

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 10. November 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1466/12 - 3.3.05

**Anmeldenummer:** 06776498.5

**Veröffentlichungsnummer:** 1920044

**IPC:** C12M1/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

SYSTEM AUS MEHREREN INKUBATOREN

**Patentinhaber:**

Inheco Industrial Heating and Cooling GmbH

**Einsprechende:**

Thermo Electron LED GmbH

**Stichwort:**

System aus mehreren Inkubatoren/INHECO

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56

VOBK Art. 13(1), 13(3)

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein)

Spät eingereichter Hilfsantrag

In der mündlichen Verhandlung eingereichter Hilfsantrag 1 -  
nicht zugelassen

Im schriftlichen Verfahren eingereichter Hilfsantrag 2 -  
zugelassen

Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag 2 (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0002/99, T 1913/06, T 0253/10, T 0698/10, T 0037/12

**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 1466/12 - 3.3.05**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05  
vom 10. November 2015**

**Beschwerdeführerin:** Inheco Industrial Heating and Cooling GmbH  
(Patentinhaberin) Fraunhoferstr. 11b  
82152 Martinsried (DE)

**Vertreter:** Grättinger Möhring von Poschinger  
Patentanwälte Partnerschaft  
Postfach 16 55  
82306 Starnberg (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Thermo Electron LED GmbH  
(Einsprechende) Robert-Bosch-Strasse 1  
63505 Langenselbold (DE)

**Vertreter:** Lang, Friedrich  
Lang & Tomerius  
Patentanwälte  
Rosa-Bavarese-Strasse 5  
80639 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. Mai 2012 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1920044 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** H. Engl  
**Mitglieder:** A. Haderlein  
P. Guntz

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent Nr. 1 920 044 zu widerrufen. Das Patent betrifft ein System aus mehreren Inkubatoren.

II. In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung u.a. zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 wie erteilt nicht den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ genüge, und zwar im Hinblick auf die Dokumente

D1: US 6 518 059 B1 und  
E2: DE 101 34 885 B4.

Sie entschied außerdem, dass der der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegende Hilfsantrag 2 zwar dem Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ und demjenigen des Artikels 123(2) EPÜ genüge, die Bedingungen des Artikels 56 EPÜ jedoch nicht erfülle.

III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde ein. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte sie einen als "Hilfsantrag 1" bezeichneten Hilfsantrag ein.

IV. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung reichte die Beschwerdegegnerin folgende Dokumente ein:

E22: Gumm, H.P. und Sommer, M.: "Einführung in die Informatik", 6. Auflage, Seiten 38 und 39

E23: Auszug aus Wikipedia, Internet-Encyklopädie, "Bus (Datenverarbeitung)", Seiten 1 bis 9.

- V. Es erging eine Mitteilung der Kammer, in der sie zum schriftlichen Vorbringen der Parteien unverbindlich Stellung nahm.
- VI. Mit ihrem Schreiben vom 12. Oktober 2015 reichte die Beschwerdeführerin einen zweiten Hilfsantrag ein.
- VII. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer reichte die Beschwerdeführerin einen geänderten Hilfsantrag 1 ein.
- VIII. Der Wortlaut von Anspruch 1 des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 und 2 ist wie folgt (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag unterstrichen):

Hauptantrag (Patent wie erteilt)

"1. System (1) aus mehreren Inkubatoren (2), die jeweils ein Gehäuse (3), eine innerhalb des Gehäuses (3) angeordnete Probenkammer (12) zur Aufnahme eines Probenbehältnisses (15), eine Temperiereinheit und eine die Temperiereinheit steuernde Steuerelektronik (4) umfassen, wobei die Probenkammern (12) der Inkubatoren (2) mittels der Temperiereinheiten beheiz- und/oder kühlbar sind und die Gehäuse (3) der Inkubatoren (2) jeweils eine verschließbare Zugangsöffnung (13) zum Be- und Entladen der Probenkammer (12) aufweisen, wobei die Gehäuse (3) der Inkubatoren (2) ein vertikales Stapeln der Inkubatoren (2) gestatten, dadurch gekennzeichnet, daß die Inkubatoren (2) jeweils ein mit ihrer Steuerelektronik (4) zusammenwirkendes Bussystem (6) aufweisen, wobei die Bussysteme (6) der Inkubatoren (2) über entsprechende Anschlußelemente (7) untereinander verbunden sind, und das System (1) eine zentrale Steuereinheit (10) umfaßt, die mit dem Bussystem (6) eines der Inkubatoren (2) des Systems (1)

(Masterinkubator) verbunden ist, wobei über die Bussystemarchitektur ein individuelles Ansteuern der Steuerelektronik (4) sämtlicher Inkubatoren (2) des Systems (1) durch die zentrale Steuereinheit (10) möglich ist, so daß Proben in verschiedenen Probenkammern (12) gleichzeitig einer unterschiedlichen Temperatur ausgesetzt werden können."

Hilfsantrag 1 (eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. November 2015)

"1. System (1) aus mehreren Inkubatoren (2), die jeweils ein Gehäuse (3), eine innerhalb des Gehäuses (3) angeordnete Probenkammer (12) zur Aufnahme eines Probenbehältnisses (15), eine Temperiereinheit und eine die Temperiereinheit steuernde Steuerelektronik (4) umfassen, wobei die Probenkammern (12) der Inkubatoren (2) mittels der Temperiereinheiten beheiz- und/oder kühlbar sind und die Gehäuse (3) der Inkubatoren (2) jeweils eine verschließbare Zugangsöffnung (13) zum Be- und Entladen der Probenkammer (12) aufweisen, wobei die Gehäuse (3) der Inkubatoren (2) ein vertikales Stapeln der Inkubatoren (2) gestatten, dadurch gekennzeichnet, daß die Inkubatoren (2) jeweils ein mit ihrer Steuerelektronik (4) zusammenwirkendes Bussystem (6) aufweisen, wobei die Bussysteme (6) der Inkubatoren (2) über entsprechende Anschlußelemente (7) untereinander verbunden sind, und das System (1) eine zentrale Steuereinheit (10) umfaßt, die mit dem Bussystem (6) eines der Inkubatoren (2) des Systems (1) (Masterinkubator) verbunden ist, wobei über die Bussystemarchitektur ein individuelles Ansteuern der Steuerelektronik (4) sämtlicher Inkubatoren (2) des Systems (1) durch die zentrale Steuereinheit (10) möglich ist, so daß Proben in verschiedenen Probenkammern (12) gleichzeitig einer unterschiedlichen

Temperatur ausgesetzt werden können und daß wenigstens ein Inkubator (2) des Systems (1) sich von den anderen Inkubatoren (2) des Systems hinsichtlich seiner Bauart und Funktionalität unterscheidet, indem er neben einer Temperiereinheit wenigstens ein weiteres über die zentrale Steuereinheit ansteuerbares Mittel zur Beeinflussung weiterer Umgebungsbedingungen für die in der Probenkammer befindlichen Proben aufweist."

Hilfsantrag 2 (eingereicht mit Schreiben vom 12. Oktober 2015)

"1. System (1) aus mehreren Inkubatoren (2), die jeweils ein Gehäuse (3), eine innerhalb des Gehäuses (3) angeordnete Probenkammer (12) zur Aufnahme eines Probenbehältnisses (15), eine Temperiereinheit und eine die Temperiereinheit steuernde Steuerelektronik (4) umfassen, wobei die Probenkammern (12) der Inkubatoren (2) mittels der Temperiereinheiten beheiz- und/oder kühlbar sind und die Gehäuse (3) der Inkubatoren (2) jeweils eine verschließbare Zugangsöffnung (13) zum Be- und Entladen der Probenkammer (12) aufweisen, wobei die Gehäuse (3) der Inkubatoren (2) ein vertikales Stapeln der Inkubatoren (2) gestatten, dadurch gekennzeichnet, daß die Inkubatoren (2) jeweils ein mit ihrer Steuerelektronik (4) zusammenwirkendes Bussystem (6) aufweisen, wobei die Bussysteme (6) der Inkubatoren (2) über entsprechende Anschlußelemente (7) untereinander verbunden sind, und das System (1) eine zentrale Steuereinheit (10) umfaßt, die mit dem Bussystem (6) eines der Inkubatoren (2) des Systems (1) (Masterinkubator) verbunden ist, wobei über die Bussystemarchitektur ein individuelles Ansteuern der Steuerelektronik (4) sämtlicher Inkubatoren (2) des Systems (1) durch die zentrale Steuereinheit (10) möglich ist, so daß Proben in verschiedenen

Probenkammern (12) gleichzeitig einer unterschiedlichen Temperatur ausgesetzt werden können und daß wenigstens ein Inkubator (2) des Systems (1) sich von den anderen Inkubatoren (2) des Systems hinsichtlich seiner Bauart und Funktionalität unterscheidet, indem er neben einer Temperiereinheit wenigstens ein weiteres Mittel zur Beeinflussung weiterer Umgebungsbedingungen für die in der Probenkammer befindlichen Proben aufweist."

- IX. Hilfsantrag 2 umfasst die erteilten abhängigen Ansprüche 2 bis 17. Die unabhängigen Ansprüche 18 und 19 sind gestrichen.
- X. Die Beschwerdeführerin trug im Wesentlichen wie folgt vor:

*Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit*

Die erste in D1 beschriebene Ausführungsform (Figuren 1 bis 4) sei als nächstliegender Stand der Technik zu betrachten. Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheide sich von dem in D1 offenbarten System stapelbarer Inkubatoren durch die Merkmale des Kennzeichens von Anspruch 1. Die zu lösende Aufgabe liege in einer einfacheren und flexibleren Handhabbarkeit. Der Gegenstand von Anspruch 1 könne nicht durch E2 nahegelegen haben, da E2 gattungsfremd sei und darüber hinaus die zentrale Steuereinheit im Ausführungsbeispiel von E2 lediglich der Auswertung der Daten diene.

*Hilfsantrag 1 - Zulässigkeit*

Die Änderungen in Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 stellten lediglich eine Klarstellung gegenüber Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 dar. Der Hilfsantrag 1 sei daher zum

Verfahren zuzulassen.

*Hilfsantrag 2 - Änderungen*

Die Änderungen basierten auf Seite 3, zweiter Absatz, bis Seite 4, erster Absatz, und Seite 15, zweiter Absatz.

*Hilfsantrag 2 - erfinderische Tätigkeit*

Ausgehend von der ersten in D1 beschriebenen Ausführungsform bestehe die zu lösende Aufgabe in einer Vereinfachung der Handhabung und Erhöhung der Flexibilität. Der Gegenstand von Anspruch 1 sei nicht durch den zitierten Stand der Technik nahegelegt, auch wenn nicht bestritten werde, dass Inkubatoren im Stand der Technik bekannt gewesen seien, die zusätzliche Mittel zur Beeinflussung weiterer Umgebungsbedingungen aufwiesen.

- XI. Die Beschwerdegegnerin trug im Wesentlichen wie folgt vor:

*Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit*

Beide Ausführungsbeispiele von D1 kämen als nächstliegender Stand der Technik in Frage. Ausgehend von der ersten Ausführungsform von D1 bestünde die zu lösende Aufgabe darin, das System leichter handhabbar und flexibler zu machen. In E2 werde gelehrt, dass durch eine zentrale Steuereinheit, welche über ein Bussystem mit einzelnen Analysemodulen verbunden sei, eine leichtere Handhabbarkeit erzielt werde. Die Ausführungsbeispiele von E2 seien im Lichte des allgemeinen Teils von E2 zu sehen, weshalb es für den Fachmann klar sei, dass die "zentrale Einheit" bzw.

"Zentraleinheit" dazu geeignet sei, die Module auch tatsächlich zu steuern.

*Hilfsantrag 1 - Zulässigkeit*

Dieser Antrag sei nicht in das Verfahren zuzulassen, da die darin vorgenommenen Änderungen nicht nur eine Klarstellung betreffen, sondern auch eine Einschränkung, welche bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit relevant werden könne. Die während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gewährte Pause reiche nicht aus, das neue Merkmal betreffenden, relevanten Stand der Technik beizubringen. Sollte die Kammer diesen Antrag zulassen, so beantrage die Beschwerdegegnerin die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Behandlung.

*Hilfsantrag 2 - erfinderische Tätigkeit*

Der Vortrag hinsichtlich des Hauptantrags sei entsprechend auf Hilfsantrag 2 anzuwenden. Die zu lösende Aufgabe könne darin gesehen werden, ein System bereitzustellen, das leichter handhabbar und flexibler einsetzbar sei. Vor diese Aufgabe gestellt und im Hinblick auf die Lehre von E2 bzw. hinsichtlich vorbekannter Inkubatoren wäre der Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangt. Die Aufgabe könne auch in zwei Teilaufgaben formuliert werden. Beide seien in naheliegender Weise gelöst.

XII. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt, hilfsweise in geänderter Form

auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 17 des in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hilfsantrags 1, der den früheren Hilfsantrag 1 ersetzt, weiter hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 17 des Hilfsantrags 2, eingereicht mit Schreiben vom 12. Oktober 2015.

- XIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, die Nichtzulassung des neuen Hilfsantrags 1 in das Verfahren und, für den Fall, dass dieser zugelassen und nicht als unbegründet angesehen werde, die Zurückverweisung der Sache zur weiteren Verhandlung vor der Einspruchsabteilung.

## **Entscheidungsgründe**

1. Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit

- 1.1 Erfindung

Die Erfindung betrifft ein System aus mehreren Inkubatoren.

- 1.2 Nächstliegender Stand der Technik

- 1.2.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei die erste Ausführungsform von D1 (vgl. insbesondere Abbildungen 1 bis 3) als nächstliegender Stand der Technik heranzuziehen, wohingegen die Beschwerdegegnerin vorträgt, dass beide Ausführungsformen von D1, d.h. auch die zweite Ausführungsform (vgl. insbesondere Abbildung 5), als nächstliegender Stand der Technik in Frage kämen.

- 1.2.2 Bei der Beurteilung, welcher Stand der Technik für den Aufgabe-Lösungs-Ansatz als nächstliegender Stand heranzuziehen ist, ist nach ständiger Rechtsprechung zunächst darauf abzustellen, dass der nächstliegende Stand der Technik einen Gegenstand offenbart, der auf den gleichen Zweck bzw. dieselbe Wirkung gerichtet ist wie die Erfindung (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage 2013, I.D.3.2). Als zweites Kriterium ist nach ständiger Rechtsprechung die strukturelle Ähnlichkeit mit dem beanspruchten Gegenstand zu berücksichtigen, d.h. derjenige Stand der Technik ist als nächstliegend heranzuziehen, der die meisten Merkmale mit dem beanspruchten Gegenstand gemein hat (vgl. auch T 698/10, Gründe 3).
- 1.2.3 Im vorliegenden Fall ist ausweislich des Anspruchs 1 Zweck des beanspruchten Gegenstands ein System, bei dem Proben in verschiedenen Probenkammern gleichzeitig einer unterschiedlichen Temperatur ausgesetzt werden können. Dieser Zweck wird auch in der ersten, in den Abbildungen 1 bis 3 dargestellten Ausführungsform von D1 erfüllt, da dort jeder Inkubator eine Temperaturregelungseinheit besitzt (vgl. Spalte 2, Zeilen 11 bis 20 und Spalte 3, Zeilen 50 bis 54), sodass in jedem Inkubator eine unterschiedliche Temperatur eingestellt werden kann. Bei der zweiten, in Abbildung 5 dargestellten Ausführungsform jedoch kann die Temperatur mittels einer zentralen Steuereinheit ("master incubator") nur für alle Inkubatoren gleich eingestellt werden (vgl. Spalte 2, Zeilen 22 bis 29 und Spalte 4, Zeilen 20 bis 41).
- 1.2.4 Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass die zweite Ausführungsform von D1 zwar nicht den gleichen Zweck wie die Erfindung betreffe, diese jedoch eine größere Ähnlichkeit mit dem beanspruchten Gegenstand habe als

die erste Ausführungsform, da dort bereits das Konzept einer Busverbindung zwischen den Inkubatoren verwirklicht sei.

Dieser Ansicht kann die Kammer nicht folgen. Abgesehen davon, dass, wie oben erwähnt, die funktionale Ähnlichkeit (Zweck, Wirkung) der strukturellen Ähnlichkeit bei der Wahl des nächstliegenden Standes der Technik regelmäßig vorgeht, kann die Kammer auch nicht erkennen, dass die zweite Ausführungsform eine größere Ähnlichkeit mit dem beanspruchten Gegenstand hätte. Zwar wird in D1 im Zusammenhang mit der zweiten Ausführungsform von einem "Masterinkubator" gesprochen (Spalte 4, Zeilen 32 bis 35). Allerdings ist dort, entgegen dem Vortrag der Beschwerdegegnerin, kein mehrere Inkubatoren verbindendes Bussystem offenbart.

Ein Bussystem ist nämlich nicht nur eine Verbindung zwischen zwei Einheiten. Vielmehr erfordert dieses Merkmal zumindest die Möglichkeit eines Datenaustausches (vgl. E22, Seite 38: "eine Serie paralleler Datenleitungen, über die Daten zwischen Prozessor und Peripheriegeräten ausgetauscht werden"; vgl. auch E23, Seite 1, Satz 1: "Datenübertragung zwischen mehreren Teilnehmern über einen gemeinsamen Übertragungsweg..."). Ein solcher Datenaustausch zwischen Inkubator und Steuereinheit kann der Abbildung 5 von D1 wenigstens für den "sekundären" Inkubator 100 nicht entnommen werden, da die Steuereinheit 36 zwar die Heizvorrichtung 104 ansteuert, Daten vom Inkubator 104 jedoch nicht an die Steuereinheit 36 übertragen werden, wie dies z.B. für den "Masterinkubator" über den Temperaturfühler 38 der Fall ist.

1.2.5 Die Kammer geht daher von der ersten Ausführungsform von D1 als nächstliegendem Stand der Technik aus.

### 1.3 Aufgabe

Die Parteien stimmen darin überein, dass die zu lösende Aufgabe darin zu sehen ist, ein System bereitzustellen, das leichter handhabbar und flexibler einsetzbar ist (vgl. auch Absatz [0004] der Patentschrift).

### 1.4 Lösung

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent ein System aus mehreren Inkubatoren gemäß Anspruch 1 vor, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Inkubatoren jeweils ein mit ihrer Steuerelektronik zusammenwirkendes Bussystem aufweisen, wobei die Bussysteme der Inkubatoren über entsprechende Anschlusselemente untereinander verbunden sind, und das System eine zentrale Steuereinheit umfasst, die mit dem Bussystem eines der Inkubatoren des Systems verbunden ist, wobei über die Bussystemarchitektur ein individuelles Ansteuern der Steuerelektronik sämtlicher Inkubatoren des Systems durch die zentrale Steuereinheit möglich ist, so dass Proben in verschiedenen Probenkammern gleichzeitig einer unterschiedlichen Temperatur ausgesetzt werden können.

### 1.5 Erfolg der Lösung

Es steht außer Streit, dass die vorgeschlagene Lösung die gestellte Aufgabe löst. Auch die Kammer hat keinen Anlass, am Erfolg der Lösung zu zweifeln.

## 1.6 Naheliegen

- 1.6.1 Es bleibt zu entscheiden, ob die beanspruchte Lösung angesichts des Standes der Technik nahegelegen hat.

E2 offenbart ein modulares Analysesystem, umfassend eine Mehrzahl an Modulen (siehe Abbildung 1, Module 2 bis 4), die jeweils ein mit ihrer Steuerelektronik zusammenwirkendes Bussystem aufweisen, wobei die Bussysteme der Module über entsprechende Anschlusselemente untereinander verbunden sind (Verbindungsstecker 7; siehe auch insbesondere Absatz [0040]). Das System umfasst auch eine zentrale Steuereinheit (siehe insbesondere Absatz [0039], fünfte und sechste Zeile von unten), die mit dem Bussystem eines der Module (Abbildung 1, Bezugsziffer 4) des Systems verbunden ist.

- 1.6.2 Dabei ist über die Bussystemarchitektur (siehe insbesondere Absatz [0019]) ein individuelles Ansteuern der Steuerelektronik sämtlicher Module des Systems durch die zentrale Steuereinheit möglich (siehe insbesondere Absatz [0016], Seite 4, linke Spalte, Zeilen 4ff: "eine zentrale Steuerung des Analysesystems").

- 1.6.3 Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, dass E2 nicht mit D1 kombinierbar sei, da es gattungsfremd sei, d.h. ein anderes technisches Gebiet als dasjenige von D1 betreffe.

Die Kammer kann diese Ansicht nicht teilen, da D1 und E2 beide im weitesten Sinne das Gebiet der Labortechnik betreffen (vgl. D1, Spalte 1, Zeile 8: "laboratory incubators"; E2, Absatz 0002: "z.B. in dem Gebiet der

Medizin und Diagnostik").

1.6.4 Nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin diene die zentrale Steuereinheit im Ausführungsbeispiel von E2 lediglich der Auswertung der Daten, weshalb das Ausführungsbeispiel keinen Hinweis darauf geben könne, die Inkubatoren aus dem ersten Ausführungsbeispiel von D1 mittels einer zentralen Steuereinheit und einem entsprechenden Bussystem zentral zu steuern. Der allgemeine Teil von E2, insbesondere die Absätze [0002] und [0016], sei vor dem Hintergrund des Ausführungsbeispiels zu sehen. Folglich lehre E2 allenfalls, die zentrale Steuereinheit für die Auswertung der Daten der einzelnen Module zu verwenden. Eine zentrale Steuerung der Module, d.h. ein Eingriff in die in den Modulen ablaufenden Prozesse, werde in E2 nicht gelehrt.

1.6.5 Die Kammer teilt diese eingeschränkte Interpretation der Lehre von E2 nicht. Der Fachmann würde das in E2 beschriebene Ausführungsbeispiel nämlich vor dem Hintergrund des allgemeinen Teils von E2 lesen und nicht umgekehrt.

Es trifft zwar zu, dass im Ausführungsbeispiel davon gesprochen wird, dass die von den Modulen gewonnenen Daten an die zentrale Steuereinheit weitergeleitet werden (Absätze [0039] und [0040]) und dass die "Meßmodule... selbständig alle Auswertungen der Rohwerte bis hin zum Laborergebnis [erledigen]" (Absatz [0043]). Für den Fachmann schließt dies jedoch nicht aus, dass die Module auch über die zentrale Steuereinheit angesteuert werden können, um z.B. den Messprozess in Gang zu setzen. Daher würde er vor dem Hintergrund des allgemeinen Teils von E2 (siehe insbesondere Absatz [0002], Zeilen 16 von unten und

fortfolgende sowie Absatz [0016], Seite 4, linke Spalte, Zeilen 4ff: "Derartige Verbindungen erlauben z.B. eine zentrale Steuerung des Analysesystems und somit eine vereinfachte Handhabung für den Benutzer") zu dem Schluss kommen, dass die im Ausführungsbeispiel von E2 offenbarte zentrale Steuereinheit auch dazu geeignet ist, die Module zentral anzusteuern.

1.6.6 Angesichts der zu lösenden Aufgabe und in Kenntnis der Lehre von E2 würde der Fachmann in D1 eine wie in E2 beschriebene zentrale Steuereinheit samt Bussystem verwenden und die Steuerelektronik der einzelnen Inkubatoren individuell ansteuern, um Proben in verschiedenen Probenkammern gleichzeitig einer unterschiedlichen Temperatur auszusetzen.

1.7 Der Gegenstand von Anspruch 1 ergibt sich somit in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Die Bedingungen des Artikels 56 EPÜ sind daher für den Hauptantrag nicht erfüllt.

2. Hilfsantrag 1 - Zulässigkeit

2.1 Hilfsantrag 1 wurde in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht. Es lag daher im Ermessen der Kammer, diesen Antrag zum Verfahren zuzulassen (Artikel 13(1), (3) VOBK).

2.2 Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom zuvor im schriftlichen Verfahren vor der Kammer eingereichten Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 durch das Merkmal, dass das zusätzliche Mittel über die zentrale Steuereinheit ansteuerbar sein soll.

2.3 Da in Anspruch 1 ohne dieses Merkmal das zusätzliche Mittel nicht zwingend über die zentrale Steuereinheit

ansteuerbar sein muss, handelt es sich bei dieser Änderung um eine substantielle Einschränkung, die, wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung hätte werden können. Die Kammer verweist in diesem Zusammenhang auf die Beschreibung (ursprüngliche Fassung, Seite 15, zweiter Absatz, unteres Drittel; siehe auch die Patentschrift, Spalte 9, Zeilen 12 bis 23), wo es heißt, dass es "in einer vorteilhaften Ausgestaltung insbesondere vorgesehen sein [kann], dass [die weiteren Mittel zur Beeinflussung der Umgebungsbedingungen] auch über die Steuerelektronik und damit über die zentrale Steuereinheit ansteuerbar sind". Insofern kann der Beschwerdeführerin nicht darin zugestimmt werden, dass es sich bei dieser Änderung lediglich um eine "Klarstellung" handele.

- 2.4 Es trifft zwar zu, dass die Kammer in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen hatte, dass in Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 das zusätzliche Mittel nicht zwingend von der zentralen Steuereinheit ansteuerbar sein muss. Dies allein rechtfertigt jedoch noch nicht die Zulassung dieses Antrags zum Verfahren.
- 2.5 Im streitigen Verfahren ist nämlich das Gebot der Waffengleichheit (vgl. G 2/99, Gründe 2.5.3, zweiter Absatz; T 37/12, Gründe 2.8, fünfter Absatz; T 253/10, Gründe 9.3, vierter Absatz) zu beachten. Die Zulassung nachträglicher Änderungen des Vorbringens einer Partei darf nicht dazu führen, dass die Gegenseite in ihrem Recht auf Stellungnahme (Artikel 13 (2) VOBK) benachteiligt ist, etwa weil sie dieses Recht in der zur Verfügung stehenden Zeit nur unzureichend wahrnehmen kann (T 253/10 *supra*, *loc.cit.*).

2.6 Das hinzugefügte Merkmal ist in keinem der erteilten Ansprüche vorhanden, sondern findet seine Basis in der Beschreibung (siehe die unter Punkt 2.3 oben zitierten Stellen). Auch war bis zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer objektiv nicht zu erwarten, dass die Beschwerdeführerin in der Verhandlung einen auf dieses Merkmal gerichteten neuen Antrag einreichen würde. Insbesondere hatte die Beschwerdeführerin als Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15(1) VOBK Hilfsantrag 2 eingereicht, der das fragliche Merkmal jedoch nicht enthielt.

2.7 In der Beschwerdebegründung hatte die Beschwerdegegnerin zu dem dann anhängigen Hilfsantrag 1 vorgetragen, der das Merkmal enthielt, wonach "wenigstens ein Inkubator des Systems sich von den anderen Inkubatoren des Systems hinsichtlich seiner Bauart und Funktionalität in Bezug auf Mittel zur Beeinflussung der Umgebungsbedingungen für die in der Probenkammer befindlichen Proben unterscheidet". Gemäß dem Vortrag der Beschwerdegegnerin sei dieses Merkmal bereits in der zweiten Ausführungsform von D1 offenbart. Die dort offenbarten Inkubatoren seien nämlich in ihrer Bauart und Funktionalität verschieden, da der Masterinkubator eine Steuereinheit zur Temperaturbeeinflussung besitze, der Slave-Inkubator jedoch nicht (siehe Seite 8 der Beschwerdeerwiderung).

Objektiv betrachtet konnte die Beschwerdegegnerin hinsichtlich des in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hilfsantrags 1 nicht mehr auf diese Argumentationslinie zurückgreifen, da diese auf die Unterscheidbarkeit der zusätzlichen Mittel durch ihre Ansteuerbarkeit abstellte, gemäß Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 die Mittel zur Temperaturbeeinflussung und die zusätzlichen Mittel nun aber beide durch die

- zentrale Steuereinheit ansteuerbar seien sollten.
- 2.8 Es war für die Kammer auch glaubhaft, dass die der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung gewährte längere Pause nicht ausreichend war, um ihr Recht auf Stellungnahme hinreichend wahrzunehmen, d.h. entsprechenden Stand der Technik zu zitieren (und hierzu ggfs. zunächst zu recherchieren). Um dieses Recht zu wahren, hätte die mündliche Verhandlung daher verlegt werden müssen, was angesichts des fortgeschrittenen Verfahrensstandes von der Verfahrensordnung als untunlich eingestuft wird (vgl. Artikel 13(3) VOBK).
- 2.9 Die Kammer ist auch der Ansicht, dass es nicht zweckmäßig war, im Falle der Zulassung von Hilfsantrag 1 zum Verfahren von der in Artikel 111(1) EPÜ vorgesehene Möglichkeit der Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Behandlung Gebrauch zu machen, wie dies von der Beschwerdegegnerin vorgetragen wurde. Eine solche Zurückverweisung wäre insbesondere dem Grundsatz der Verfahrensökonomie zuwidergelaufen (vgl. T 1913/06, Gründe 4.2 bis 4.4) und ließe sich - sofern allein durch den neuen Vortrag veranlasst - auch schwer mit der Ratio des Artikel 13(3) VOBK in Einklang bringen.
- 2.10 Aus den genannten Gründen ließ die Kammer den Hilfsantrag 1 nicht zum Verfahren zu.
3. Hilfsantrag 2 - Zulassung ins Verfahren
- 3.1 Hilfsantrag 2 wurde mit Schreiben vom 12. Oktober 2015, d.h. nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereicht. Es lag somit im Ermessen der Kammer, diesen Antrag zum Verfahren zuzulassen (Artikel 13(1),

(3) VOBK).

- 3.2 Dieser Antrag wurde als Reaktion auf die in der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK geäußerte Meinung der Kammer und in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht. Die Beschwerdegegnerin erhob keine Einwände hinsichtlich der Zulässigkeit dieses Antrags.
- 3.3 Der Antrag war auch *prima facie* geeignet, dem von der Kammer erhobenen Einwand Rechnung zu tragen und warf auf den ersten Blick auch keine neuen Streitfragen auf, die das Verfahren zu einem späten Zeitpunkt noch belastet hätten oder deren Behandlung der Kammer oder der Beschwerdeführerin gar ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten gewesen wäre.
- 3.4 Die Kammer ließ Hilfsantrag 2 daher in Abwägung der in Artikel 13(1) und (3) VOBK genannten Gesichtspunkte zum Verfahren zu.
4. Hilfsantrag 2 - Änderungen
- 4.1 Es steht außer Streit, dass Hilfsantrag 2 die Erfordernisse von Artikel 123(2), (3) EPÜ erfüllt. Die Kammer sieht auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass diese erfüllt sind. Insbesondere geht aus den Passagen auf Seite 3, zweiter Absatz bis Seite 4, erster Absatz, und Seite 15, erster vollständiger Absatz hervor, dass sich mindestens ein Inkubator von den anderen Inkubatoren dadurch unterscheiden kann, dass er weitere Mittel zur Beeinflussung weiterer Umgebungsbedingungen aufweist.

4.2 Die abhängigen Ansprüche 2 bis 17 entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 2 bis 17.

4.3 Die Bedingungen von Artikel 123(2), (3) EPÜ sind daher erfüllt.

5. Hilfsantrag 2 - erfinderische Tätigkeit

5.1 Erfindung und nächstliegender Stand der Technik

Hinsichtlich der Erfindung und des nächstliegenden Standes der Technik wird auf die Punkte 1.1 und 1.2 oben verwiesen.

5.2 Aufgabe

5.2.1 Beide Parteien tragen vor, dass die zu lösende Aufgabe darin gesehen werden könne, ein System bereitzustellen, das leichter handhabbar und flexibler einsetzbar sei (vgl. Punkt 1.3 oben und Absatz [0004] des Patents).

5.2.2 Gemäß dem Vortrag der Beschwerdegegnerin könne die Aufgabe auch in zwei Teilaufgaben formuliert werden, d.h. zum einen die Vereinfachung der Handhabbarkeit des Systems und zum anderen die Bereitstellung von Inkubatoren, welche neben der Temperierung noch weitere Funktionen ausüben könnten. Eine solche Formulierung der Aufgabe sei zulässig, da das Merkmal betreffend die weiteren Mittel zur Beeinflussung weiterer Umgebungsbedingungen keine Synergie mit den anderen Unterscheidungsmerkmalen aufweise.

5.2.3 Die Kammer kann der Beschwerdegegnerin nicht darin beipflichten, dass die zu lösende Aufgabe in zwei Teilaufgaben zu formulieren sei. Neben den Unterscheidungsmerkmalen von Anspruch 1 des

Hauptantrags ist Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 nämlich nicht nur dahingehend eingeschränkt, dass das beanspruchte System einen Inkubator umfasst, der ein weiteres Mittel zur Beeinflussung weiterer Umgebungsbedingungen für die in der Probenkammer befindlichen Proben aufweist. Gemäß Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 muss sich der Inkubator zudem von den anderen Inkubatoren durch dieses Mittel unterscheiden. Hinsichtlich der oben unter 5.2.1 genannten Aufgabenstellung der flexibleren Einsetzbarkeit wirken dieses Merkmal und die weiteren Unterscheidungsmerkmale (vgl. den kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 des Hauptantrags) jedoch zusammen, d.h. die Verwendung des beanspruchten Bussystems und die Verwendung von Inkubatoren verschiedener Bauart bzw. Funktionalität zielen darauf ab, ein flexibler einsetzbares System zu erhalten. Dies ist im Übrigen auch dann der Fall, wenn die weiteren Mittel nicht über die zentrale Steuereinheit ansteuerbar sind, was nach Anspruch 1 nicht zwingend erforderlich ist.

- 5.2.4 Darüber hinaus widerspräche die von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagene Formulierung der zweiten Teilaufgabe der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Gemäß dieser muss bei der Formulierung der Aufgabe darauf geachtet werden, dass sie keine Lösungsansätze enthält (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage, I.D.4.3.1). Eine Formulierung dahingehend, dass die Aufgabe Inkubatoren betreffe, welche neben der Temperierung noch weitere Funktionen ausüben könnten, würde jedoch schon den beanspruchten Lösungsansatz beinhalten, wonach Mittel zur Beeinflussung weiterer Umgebungsbedingungen vorhanden sind.

### 5.3 Erfolg

Die unter 5.2.1 genannte Aufgabe wird durch den Gegenstand von Anspruch 1 auch gelöst. Diese Ansicht wird auch von den Parteien geteilt. Eine Umformulierung der Aufgabe erübrigt sich somit.

### 5.4 Naheliegen

#### 5.4.1 Es bleibt zu entscheiden, ob die beanspruchte Lösung angesichts des Standes der Technik nahegelegen hat.

Nach dem Vortrag der Beschwerdegegnerin zeige E2, dass mehrere unterschiedliche Module mittels des Bussystems mit einer zentralen Steuereinheit verbunden werden könnten, um von letzterer angesteuert zu werden. Folglich hätte der Fachmann nicht nur die einzelnen Inkubatoren der ersten Ausführungsform von D1 miteinander und mit einer zentralen Steuereinheit mittels Bussystem verbunden, sondern hätte auch mehrere unterschiedliche Inkubatoren eingesetzt. Darüber hinaus seien im allgemeinen Fachwissen Inkubatoren bekannt, die neben einer Temperiereinheit auch noch weitere Mittel zur Beeinflussung weiterer Umgebungsbedingungen für die in der Probenkammer befindlichen Proben aufwiesen. Deshalb wäre der Fachmann vor diesem Hintergrund ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangt.

#### 5.4.2 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin darin zu, dass E2 lehrt, unterschiedliche Module untereinander und mit einer zentralen Steuereinheit zu verbinden (vgl. insbesondere Absatz [0035]).

Es ist jedoch zu beachten, dass im nächstliegenden Stand der Technik, d.h. in der ersten Ausführungsform

von D1, das System aus mehreren baugleichen Inkubatoren besteht, die neben der Temperiereinheit (Figur 3, Bezugszeichen 34) jeweils auch noch ein weiteres Mittel zur Beeinflussung weiterer Umgebungsbedingungen, d.h. ein Wasserreservoir zur Beeinflussung der Luftfeuchtigkeit (Figur 1, Bezugszeichen 32), aufweisen. D1 lehrt auch, dass das Reservoir eines jeden Inkubators mit Wasser zu füllen ist, sollte eine Atmosphäre mit gesättigten Dampf gewünscht sein (Spalte 4, Zeilen 39 und 40). Vor die zu lösende Aufgabe gestellt, das System nach der ersten Ausführungsform von D1 einfacher handhabbar und flexibler einsetzbar zu machen, würde der Fachmann somit zwar, wie für den Hauptantrag oben dargelegt, das in E2 offenbarte Bussystem in D1 verwenden. Allerdings gibt die Lehre von E2 keinen Anlass, die Inkubatoren der ersten Ausführungsform von D1 so zu verändern, dass sie sich durch Mittel zur Beeinflussung von Umgebungsbedingungen untereinander unterscheiden, d.h. dass z.B. nur in einem der Inkubatoren ein Wasserreservoir vorgesehen ist oder dass nicht in allen eine Bestrahlungseinrichtung vorgesehen ist (vgl. Absatz [0035] der Patentschrift). Allenfalls kann der E2 die Lehre entnommen werden, die Inkubatoren von D1 mit Modulen zu verbinden, die eine andere Funktion als die Inkubation haben, was jedoch nicht zum Gegenstand von Anspruch 1 führen würde.

- 5.4.3 Zwar steht außer Streit, dass - neben der Offenbarung von D1 - andere Inkubatoren vorbekannt sind, die neben einer Temperiereinrichtung auch noch weitere Mittel zur Beeinflussung weiterer Umgebungsbedingungen aufweisen. Aus dieser Tatsache allein lässt sich jedoch keine Lehre dahingehend entnehmen, in der ersten Ausführungsform von D1 in einem bzw. nicht in allen ein zusätzliches Mittel zur Beeinflussung von weitere

Umgebungsbedingungen vorzusehen.

- 5.4.4 Der Vollständigkeit halber sei auch noch erwähnt, dass in der zweiten Ausführungsform von D1 jeder der Inkubatoren des Systems Mittel zur Beeinflussung der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit aufweist und das Merkmal, dass zumindest ein Inkubator sich von den anderen Inkubatoren durch Mittel zur Beeinflussung weiterer Umgebungsbedingungen unterscheidet, somit in diesem System nicht offenbart ist. Daher lag der Gegenstand von Anspruch 1 auch ausgehend von der zweiten Ausführungsform von D1 nicht nahe.
- 5.4.5 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 angesichts des zitierten Stands der Technik nicht nahelag und dass das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ somit erfüllt ist.
- 5.5 Die abhängigen Ansprüche 2 bis 17 betreffen besondere Ausführungsformen des Systems nach Anspruch 1. Ihr Gegenstand erfüllt somit ebenfalls das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit.

## 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 in geänderter Form auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 17 des Hilfsantrags 2, eingereicht mit Schreiben vom 12. Oktober 2015, und einer daran anzupassenden Beschreibung nebst Figuren aufrechtzuerhalten.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

H. Engl

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt