1. In welchem Rahmen müssen Anspruchssätze, die in der Beschwerdefrist mit der Begründung erstmals vorgelegt werden und über [sic] einen seitens der Einspruchsabteilung nicht entschiedenen Gegenstand umfassen, auf Zulässigkeit geprüft werden; insbesondere mit einer Mitwirkung der Beschwerdekammer (gemäß Prima-facie-Relevanz).
2. Kann ein Verwendungsanspruch, der mit Verfahrensmerkmalen charakterisiert ist, allein durch ein funktionales Merkmal eines beim

Verfahren eingesetzten Gegenstandes oder dessen Zweckangabe neu/erfinderisch sein."

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die Kammer solle die gestellten Fragen der Großen Beschwerdekammer vorlegen, weil sie Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung betreffen.

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

Die gestellten Fragen seien unklar formuliert und, da sie erstmals am Ende der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden, könne eingehend dazu nur schriftlich vortragen werden.

i) Rüge nach Regel 106 EPÜ

Nach der Verkündung der Absicht der Kammer, den Vorlageantrag der Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, reichte diese die folgende schriftlich vorformulierte Rüge zweier schwerwiegender Verfahrensfehler ein (siehe Punkt 18 und 2. Anlage der Niederschrift):

"Rüge wegen schwerwiegender Verfahrensmängel, weil

- 1) Klarheitseinwand gegen Hauptantrag nicht zugelassen wurde, und
- 2) Rechtsfehlerhaft die Prüfung des Verwendungsanspruchs gemäß Hauptantrag auf Patentfähigkeit, durchgeführt wurde."

Vorbringen der Beschwerdegegnerin:

Die Verfahrensführung durch die Kammer sei zu rügen, weil sie den Klarheitseinwand gegen den Hauptantrag nicht zugelassen habe, und auch weil ihre Prüfung des Verwendungsanspruchs gemäß Hauptantrag auf Neuheit und

erfinderische Tätigkeit rechtsfehlerhaft sei. Dies stelle jeweils einen schwerwiegenden Verfahrensmangel dar.

Vorbringen der Beschwerdeführerin:

Die Tatsache, dass die Klarheit des Hauptantrags bislang nicht diskutiert worden sei, bedeute nicht zwangsläufig, dass sie nicht geprüft worden sei. Beide Beteiligten und die Kammer seien bei ihrer bisherigen Prüfung des Hauptantrags offenbar bis zur mündlichen Verhandlung davon ausgegangen, dass die Ansprüche klar seien. Ferner könne eine Rüge nicht auf eine möglicherweise fehlerhafte Anwendung des materiellen Rechts gestützt werden.

**Entscheidungsgründe**

1. Berücksichtigung des Hauptantrags im Verfahren
  - 1.1 Nach Artikel 12 (4) VOBK liegt es im Ermessen der Kammer, Anträge, die bereits im Einspruchsverfahren hätten vorgebracht werden können, zum Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen.
  - 1.2 Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer Beschwerdebegründung einen Hauptantrag eingereicht, der sich von ihrem im Einspruchsverfahren zugelassenen und in der angefochtenen Entscheidung behandelten Hilfsantrag 1 nur darin unterscheidet, dass im Verwendungsanspruch 1 das "Montagegestell für Sanitärapparate" auf ein solches "zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel" beschränkt worden ist. Damit entspricht der neue Hauptantrag der Beschwerdeführerin ihrem mit Schriftsatz vom 13. Februar 2012 eingereichten Hilfsantrag 1, der zu Beginn der mündlichen Verhandlung

vor der Einspruchsabteilung zurückgenommen wurde, nachdem die Einspruchsabteilung verkündet hatte, dass eine solche Beschränkung des Montagegestells gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieß (siehe Punkt 3 der Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung).

- 1.3 Die erneute Stellung eines erstinstanzlich bewusst zurückgenommenen Antrags kann unter bestimmten Umständen als Missbrauch des Beschwerdeverfahrens bewertet werden (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Auflage 2013, kurz "RsprBk 2013", IV.E.4.3.2.c).
- 1.4 Im vorliegenden Fall kann die Kammer in der Stellung des Hauptantrags jedoch keinen Verfahrensmisbrauch seitens der Beschwerdeführerin erkennen:
- 1.5 Die Stellung dieses Antrags ist als sachdienliche Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu werten, dass der Gegenstand des Hilfsantrags 1 nicht neu gegenüber der E1 und E3 sei. Die Einspruchsabteilung kam zu diesem Ergebnis, weil sie unter anderem der Auffassung war, dass das im Hilfsantrag 1 definierte "Montagegestell für Sanitärapparate" nicht auf ein solches "zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel" beschränkt sei (siehe Entscheidung der Einspruchsabteilung, Entscheidungsgründe Nr. 10.3). Mit der Beschränkung der Zweckbestimmung des Montagegestells ("für Sanitärapparate, nämlich zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel") hat die Beschwerdeführerin auf diese Entscheidung in sachdienlicher Weise reagiert. Diese Reaktion war ihr in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung verwehrt gewesen, nachdem der Vorsitzende verkündet hatte, dass die Einspruchsabteilung keine

weiteren Anträge mehr zulasse (siehe Punkt 9 der Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung).

- 1.6 Im Übrigen wird mit der Beschränkung der Zweckbestimmung des Montagegestells der beanspruchte Gegenstand lediglich auf dasjenige eingeschränkt, was sich nach der Auffassung der Beschwerdeführerin, wie von ihr auch im Einspruchsverfahren vorgetragen, ohnehin aus dem Wortlaut des bisherigen Hilfsantrags 1 ergab. Diese Beschränkung bringt also keinen neuen sachlichen bzw. patentrechtlichen Streitstoff ("fresh case") ein, dessen Behandlung der Kammer oder der Beschwerdegegnerin nicht zugemutet werden kann, und der zur einer Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung führen könnte.
- 1.7 Die Beschwerdegegnerin hatte auch die Auffassung vertreten, dass der Hauptantrag schon deshalb nicht zuzulassen sei, weil er nicht *prima facie* relevant im Sinne von nicht eindeutig gewährbar sei. Die Kammer ist diesem Ansatz jedoch nicht gefolgt.
  - 1.7.1 Der Gesichtspunkt der Prima-facie-Relevanz bzw. der eindeutigen Gewährbarkeit eines Anspruchssatzes kann zwar grundsätzlich auch im Beschwerdeverfahren eine Rolle spielen, nämlich insbesondere bei der Abwägung, ob ein während des laufenden Beschwerdeverfahrens eingereichter geänderter Anspruchssatz zum Verfahren zugelassen wird.
  - 1.7.2 Für die Einleitung des Beschwerdeverfahrens, um die es vorliegend geht, hat die Kammer im Hinblick auf die Formulierung des hier einschlägigen Artikels 12 (4) VOBK und auf die darauf basierende Rechtsprechung allerdings nicht auf den Aspekt, dass der geänderte

Anspruchssatz *prima facie* relevant bzw. eindeutig gewährbar sein müsse, um zugelassen zu werden, als maßgebliches Kriterium abgestellt. Artikel 12 (4) VOBK geht zunächst einmal davon aus, dass das gesamte Vorbringen der Beschwerdebegründung berücksichtigt wird, sofern es ordnungsgemäß im Sinne von Artikel 12 (2) VOBK vorgetragen wurde und wenn und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht. Diese Vorschrift bekräftigt allerdings auch die Befugnis der Kammer, u. a. Anträge nicht zuzulassen bzw. nicht im Verfahren zu berücksichtigen, "die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind".

- 1.7.3 Im Wortlaut findet die Auffassung keine Stütze, dass der Antrag *prima facie* relevant sein müsse, um zugelassen zu werden. Vielmehr legt der Wortlaut der Regelung nahe, dass es für die Nichtberücksichtigung anfänglich eingereichter Anträge der Feststellung besonderer Umstände bedarf. Der Ansatz der Beschwerdegegnerin würde hingegen bedeuten, dass es für die Berücksichtigung einer positiven Feststellung bedürfte, was einer Regelumkehr gleichkommen würde.
- 1.7.4 Ferner sieht die Kammer für den Ansatz der Beschwerdegegnerin - also Berücksichtigung von eingangs des Beschwerdeverfahrens eingereichten Anträgen des Patentinhabers nur, wenn diese *prima facie* relevant bzw. eindeutig gewährbar sind - auch keine Grundlage in der Rechtsprechung zu Artikel 12 (4) VOBK (vgl. RsprBK 2013, IV.E.4.1 und 4.3). Auch wenn die Frage der *Prima-facie*-Relevanz im Rahmen der Abwägung der Kammer durchaus berücksichtigt werden kann (beispielsweise wäre denkbar, dass die Kammer die Ansprüche unter Einbeziehung weiterer Aspekte, insbesondere des Grundsatzes der Fairness, im Hinblick auf ihre

eindeutige Gewährbarkeit behandelt, obwohl die Ansprüche einen neuen Streitstoff einführen), kommt es nach Ansicht der Kammer auf dieses Kriterium allein nicht an.

1.8 Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin wurde deshalb im Beschwerdeverfahren berücksichtigt (siehe Artikel 114(2) EPÜ und Artikel 12 (2) und (4) VOBK).

2. Auslegung des Anspruchs 1

2.1 Bevor über die Zulässigkeit der Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ und die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands entschieden werden kann, ist zu klären, wie der Anspruch 1 und die darin verwendeten Ausdrücke "befestigt wird", "Montagegestell", "Verbindungsstange" und "Riegel" auszulegen sind, da dies zwischen den Beteiligten streitig ist.

2.2 Verwendungsanspruch

In der Entscheidung G 2/88 (ABl. EPA 1990, 93) heißt es, dass es im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen gibt, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen) und dass die technischen Merkmale eines Anspruchs für eine Tätigkeit die physischen Schritte sind, die diese Tätigkeit definieren (siehe Gründe Nr. 2.2 und 2.5). Ein Verwendungsanspruch ist ein Anspruch, der technische Merkmale enthält, die sich sowohl auf einen Gegenstand als auch auf eine Tätigkeit beziehen (siehe Gründe Nr. 9.1, 3. Absatz). So definiert der Verwendungsanspruch 1 sowohl einen Gegenstand (die Wandhalterung) als auch eine Tätigkeit unter Angabe verschiedener physischer Schritte, nämlich dass die

Verbindungsstange "an einem Ende am Montagegestell ... befestigt wird" und dass das mittels des Riegels mit dem zweiten Ende der Verbindungsstange lösbar verbundene Befestigungsteil "an einer Gebäudewand ... befestigt wird". Die im Anspruch 1 definierte Verwendung ist also einem Verfahren zum Befestigen eines Montagegestells an einer Gebäudewand unter Verwendung der darin definierten Wandhalterung gleichzusetzen (siehe auch RsprBk 2013, I.C.6.3.1.a und die Prüfungsrichtlinien des EPA, 2014, F-IV, 4.16). Das Ergebnis dieses Verfahrens bzw. der Verwendung ist kein Erzeugnis, sondern der befestigte Zustand des Montagegestells zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel.

### 2.3 "befestigt wird"

Die Angaben im Anspruch 1, dass die Verbindungsstange "an einem Ende am Montagegestell ... befestigt wird" und dass das mittels des Riegels mit dem zweiten Ende der Verbindungsstange lösbar verbundene Befestigungsteil "an einer Gebäudewand ... befestigt wird", definieren physische Schritte der beanspruchten Verwendung. Demnach sind im Zusammenhang des Verwendungsanspruchs 1 die Worte "befestigt wird" als verfahrenstechnische Angabe auszulegen. Anders als bei einem Vorrichtungsanspruch dürfen sie nicht als funktionelle Zweckangabe im Sinne von "befestigbar ist" verstanden werden.

### 2.4 "Montagegestell"

Das Wort "Gestell" bezeichnet normalerweise einen Aufbau aus Stangen, Brettern oder dgl., auf den etwas gestellt oder gelegt werden kann, oder alternativ einen Unterbau bzw. einen festen Rahmen einer Maschine, eines

Apparats oder dgl. Im hier relevanten technischen Gebiet der Sanitärtechnik ist das "Montagegestell" üblicherweise ein Montagerahmen (siehe u. a. E1, Figur 1 oder E4, Spalte 2, Zeile 37, Figur 1 und Spalte 3, Zeile 8). Im Zusammenhang des Anspruchs 1 bedeutet der Begriff "Montagegestell" also Montagerahmen. Dieses technische Verständnis wird in der Patentschrift bestätigt (siehe Absatz [0010] und Figuren 1 und 4). Schließlich verlangt der Anspruch 1, dass das Montagegestell "zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel" vorgesehen oder geeignet ist. Dies definiert eindeutig die Zweckbestimmung des zu befestigenden Montagegestells.

#### 2.5 "Verbindungsstange"

Der Anspruch 1 definiert eine "Verbindungsstange", deren Enden am Montagegestell bzw. am gebäudewandseitigen Befestigungsteil befestigt werden. Ein fachkundiger Leser des Anspruchs 1 erkennt, dass der Begriff "Verbindungsstange" eine Stange zur Verbindung des Montagegestells mit der Gebäudewand meint. Dabei bedeutet das Wort "Stange" wie üblich ein langer, im Querschnitt meist runder Stab, der im Verhältnis zu seiner Länge relativ dünn ist. Dieses Verständnis wird ebenfalls in der Patentschrift bestätigt (siehe Figuren 1 und 4).

#### 2.6 "Riegel"

Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 verlangt, dass die Verbindungsstange und das Befestigungsteil "mit einem aufgesteckten Riegel" lösbar miteinander verbunden sind. Der fachkundige Leser des Anspruchs erkennt, dass der Riegel ein quer zur Längsrichtung der Verbindungsstange aufsetzbares Bauteil ist, das die

Verbindungsstange mit dem Befestigungsteil lösbar verbindet (siehe dazu u. a. E1, Riegel 3; E3, Riegel 19). Auch dieses Verständnis wird in der Patentschrift bestätigt (siehe Absatz [0013] mit Figuren 1 und 3).

3. Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ
- 3.1 Der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 kann der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig entnommen werden. Es besteht mithin kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ.
- 3.2 Der Anspruch 1 der erteilten Fassung resultiert im Wesentlichen aus einer Zusammenlegung der Merkmale der Ansprüche 1 und 2 der ursprünglich eingereichten Fassung.
- 3.3 Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich von Anspruch 1 der erteilten Fassung dadurch, dass der erteilte Anspruch 1 für eine Wandhalterung in einen Verwendungsanspruch umgewandelt wurde, der auf eine bestimmte Verwendung der Wandhalterung gerichtet ist. Dementsprechend sind die funktionellen Zweckangaben "befestigbar ist" jeweils durch die verfahrenstechnischen Angaben "befestigt wird" ersetzt worden. Vor dem Hintergrund der ursprünglichen Offenbarung der Befestigungsmöglichkeit liegt nach Ansicht der Kammer kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor. Diese Änderungen stellen ferner eine Einschränkung des Schutzbegehrens dar und sind somit nach Artikel 123 (3) EPÜ zulässig (siehe auch G 2/88, Gründe Nr. 5 und RsprBk 2013, II.E.2.4).
- 3.4 Zusätzlich ist das im Anspruch 1 definierte Montagegestell "für Sanitärapparate" auf ein solches

"zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel" beschränkt worden. Auch diese Änderung ist nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, denn ein fachkundiger Leser der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung erkennt direkt, dass das mittels der erfindungsgemäßen Wandhalterung an der Wand befestigte Montagegestell insbesondere "zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel" vorgesehen ist. So wird in der Anmeldung gelehrt, dass die beanspruchte Erfindung eine Verbesserung der Wandhalterung aus der E4 hinsichtlich des Montagevorgangs des Montagegestelles betrifft (Seite 1, Absatz 2, 1. Satz; Seite 1, Absatz 3), wobei das Montagegestell gemäß der E4 "beispielsweise einen Spülkasten sowie eine WC-Schüssel aufnimmt" (Seite 1, Absatz 2, 2. Satz). Entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin ist diese Änderung also nicht das Ergebnis einer unzulässigen Auswahl eines Merkmals aus einer Liste von Merkmalen.

#### 4. Hauptantrag - Artikel 84 EPÜ

4.1 Nach Artikel 12 (2) VOBK muss die Beschwerdeerwiderung das gesamte Vorbringen eines Beschwerdegegners enthalten. Jedoch erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer machte die Beschwerdegegnerin mangelnde Klarheit gegen den Anspruch 1 geltend. Dieser neue Einwand stellte also eine sehr späte wesentliche Änderung des Vorbringens der Beschwerdegegnerin dar, nämlich mehr als 2 Jahre nach Einreichung der Beschwerdeerwiderung und lange nach der Anberaumung der mündlichen Verhandlung. Damit lag es im Ermessen der Kammer, diesen Klarheitseinwand zum Verfahren zuzulassen und zu berücksichtigen (siehe Artikel 13 (1), Satz 1 und Artikel 13 (3) VOBK).

- 4.2 Der Klarheitseinwand der Beschwerdegegnerin wurde damit begründet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 und somit der begehrte Schutzbereich unklar definiert seien. Der Anspruch 1 könne insbesondere als Verfahrensanspruch zur Herstellung eines Erzeugnisses im Sinne des Artikels 64 (2) EPÜ gelesen werden. So werde möglicherweise versucht, die zu verwendende Wandhalterung also solche nach Artikel 64 (2) EPÜ schützen zu lassen, entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin.
- 4.3 Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass dieser Klarheitseinwand der Beschwerdegegnerin *prima facie* nicht entscheidungsrelevant ist.
- 4.4 Der Schutzbereich eines Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche (Artikel 69 (1) EPÜ) und insbesondere durch deren Anspruchskategorie und technische Merkmale bestimmt. Im vorliegenden Fall sind sowohl die Anspruchskategorie als auch die technischen Merkmale des Verwendungsanspruchs 1 klar definiert (siehe Punkt 2 oben), so dass der begehrte Schutzbereich ebenfalls klar definiert ist.
- 4.5 Der Anspruch 1 betrifft kein Herstellungsverfahren, welches aus einem bestimmten Ausgangsprodukt mit Hilfe von definierten Verfahrensschritten ein Endprodukt erzeugt, welches sich vom Ausgangsprodukt unterscheidet. Es ist somit kein Verfahrensanspruch im Sinne des Artikels 64 (2) EPÜ (siehe G 2/88, Gründe Nr. 5.1). Im Übrigen ist das Ergebnis der beanspruchten Verwendung kein "unmittelbar hergestelltes Erzeugnis" in Form der Wandhalterung als solche, sondern der befestigte Zustand des Montagegestells für einen Spülkasten und eine WC-Schüssel (siehe Punkt 2.2 oben).

- 4.6 Die Beschwerdegegnerin warf die Frage auf, ob das Herrichten, Anbieten bzw. Liefern der in der beanspruchten Erfindung zu verwendenden Wandhalterung bereits zum Anwenden der Verwendung zählt und mithin geschützt wird. Diese Frage betrifft aber nicht den Schutzbereich des Patents nach Artikel 69 (1) EPÜ sondern die nach Artikel 64 (1) EPÜ gewährten Rechte aus dem Patent, die sich aus den Rechtsvorschriften der benannten Vertragsstaaten ergäben. Diese Frage fällt also in die alleinige Zuständigkeit dieser Vertragsstaaten und wird daher hier nicht weiter behandelt.
- 4.7 Ferner ist festzuhalten, dass die Erhebung des Einwands mangelnder Klarheit seitens der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung die Beschwerdeführerin und die Kammer überrascht hat. Die Beschwerdeführerin hat in dieser Hinsicht auch geltend gemacht, dass sie, falls der Einwand zugelassen würde, aus Gründen der Fairness eine Vertagung der Verhandlung für geboten erachte. Dem schließt sich die Kammer an. Eine vertiefte Diskussion ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung wäre für die Beschwerdeführerin nicht zumutbar gewesen, um in substantiiertes Weise dem Einwand, der doch komplexe Fragen aufwirft, durch Gegenargumente bzw. Änderungen begegnen zu können. Eine Zulassung hätte daher auch eine Verzögerung des Verfahrens zur Folge gehabt und hätte dem Grundsatz der Verfahrensökonomie widersprochen.
- 4.8 Aufgrund der mangelnden Prima-facie-Relevanz dieses Klarheitseinwands und unter Berücksichtigung der Komplexität des Vorbringens, des Standes des Verfahrens sowie der gebotenen Verfahrensökonomie entschied die Kammer folglich, diesen sehr spät erhobenen Klarheitseinwand nicht zum Verfahren zuzulassen (siehe

Artikel 114 (2) EPÜ und Artikel 13 (1) und 13 (3) VOBK).

- 4.9 Die Beschwerdegegnerin hatte auch die Ansicht vertreten, dass die Kammer zur Prüfung der Ansprüche des Hauptantrags auf Klarheit *ex officio* verpflichtet gewesen wäre, was nach dem Verständnis der Kammer beinhaltet, dass sie diesen Punkt hätte von sich aus ansprechen, gleichsam also auf eine derartige Prüfung hätte hinwirken müssen. Diese Ansicht der Beschwerdegegnerin teilt die Kammer aus folgenden Gründen jedoch nicht.
- 4.9.1 Wie die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 9/91 (ABl. EPA 1993, 408) festgestellt hat, ist das Beschwerdeverfahren, anders als das rein administrative Einspruchsverfahren, als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen, welches seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet ist, als ein Verwaltungsverfahren. Aus diesen Überlegungen folgte die Große Beschwerdekammer, dass der in Artikel 114 (1) EPÜ verankerte Amtsermittlungsgrundsatz im Beschwerdeverfahren restriktiver anzuwenden sei als im Einspruchsverfahren (G 9/91, Gründe Nr. 18). Hinzu kommt, dass Artikel 114 (2) EPÜ ausdrücklich vorsieht, dass verspätetes Vorbringen nicht berücksichtigt zu werden braucht. Damit trifft die Beteiligten im zweiseitigen Verfahren eine Pflicht zur sorgfältigen und beförderlichen Verfahrensführung, wozu insbesondere gehört, alle relevanten Tatsachen, Beweismittel, Argumente und Anträge so früh und vollständig wie möglich vorzulegen (vgl. auch RsprBK 2013, IV.C.1.1.2). Würde man dem Ansatz der Beschwerdegegnerin folgen, hätte vorliegend die Kammer eine Diskussion zur Klarheit unter allen Umständen initiieren müssen. Der Amtsermittlungsgrundsatz stünde dann im Vordergrund des

Beschwerdeverfahrens, was die Charakterisierung des Verfahrens durch die Große Beschwerdekammer in ihr Gegenteil verkehren würde. Auch wäre die Vorschrift des Artikels 12 (2) VOBK, wonach die Beschwerdebegründung bzw. -erwiderung den vollständigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten muss, weitgehend überflüssig. Ferner hätte dies letztlich in der vorliegenden Fallkonstellation zugleich auch bedeutet, dass die Kammer entgegen Artikel 114 (2) EPÜ und Artikel 13 VOBK keinen Ermessensspielraum hinsichtlich der Frage gehabt hätte, ob sie den spät erhobenen Einwand überhaupt zum Verfahren zulässt.

- 4.9.2 Im vorliegenden Fall hat die Kammer keinen Grund gesehen, die Klarheit der Ansprüche des Hauptantrags von Amts wegen zu thematisieren oder zu beanstanden. Weitgehend identische Verwendungsansprüche waren bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung diskutiert worden, wobei eine mögliche Unklarheit aufgrund des Kategoriewechsels nie ein Thema war (vgl. Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 18. Juli 2011, Punkt 2.1; Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, Punkt 5). Die Beschwerdegegnerin hat in ihrer Beschwerdeerwiderung die Frage der Klarheit nicht angesprochen, sondern sich bei der Frage der Zulässigkeit des Hauptantrags auf einen Vortrag zu Artikel 123 EPÜ beschränkt (vgl. Beschwerdeerwiderung, Punkt 2.1), und sie hat auch im nachfolgenden schriftlichen Verfahrensstadium mangelnde Klarheit nicht geltend gemacht. Die Kammer hatte selbst auch keine Probleme hinsichtlich der Klarheit der Ansprüche des Hauptantrags festgestellt, was zu einer Beanstandung von Amts wegen hätte führen können.

5. Berücksichtigung der E8 und E9 im Verfahren
- 5.1 Die Beschwerdeführerin hat die E8 und E9 mit ihrer ersten Stellungnahme zum Einspruch vom 2. März 2011 und mithin innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 79 (1) EPÜ vom 11. November 2010 gesetzten Frist von vier Monaten eingereicht. Demnach war das Vorlegen dieser Druckschriften fristgerecht und zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Einspruchsverfahren erfolgt.
- 5.2 Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung die E8 und E9 für die Interpretation des in der E3 verwendeten Begriffs "Sanitärapparat" herangezogen. Als Bestandteil der Beschwerdebegründung waren diese beiden Dokumente und das zugehörige Vorbringen somit von Anfang an Grundlage des Beschwerdeverfahrens (vgl. Artikel 12 (2) VOBK), und die Kammer sieht auch keinerlei Gründe, weshalb sie diese Dokumente und das Vorbringen nach Artikel 12 (4) VOBK nicht berücksichtigen sollte.
- 5.3 Zwar waren die Dokumente von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden, allerdings war dies nach Ansicht der Kammer zu Unrecht erfolgt, da sie von der Beschwerdeführerin fristgerecht in Antwort auf die Mitteilung nach Regel 79 (1) EPÜ eingereicht worden waren und somit Basis des Einspruchsverfahrens bilden hätten müssen. Die Einspruchsabteilung hätte sich die Frage, ob sie die Dokumente im Rahmen einer Ermessensausübung unter dem Aspekt der Prima-facie-Relevanz zum Verfahren zulässt (vgl. Entscheidung der Einspruchsabteilung, Entscheidungsgründe Nr 2), nicht stellen dürfen, und es lag insoweit eine fehlerhafte Ermessensausübung vor.

- 5.4 Die Kammer kam also zur Schlussfolgerung, dass die Dokumente E8 und E9 und der diesbezügliche Vortrag gemäß Artikel 12 (2), (4) VOBK im Verfahren zu berücksichtigen sind. Auf ihre Prima-facie-Relevanz braucht nicht eingegangen zu werden.
6. Hauptantrag - Neuheit gegenüber der E1
- 6.1 Die E1 offenbart eine Wandhalterung zur Befestigung eines Montagerahmens für Sanitärapparate an einer Gebäudewand. Die Wandhalterung weist ein Verbindungsteil auf, das an einem Ende am Montagerahmen und am anderen Ende an der Gebäudewand befestigt wird. In der Figur 1 der E1 ist die Verwendung dieser Wandhalterung gezeigt. Das eine Ende des Verbindungsteils 10 ist in einen am Montagerahmen 1 befestigten Halter 2 eingesteckt und an diesem mittels eines Riegels 3 lösbar fixiert. Das andere Ende des Verbindungsteils 10 weist ein Halteorgan 10b auf, das an einer an der Gebäudewand 12 befestigten Schiene 8 fixiert ist. Das Verbindungsteil 10 mit einem stabförmigen Schaft 10g stellt eine "Verbindungsstange" im Sinne des Anspruchs 1 dar (siehe Punkt 2.5 oben). Der Halter 2 kann als "Befestigungsteil" im Sinne des Anspruchs 1 angesehen werden.
- 6.2 Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass in der E1 keine alternative Verwendung der dort beschriebenen Wandhalterung offenbart ist, bei welcher, anders als in der Figur 1, das Befestigungsteil 2 an einer Wand befestigt wird, während das Halteorgan 10b der Verbindungsstange 10 an einem Montagegestell fixiert wird. Somit offenbart die E1 nicht die Verfahrensschritte des Anspruchs 1 (siehe Punkt 2.3 oben), wonach

- die Verbindungsstange 10 "an einem Ende am Montagegestell ... befestigt wird" und
- das mittels des Riegels 3 mit dem zweiten Ende der Verbindungsstange 10 lösbar verbundene Befestigungsteil 2 "an einer Gebäudewand ... befestigt wird".

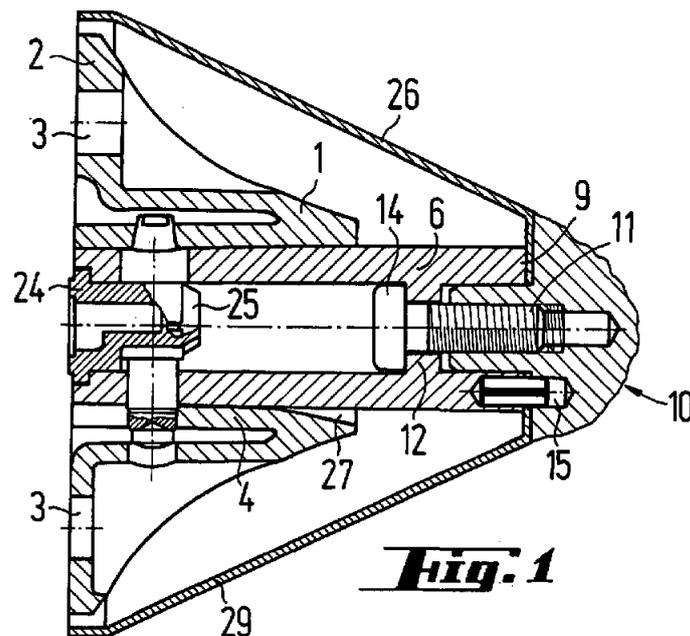
6.3 Die Beschwerdegegnerin argumentiert zwar, dass diese Verfahrensschritte mit der Wandhalterung der E1 durchführbar wären. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass diese Verfahrensschritte in der E1 weder explizit noch implizit offenbart sind.

6.4 Aus alledem folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber der E1 ist.

6.5 Es kann daher dahingestellt bleiben, ob das in der E1 beschriebene Montagegestell "zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel" vorgesehen oder geeignet ist, wie im Anspruch 1 verlangt wird (siehe Punkt 2.4 oben).

7. Hauptantrag - Neuheit gegenüber der E3

7.1 Die E3 offenbart eine Wandhalterung zur Anbringung eines Sanitärgegenstandes an einer Wand. Die Wandhalterung weist einen an einer Wand anzubringenden Sockel und einen darin einsetzbaren und festlegbaren Einsatz auf. Der Einsatz kann ein Anbringungsmittel aufweisen, mit dem der zu befestigende Sanitärgegenstand am Einsatz angebracht wird. In der Figur 1 ist gezeigt, wie die Wandhalterung mit einem Anbringungsmittel in Form einer Schraube 11 nach ihrer Montage aussieht (siehe unten).



**Fig. 1**

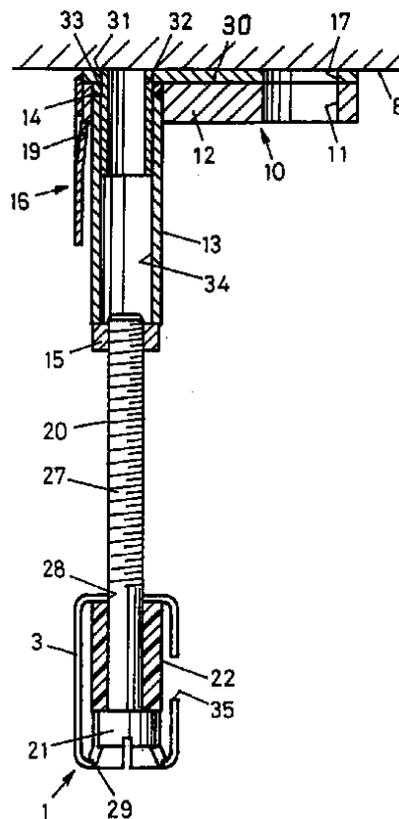
7.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung ist der E3 nicht zu entnehmen, dass der zu befestigende Sanitärgegenstand ein Montagegestell im Sinne des Anspruchs 1 ist (siehe Punkt 2.4 oben). Der in der Figur 1 angedeutete Sanitärgegenstand 10 ist nicht näher beschrieben. Der Begriff "Sanitärgegenstand" ist in der E3 auch sonst nicht näher spezifiziert. Dieser Begriff ist, wie im Sanitärbereich üblich, breit auszulegen und gerade nicht auf ein Montagegestell zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel beschränkt. Ferner ist im Lichte der E8 und E9, von denen die Erfindung der E3 ausgeht (siehe Spalte 1, Zeilen 6 und 11 der E3), klar ersichtlich, dass im Kontext der E3 der Begriff "Sanitärgegenstand" nur kleine und leichte Sanitär-Accessoires meint, wie z. B. Zahnputzbecher, Rasierspiegel, Seifenschalen und Ablagen (siehe E8, Spalte 1, Zeilen 3 bis 7 und Zeilen 42 bis 46; siehe "Ablage" in der E9). Es ist mithin auch fraglich, ob die Wandhalterung der E3 hinsichtlich ihrer konstruktiven Ausgestaltung und ihrer Belastbarkeit zur

Befestigung eines Montagegestells im Sinne des Anspruchs 1 geeignet wäre.

- 7.3 Demnach offenbart die E3 zumindest nicht die Zweckangabe des Verwendungsanspruches 1 ("zum Befestigen eines Montagegestells für Sanitärapparate, nämlich zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel"), welches ein technisches Merkmal dieses Anspruchs darstellt.
- 7.4 Folglich ist der beanspruchte Gegenstand neu gegenüber der E3.
8. Die Beschwerdegegnerin hat keinen weiteren Neuheitseinwand gegen den Anspruch 1 erhoben.
9. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.
10. Hauptantrag - Erfinderische Tätigkeit ausgehend von der E4
- 10.1 Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die Merkmale im Oberbegriff des Anspruchs 1 in der Figur 1 der E4 ihrem Wortlaut nach verwirklicht sind (siehe Wandhalterung 2 und Montagerahmen 1 zur Aufnahme eines Unterputzspülkastens 4 und einer Klosettschüssel, wie in Spalte 2, Zeilen 37 bis 46 gelehrt wird). Die Beteiligten sind sich auch einig, dass diese Verwendung den nächstliegenden Stand der Technik darstellt. Die Kammer teilt diese Auffassungen.
- 10.2 Die in der Figur 4 der E4 gezeigte Wandhalterung 2 weist eine Verbindungsstange in Form einer Gewindestange 20 auf. Das eine Ende der Stange wird am Montagerahmen 1 befestigt und das andere Ende ist in

die Lagerhülse 13 eines Wandwinkels 10 eingeschraubt (siehe unten). Diese Schraubverbindung stellt eindeutig keine lösbare Verbindung mit einem aufgesteckten Riegel dar (siehe Punkt 2.6 oben). Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der Figur 4 nur durch das Merkmal im Kennzeichen des Anspruchs, nämlich dass die Verbindungsstange und das Befestigungsteil mit einem aufgesteckten Riegel lösbar miteinander verbunden sind.

Fig. 4



10.3 Die technische Wirkung dieses Unterscheidungsmerkmals liegt offensichtlich darin, dass sich die Verbindungsstange leichter und schneller mit dem Befestigungsteil verbinden lässt als in der E4 (siehe auch die Absätze [0005] und [0017] der Patentschrift).

- 10.4 Ausgehend von der E4 besteht die mit dem Unterscheidungsmerkmal objektiv gelöste Aufgabe also darin, die dort offenbarte Wandhalterung so weiterzuentwickeln, dass die Montage des Montagegestells noch einfacher und schneller durchführbar ist, wobei die Wandhalterung trotzdem robust und zuverlässig bleiben soll (siehe Absatz [0004] der Patentschrift).
- 10.5 Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass die zu lösende Aufgabe einfach darin bestehe, nach einer alternativen lösbaren Verbindung zu der in der E4 offenbarten Schraubverbindung zwischen Lagerhülse 13 und Verbindungsstange 20 zu suchen, welche die gleiche Wirkung hat. Diese Formulierung der Aufgabe ist bei der Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes aber inkorrekt, denn sie lässt außer Acht, dass eine Verbindung mittels eines querverschiebbaren Riegels einfacher und schneller erfolgt als mit der konventionellen Schraubverbindung gemäß der E4.
- 10.6 Die Einspruchsabteilung hat die zu lösende Aufgabe dahingehend formuliert, eine schnellere und einfachere Tiefeneinstellung der Wandhalterung der E4 zu ermöglichen. Auch diese Formulierung der Aufgabe ist unzulässig, denn sie nimmt die beanspruchte Lösung teilweise vorweg. Im Übrigen lässt der Anspruch 1 offen, ob bei der beanspruchten Lösung der Abstand des Montagegestells zur Gebäudewand eingestellt werden kann, so wie es in der E4 möglich ist.
- 10.7 Ein mit der unter Punkt 10.4 genannten Aufgabe befasster Fachmann gelangte, unter Berücksichtigung des entgegengehaltenen Standes der Technik und seiner allgemeinen Fachkenntnisse, nicht in naheliegender Weise zur beanspruchten Lösung.

10.8 In der E4 selbst ist die Lösung weder offenbart noch wird dazu angeregt. Vielmehr erfährt der Fachmann in der E4, dass die dort offenbarte Wandhalterung bereits eine sehr schnelle und sehr einfache Montage ermöglicht (Spalte 3, Zeilen 35 und 36 und Zeilen 42 bis 45).

10.9 Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass der Fachmann ein Installateur sei, der sich um alle Montagearbeiten im Sanitärbereich kümmere, und dass er deshalb die weiteren entgegengehaltenen E5 und E6 berücksichtigte. Die Kammer teilt jedoch die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass für diesen Fachmann keine Veranlassung bestünde, die Lehren der E5 und E6 heranzuziehen, und dass, selbst wenn er dies täte, er nicht zur beanspruchten Lösung gelangte.

10.9.1 Die E5 schildert, dass das Aufschrauben einer konventionellen Mutter auf eine Gewindestange mit mehreren Metern oder noch mehr Länge eine langweilige und zeitraubende Arbeit ist, und dass die Befestigung einer Mutter auf einer Gewindestange, deren Enden bereits installiert oder fixiert sind, größere Demontagen erfordern kann (Seite 1, Absatz 2). Um diese Nachteile zu beheben, schlägt die E5 eine zweiteilige Mutter vor, die seitlich an der gewünschten Stelle auf einer Gewindestange aufgesetzt und danach mit nur wenigen Umdrehungen gegen einen Gegenstand angezogen werden kann, z. B. mit Hilfe von justierbaren oder festen Schraubenschlüsseln, Zangen oder von Hand (Seite 1, Absatz 1; Seite 1, Absatz 2, letzter Satz; Seite 2, Zeilen 2 und 3; Seite 7, Zeilen 6 bis 13 und Figur 9).

Die E5 betrifft also weder die Befestigung eines Montagegestells, geschweige denn eines Montagegestells zur Aufnahme eines Spülkastens und einer WC-Schüssel,

noch die oben genannte Aufgabe. Ein mit dieser Aufgabe befasster Fachmann zöge deshalb die E5 nicht heran.

Es ist auch nicht ersichtlich, warum der Fachmann ausgerechnet den hülsenförmigen Ansatz mit dem Innengewinde 15 an der Lagerhülse 13 gemäß der E4 (siehe Figur 4 oben) durch die zweiteilige Mutter der E5 ersetzte, wie die Einspruchsabteilung und die Beschwerdegegnerin argumentiert haben. Auch setzte eine solche Kombination der E4 und E5 voraus, dass die zweiteilige Mutter der E5 *per se* die in der E4 genannten hohen Zugkräfte aufnehmen könnte (Spalte 1, Zeilen 22 bis 24) und mit der Lagerhülse 13 fest verbindbar wäre, z. B. durch Verschweißen. Diese erforderlichen Eigenschaften sind der E5 aber nicht zu entnehmen. Vielmehr scheint das U-förmige Gehäuse der dort offenbarten Mutter, welches aus einem umgebogenen Metallblech besteht (Seite 4, Zeile 28 bis Seite 5, Zeile 24), zur Aufnahme hoher Zugkräfte und zum Anschweißen ungeeignet zu sein.

Im Übrigen offenbart die E4 als einzige Mutter eine Kontermutter, die auf die Gewindeschraube 20 aufgeschraubt wird, um die durch Drehen der Gewindeschraube eingestellte Tiefe zu sichern (Spalte 3, Zeilen 50 bis 52). Sollte der Fachmann die E5 berücksichtigen, ersetzte er wohl am ehesten diese Kontermutter durch die zweiteilige Mutter der E5. Damit erhielte er aber nicht den beanspruchten Gegenstand.

- 10.9.2 Die E6 betrifft eine Rohrschelle zur Aufnahme eines Rohres, mit einem Stift und einem ringförmigen Stützelement. Das in der Figur 1 gezeigte Stützelement umfasst einen Klotz 2, an welchem ein flexibler Streifen 3 befestigt ist. Der Klotz 2 weist ein Loch 27 zum Aufnehmen des ersten Endes 12 eines Stiftes 11 auf,

dessen zweites Ende in einen Dübel in der Wand oder Decke geschraubt wird. Um den Abstand des Rohres zur Wand bzw. Decke einstellen zu können, ohne dabei das Rohr von der Rohrschelle entfernen zu müssen, schlägt die E6 im Wesentlichen vor, dass die Befestigung des Stiftes 11 an dem Klotz 2 mittels einer quer zum Loch einschiebbaren Clipmutter 14 erfolgt.

So wie die E5, befasst sich die E6 also weder mit der Befestigung eines Montagegestells für Sanitärapparate noch mit der gestellten Aufgabe. Der Fachmann zöge die E6 also nicht heran.

In der E6 stellt allenfalls der Stift 11 eine Verbindungsstange im Sinne des Anspruchs 1 dar (siehe Punkt 2.5 oben). Dieser Stift 11 dient aber nur der Befestigung des Klotzes 2 an der Wand. Sollte der Fachmann die Lehre der E6 berücksichtigen, übernehme er die Rohrschelle der E6 als Ganzes, um das Hohlprofilrohr 3 des Montagegestells 1 gemäß der E4 mit der Wand zur befestigen. Auf diese Weise ersetzte er die Rastverbindung zwischen dem Einsatz 22 und der Verbindungsstange 20 gemäß der E4 durch die in der E6 offenbarte lösbare Verbindung mit einer Clipmutter. Damit erhielte er wiederum nicht die im Kennzeichen des Anspruchs 1 verlangte lösbare Verbindung mittels eines aufgesteckten Riegels zwischen der am Montagegestell befestigten Verbindungsstange und dem an der Wand befestigten Befestigungsteil.

- 10.10 Folglich kommt die Kammer zu dem Schluss, dass ausgehend von der E4 der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

11. Die Beschwerdegegnerin hat keinen weiteren Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegen den Anspruch 1 erhoben.
12. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht also auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.
13. Die Ansprüche 2 bis 9 genügen aus den vorgenannten Gründen ebenfalls den Erfordernissen der Artikel 54 und 56 EPÜ.
14. Die Kammer hat sich vergewissert, dass die Änderungen in der Beschreibung lediglich diese an die geänderten Ansprüche anpassen. Die Beschwerdegegnerin hatte keine Einwände zur Anpassung der Beschreibung.
15. Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluss, dass die Unterlagen gemäß dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin den Erfordernissen des EPÜ genügen.
16. Auf die Hilfsanträge 1 und 2 der Beschwerdeführerin braucht daher nicht eingegangen werden.
17. Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer
- 17.1 Die Beschwerdegegnerin hat ihren Vorlageantrag erstmals am Ende der mündlichen Verhandlung, und damit im spätmöglichen Stadium des Verfahrens, gestellt. Sie hat geltend gemacht, dass es sich bei den gestellten Fragen um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung handele und eine Vorlage geboten sei. Diese Ansicht teilt die Kammer allerdings nicht. Es steht im Ermessen der Kammer diesen sehr spät eingereichten Antrag zuzulassen (Artikel 114 (2) EPÜ und Artikel 13 (1) und 13 (3) VOBK). Nach Artikel 112 (1) EPÜ steht die von der Beschwerdegegnerin beantragte Vorlage an die Große

Beschwerdekammer ebenfalls im Ermessen der Kammer (vgl. RsprBk 2013, IV.E.9.1).

- 17.2 Vorliegend scheidet eine Vorlage entsprechend dem Antrag der Beschwerdegegnerin schon deshalb aus, weil die vorzulegenden Fragen jeweils für die Entscheidung des Falls entscheidungsunerheblich sind. So konnte die Kammer selbst den Fall ohne Zweifel und durch Anwendung etablierter Rechtsprechungsgrundsätze entscheiden, insbesondere auf Grundlage der zitierten Entscheidung G 2/88.
- 17.3 Zunächst stellt die Kammer fest, dass die Vorlagefragen Themen betreffen, die sich nicht erst während der mündlichen Verhandlung gestellt haben. Eine Vorlage der Fragen hätte folglich schon in einem früheren Verfahrensstadium beantragt oder angeregt werden können.
- 17.3.1 Frage (1) betrifft den Umfang der Prüfung insbesondere hinsichtlich Klarheit in Bezug auf geänderte Ansprüche, die mit der Beschwerdebegründung eingereicht worden sind, sowie eine diesbezügliche eventuelle Mitwirkungspflicht der Beschwerdekammern. Im Bescheid zur Ladung vom 11. September 2014 finden sich keine Ausführungen der Kammer zur Frage der Klarheit der Ansprüche des Hauptantrags. Die Beschwerdegegnerin hätte also damit rechnen müssen, dass eine Erörterung dieses Punktes möglicherweise nicht von der Kammer angestoßen wird, und hätte in ihren Antrag auf Vorlage einer diesbezüglichen Frage bereits in ihrem Schriftsatz stellen können, den sie in Reaktion auf die Ladung eingereicht hat.
- 17.3.2 Ähnliches gilt für die in Frage (2) angesprochene Thematik, zumal der in der Verhandlung erörterte

Verwendungsanspruch bereits als Hauptantrag mit der Beschwerdebeurteilung eingereicht worden war.

- 17.3.3 Dass für die Stellung eines Antrags auf Vorlage ein früherer Zeitpunkt angebracht gewesen wäre, zeigt auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung als Reaktion auf den Vorlageantrag geltend gemacht hat, dass sie eingehend nur schriftlich dazu Stellung nehmen könnte. Wäre die Kammer geneigt gewesen, Fragen vorzulegen, hätte sie, um das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin zu wahren, ihr diese Gelegenheit einräumen müssen, bevor sie über eine Vorlage hätte entscheiden können. Dass auch die Beschwerdeführerin durchaus ein legitimes Interesse hatte, zum Antrag Stellung zu nehmen, wird im Hinblick auf die mit einer Vorlage zwangsläufig verbundenen weiteren Fortdauer des Verfahrens deutlich.
- 17.4 Ungeachtet der Frage der verspäteten Beantragung der Vorlage, stellte sich darüber hinaus in Bezug auf Frage (1) das Problem, dass diese für eine Vorlage als nicht geeignet angesehen werden konnte. Wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, ist Frage (1) sehr breit gefasst und allein deshalb unzulässig. So kann der darin benutzte breite Rechtsbegriff "Zulässigkeit" sowohl die Zulässigkeit der Anspruchssätze zum Verfahren als auch ihre Zulässigkeit nach Artikel 123, Artikel 84 und/oder Regel 80 EPÜ meinen. Auch ist das genannte Kriterium der "Prima-facie-Relevanz" im Zusammenhang mit der Prüfung spät eingereichter Anspruchssätze unüblich: in der Regel werden diese unter anderem auf ihre Prima-facie-Gewährbarkeit geprüft (RsprBk 2013, IV.E.4.4).
- 17.5 Ungeachtet obiger Gesichtspunkte sowie ungeachtet der Frage, ob möglicherweise Rechtsfragen von

grundsätzlicher Bedeutung im Raum stehen, hält die Kammer jedenfalls eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer für nicht erforderlich, so dass eine der maßgeblichen Voraussetzungen von Artikel 112 (1) (a) EPÜ nicht gegeben ist. Die Kammer ist selbst in der Lage, Frage (1), soweit für den vorliegenden Fall entscheidungserheblich, ohne Zweifel zu beantworten. Frage (2) ist nach Ansicht der Kammer für den vorliegenden Fall völlig unerheblich.

- 17.5.1 Frage (1), wie von der Beschwerdegegnerin verstanden, betrifft die Überprüfungspflicht geänderter Ansprüche seitens der Kammer insbesondere auf Klarheit gemäß Artikel 84 EPÜ hin. Diesbezüglich ist die Kammer der Auffassung, dass sich die gestellte Frage generell auf der Grundlage des EPÜ (Artikel 114 und 84 EPÜ) und der VOBK (Artikel 12 und 13) sowie den von der Großen Beschwerdekammer entwickelten Grundsätze (insbesondere G 9/91, Gründe Nr. 18) eindeutig beantworten ließe. Im vorliegenden Fall sah sich die Kammer nicht nach Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen verpflichtet, die Verwendungsansprüche gemäß Hauptantrag genauestens auf mögliche Verstöße gegen Artikel 84 EPÜ zu prüfen oder auf eine solche Prüfung hinzuwirken, weil der Anspruch 1 *prima facie* klar war und im bisherigen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren die Klarheit der ähnlich formulierten Verwendungsansprüche nie moniert worden war (siehe auch Ausführungen in Abschnitt 4).
- 17.5.2 Frage (2) stellt eine hypothetische Frage dar, die sich im vorliegenden Beschwerdefall nicht stellt. So unterscheidet sich die beanspruchte Verwendung von der Lehre der E1 nicht alleine durch ein funktionales Merkmal bzw. eine Zweckangabe, wie die Beschwerdegegnerin meint, sondern durch technische Verfahrensschritte (siehe Punkte 2.2 und 6.3 oben). Im Übrigen

ließe sich auch diese hypothetische Frage durch Anwendung etablierter Rechtsprechungsgrundsätze, insbesondere auf Basis der G 2/88, direkt und eindeutig beantworten.

17.6 Nach alledem war der Vorlageantrag der Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, und er bildete auch keine Grundlage für eine Vorlage von Amts wegen.

18. Rüge gemäß Regel 106 EPÜ

18.1 Die in der Rüge erhobenen Einwände der Beschwerdegegnerin weist die Kammer zurück:

18.2 Der erste Einwand, wonach ein schwerwiegender Verfahrensmangel vorliege, weil die Kammer den Klarheitseinwand der Beschwerdegegnerin gegen den Hauptantrag nicht zugelassen habe, ist unbegründet.

Die Beschwerdegegnerin hat ihren Klarheitseinwand erstmals in der mündlichen Verhandlung, d. h. in einem sehr späten Verfahrensstadium, erhoben. Nach Artikel 114 (2) EPÜ und Artikel 13 (1) und 13 (3) VOBK stand es im Ermessen der Kammer, diesen neuen Einwand zuzulassen und zu berücksichtigen. Die Kammer hat diesen spät erhobenen Klarheitseinwand unter Wahrung des rechtlichen Gehörs unter anderem wegen seiner mangelnden Prima-facie-Relevanz, dem fortgeschrittenen Verfahrensstand und aus den Gründen der Fairness nicht zugelassen und dabei ihr Ermessen in einer Weise ausgeübt, die keinen Ermessensfehler und auch keinen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 106 EPÜ erkennen lässt (siehe Punkt 4 oben). Die Beschwerdegegnerin erhielt während der mündlichen Verhandlung Gelegenheit und Zeit, um ihren Klarheitseinwand vorzutragen und zu

vertiefen, und die Kammer hat dieses Vorbringen berücksichtigt.

- 18.3 Auch der zweite Einwand, dass die Prüfung des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag auf Patentfähigkeit durch die Kammer rechtsfehlerhaft sei und einen schwerwiegenden Verfahrensmangel darstelle, ist unbegründet. Erstens hat die Kammer die Patentfähigkeit, also vorliegend die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Erfindung sowie auch die weiteren rechtzeitig geltend gemachten Patentierungserfordernisse (Artikel 123 EPÜ) unter Anwendung etablierter Rechtsprechungsgrundsätze beurteilt (siehe Punkte 3 und 6 bis 11 oben). Zweitens, selbst wenn diese Beurteilung fehlerhaft gewesen wäre, könnte damit kein Verfahrensmangel im Sinne der Regel 106 EPÜ begründet werden, sondern allenfalls eine - mögliche - fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen, mit der Anordnung das Patent auf der Basis folgender Unterlagen aufrecht zu erhalten:
  - Ansprüche 1 bis 9 des Hauptantrags, eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 29. August 2012,
  - Seiten 1 und 2 der Beschreibung, eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, sowie
  - Figuren 1 bis 8 wie erteilt.
3. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
4. Die in der Rüge erhobenen Einwände werden zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

G. Ashley

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt