

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Oktober 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2044/12 - 3.2.07

Anmeldenummer: 03812561.3

Veröffentlichungsnummer: 1587631

IPC: B05B7/24

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

EINWANDIGER SPRITZPISTOLENBECHER UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
EINES DECKELS

Patentinhaber:

Ruda, Martin

Einsprechende:

SATA GmbH & Co. KG
Ermis, Mehmet

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)
VOBK Art. 13(1)

Schlagwort:

Änderungen -

Zwischenverallgemeinerung ohne Basis in der ursprünglich ein-
gereichten Anmeldung (Hauptantrag und Hilfsanträge 2-4)
Ausnahme vom Verbot der reformatio in peius: nein (Hilfsan-
träge 1 und 1a-1f)

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/99

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 2044/12 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 22. Oktober 2014

Beschwerdeführer: Ermis, Mehmet
(Einsprechender 2) Frankfurter Strasse 92a
34121 Kassel (DE)

Vertreter: Lindinger, Bernhard
Akazienweg 20
34117 Kassel (DE)

Beschwerdegegner: Ruda, Martin
(Patentinhaber) Achalmstrasse 13
73760 Ostfildern (DE)

Vertreter: Castell, Klaus
Patentanwaltskanzlei
Liermann - Castell
Willi-Bleicher-Strasse 7
52353 Düren (DE)

**Weitere
Verfahrensbeteiligte:** SATA GmbH & Co. KG
(Einsprechende 1) Domertalstrasse 20
70806 Kornwestheim (DE)

Vertreter: Charrier, Rapp & Liebau
Patentanwälte
Fuggerstrasse 20
86150 Augsburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1587631 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 2. Juli 2012.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender H. Meinders
Mitglieder: H. Hahn
E. Kossonakou

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (der Einsprechende 02) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 587 631 auf der Basis des Hauptantrages mit den mit Fax vom 7. Dezember 2011 eingereichten Ansprüchen 1 und 2 sowie den mit Fax vom 15. Juli 2011 eingereichten Ansprüchen 3-11 in geändertem Umfang aufrecht zu erhalten, Beschwerde eingelegt.

II. In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden Dokumente aus dem Einspruchsverfahren zitiert:

D4 = US-A-3 524 589

D8 = GB-A-883 205

D10 = Auszug aus Laborkatalog VWR International GmbH „Verbrauchsmaterialien und Geräte“ (01/2008)

D11 = US-A-4 307 820

III. Zwei Einsprüche waren gegen das Streitpatent unter Artikel 100 (a) EPÜ, wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Einsprechende 01 und Einsprechender 02) sowie unter Artikel 100 (c) EPÜ, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Einsprechender 02), eingelegt worden. Die Rechtsgültigkeit der in Anspruch genommenen Priorität wurde auch in Frage gestellt.

Der Einspruch der Einsprechenden 01 wurde mit Schreiben vom 12. November 2010 zurückgenommen.

Die Einspruchsabteilung entschied in ihrer mündlichen Verhandlung, dass die Priorität zu Recht in Anspruch genommen wurde und die in Anspruch 1 des Hauptantrages

vom 7. Dezember 2011 vorgenommenen Änderungen nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ zulässig sind. Außerdem befand sie den Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents in der geänderten Fassung als neu, insbesondere gegenüber D8, und anerkannte sie die erfinderische Tätigkeit gegenüber einer Kombination des nächstkommenden Standes der Technik D4 und dem allgemeinen Fachwissen bzw. gegenüber einer Kombination der Lehren von D11 mit D4 oder D10.

- IV. Mit ihrem Bescheid als Anlage zur Ladung für eine mündliche Verhandlung, teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung basierend auf den Ansprüchen 1-11 des Streitpatents in der aufrecht erhaltenen Fassung mit.

Unter anderem war die Kammer im Hinblick auf die ihrerseits *ex officio* durchgeführte Prüfung der in Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen betreffend die Zulässigkeit im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ der Meinung, dass eine Zwischenverallgemeinerung ohne Basis in der ursprünglich eingereichten Anmeldung vorlag (siehe Punkte 3 bis 3.3 des Bescheides). Dabei wurde von der Kammer in Punkt 3.3 in Kombination mit Punkt 3.2.3 darauf hingewiesen, welche zusätzlichen Merkmale Anspruch 1 aufweisen müsste, um die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ zu erfüllen.

- V. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2014, eingereicht per Fax am gleichen Tag, hat der Beschwerdegegner die Ansprüche 1 von den Hilfsanträgen 1-3 in Kombination mit Argumenten betreffend die Basis der Änderungen sowie die Frage der Prioritäten und der Patentierbarkeit eingereicht. Außerdem wurden Argumente vorgebracht, warum dem "Anmelder" [*sic*] die Möglichkeit für weitere Hilfsanträge gegeben werden sollte bzw.

- weshalb gegebenenfalls sogar eine Vertagung der für den 22. Oktober 2014 angesetzten mündlichen Verhandlung angemessen wäre.
- VI. Mit Bescheid vom 10. Oktober 2014 verwies die Kammer den Beschwerdegegner bezüglich weiterer Hilfsanträge insbesondere auf Artikel 13(1) VOBK. Außerdem sollten allfällige Hilfsanträge mindestens eine Woche vor dem für die mündliche Verhandlung angesetzten Tag eingereicht werden.
- VII. Mit dem Schreiben vom 14. Oktober 2014, eingereicht per Fax am gleichen Tag, hat der Beschwerdegegner die Ansprüche 1 von Hilfsanträgen 1-4 (von denen die Hilfsanträge 1-3 mit jenen vom 1. Oktober 2014 identisch waren) sowie mit Austauschseiten 4 und 5 der Beschreibung in Kombination mit Argumenten eingereicht.
- VIII. Mit dem Schreiben vom 14. Oktober 2014, eingereicht per Fax am gleichen Tag, reichte der Beschwerdeführer als Reaktion auf das Schreiben des Beschwerdegegners vom 1. Oktober 2014 weitere Argumente u.a. betreffend die Unzulässigkeit des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1-3 im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ ein.
- IX. Mit dem Schreiben vom 20. Oktober 2014, eingegangen per Fax am gleichen Tag, hat der Beschwerdegegner die Ansprüche 1 von Hilfsanträgen 1, 1a-1f und 2-4 (von denen die Hilfsanträge 2-4 mit jenen vom 14. Oktober 2014 identisch waren) in Kombination mit Argumenten betreffend die gemachten Änderungen und die Zulässigkeit dieser späten Hilfsanträge eingereicht.
- X. Am 22. Oktober 2014 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Zunächst wurde der Hauptantrag im Hinblick auf die Erfüllung der Erfordernisse des

Artikels 123 (2) EPÜ diskutiert. Anschließend wurde die Zulässigkeit der Hilfsanträge 1 und 1a bis 1f im Lichte der Erfordernisse des Verbots der *reformatio in peius*, gemäß der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer G 1/99 (ABl. EPA 2001, 183) erörtert. Schließlich wurde die Zulässigkeit der Hilfsanträge 2 bis 4 im Hinblick auf die Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ diskutiert.

a) Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents. Weiter wurde beantragt, dass das Dokument D12, eingereicht mit Eingabe vom 12. November 2012, in das Verfahren zugelassen wird, sowie dass alle durch den Beschwerdegegner gestellten Hilfsanträge nicht in das Verfahren zugelassen werden.

b) Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde bzw. unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents gemäß einem der Hilfsanträge 1, 1a bis 1f und 2 bis 4, alle mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 eingereicht. Weiters wurde beantragt, dass das Dokument D12, eingereicht mit Eingabe vom 12. November 2012, nicht in das Verfahren zugelassen wird.

Am Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

XI. Gegenstand des Anspruches 1 des aufrechterhaltenen Patents gemäß **Hauptantrag** ist (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung sind in Fettdruck mit Streichungen in eckigen Klammern; Betonung von der Kammer hinzugefügt):

"1. Einwandiger Spritzpistolenbecher mit einem unmittelbar durch die Becherwand begrenzten Lackiermittelaufnahmebereich, welcher im Wesentlichen durch zwei Hauptöffnungen zugänglich ist, und mit wenigstens einem zusätzlichen Zugang zu dem Lackiermittelaufnahmebereich, wobei der zusätzliche Zugang **eine Druckausgleichsöffnung zum Druckausgleich innerhalb des Spritzpistolenbeckers während eines Lackiervorganges ist, unterschiedliche Durchmesser aufweist und** mittels eines Verschlussmittels **luftdicht** wiederverschließbar ist [**, dadurch gekennzeichnet]** und **wobei** das Verschlussmittel während des Verschließens des zusätzlichen Zuganges [**zumindest]** teilweise in dem **kleineren Durchmesser des** zusätzlichen Zuganges angeordnet ist, **dadurch gekennzeichnet, dass das Verschlussmittel aus dem kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zuganges herausziehbar ist und einen Verschlussstopfen aufweist.**"

XII. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 1** lautet (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Anspruches 1 der aufrechterhaltenen Fassung sind in Fettdruck mit Streichungen durchgestrichen gekennzeichnet; Betonung von der Kammer hinzugefügt) :

"1. Einwandiger Spritzpistolenbecher mit einem unmittelbar durch die Becherwand begrenzten Lackiermittelaufnahmebereich, welcher im Wesentlichen durch zwei Hauptöffnungen zugänglich ist, und mit wenigstens einem zusätzlichen Zugang zu dem Lackiermittelaufnahmebereich, wobei der zusätzliche Zugang eine Druckausgleichsöffnung zum Druckausgleich innerhalb des Spritzpistolenbeckers während eines Lackiervorganges ist, **den Lackiermittelaufnahmebereich mit dem Außenbereich verbindet, unterschiedliche Durchmesser aufweist und mittels eines**

~~Verschlussmittels luftdicht wiederverschließbar ist,~~
dadurch gekennzeichnet, dass der zusätzliche Zugang
mittels eines Stopfens wiederverschließbar ist und
~~wobei das Verschlussmittel~~ während des Verschließens
des zusätzlichen Zugangs **zumindest** teilweise in dem
kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zuganges
angeordnet ist, **dadurch gekennzeichnet, dass das**
Verschlussmittel aus dem kleineren Durchmesser des
zusätzlichen Zuganges herausziehbar ist und einen
Verschlussstopfen aufweist."

- XIII. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 1a** unterscheidet sich von jenem des Hilfsantrags 1 durch die zusätzlichen Merkmale **"der zusätzliche Zugang einen Kanal aufweist, der einen zylindrischen oder konisch verlaufenden Kanalquerschnitt aufweist, in welchen das Verschlussmittel eingeführt wird, das Verschlussmittel einen Außendurchmesser aufweist, der im Wesentlichen einem Innendurchmesser des Kanals entspricht, wobei zwischen dem Stopfen und dem Kanal eine Presspassung realisiert ist,"** die zwischen der Formulierung "... Stopfens wiederverschließbar ist und" sowie "der Stopfen während des Verschließens ..." eingefügt sind.
- XIV. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 1b** unterscheidet sich von jenem des Hilfsantrags 1 durch das zusätzliche Merkmal **"luftdicht"** zwischen den Formulierungen "der zusätzliche Zugang mittels eines Stopfens" und "wiederverschließbar ist ...".
- XV. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 1c** unterscheidet sich von jenem des Hilfsantrags 1 durch die zusätzlichen Merkmale **"wenigstens einen Deckel zum Verschließen des Spritzpistolenbechers"** zwischen den beiden Formulierungen "... durch zwei Hauptöffnungen zugänglich ist, und" bzw. "mit wenigstens einem

zusätzlichen Zugang ..." sowie **"der Stopfen in einem Boden des einwandigen Spritzpistolenbechers angeordnet ist und"** zwischen den beiden Formulierungen "... Stopfens wiederverschließbar ist und" bzw. "während des Verschließens ...".

- XVI. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 1d** unterscheidet sich von jenem des Hilfsantrags 1c durch das am Ende des Anspruchs hinzugefügte zusätzliche Merkmal **"der zusätzliche Zugang einen Kanal aufweist, der nicht in den Lackiermittelaufnahmebereich hineinragt"**.
- XVII. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 1e** unterscheidet sich von jenem des Hilfsantrags 1 durch das am Ende des Anspruchs hinzugefügte zusätzliche Merkmal **"mit einem Kanal korrespondiert und derart im Kanal angeordnet ist, dass er zumindest teilweise in den Kanal hineinragt, wenn er den zusätzlichen Zugang verschließt, und wobei der Stopfen mit dem Lackiermittel nur mit seiner dem Lackiermittelaufnahmebereich zugewandten Stirnseite in Kontakt kommt"**.
- XVIII. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 1f** unterscheidet sich von jenem des Hilfsantrags 1c durch das zusätzliche Merkmale **"an der Außenseite des Bodens ein Stopfen angeordnet ist, mit dem der zusätzliche Zugang verschlossen werden kann,"** zwischen den beiden Formulierungen "... mittels eines Stopfens wiederverschließbar ist" bzw. "der Stopfen in einem Boden des ..." sowie das am Ende des Anspruchs hinzugefügte weitere Merkmal **"mit dem Stopfen der wiederverschließbare Durchlass derart verschlossen wird, dass die Innenseite des Bodens im Wesentlichen eine plane Fläche bildet"**.

XIX. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 2** lautet (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Anspruches 1 der aufrechterhaltenen Fassung sind in Fettdruck mit Streichungen durchgestrichen gekennzeichnet; Betonung von der Kammer hinzugefügt):

"1. Einwandiger Spritzpistolenbecher mit einem unmittelbar durch die Becherwand begrenzten Lackiermittelaufnahmebereich, welcher im Wesentlichen durch zwei Hauptöffnungen zugänglich ist, und mit wenigstens einem zusätzlichen Zugang zu dem Lackiermittelaufnahmebereich, wobei der zusätzliche Zugang eine Druckausgleichsöffnung zum Druckausgleich innerhalb des Spritzpistolenbeckers während eines Lackiervorganges ist, unterschiedliche Durchmesser aufweist und mittels **eines Verschlussmittels eines Stopfens** luftdicht wiederverschließbar ist und wobei **das Verschlussmittel der Stopfen** während des Verschließens des zusätzlichen Zugangs **zumindest** teilweise in dem **kleineren Durchmesser des** zusätzlichen Zuganges **angeordnet** ist, dadurch gekennzeichnet, dass **das Verschlussmittel der Stopfen** aus dem kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zuganges herausziehbar ist und **mit einem Kanal korrespondiert und derart im Kanal angeordnet ist, das er zumindest teilweise in den Kanal rangt, wenn er den zusätzlichen Zugang verschließt, wobei der Stopfen mit dem Lackiermittel nur mit seiner dem Lackiermittelaufnahmebereich zugewandten Stirnseite in Kontakt kommt.**"

XX. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 3** lautet (Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Anspruches 1 der aufrechterhaltenen Fassung sind in Fettdruck mit Streichungen durchgestrichen gekennzeichnet; Betonung von der Kammer hinzugefügt):

"1. Einwandiger Spritzpistolenbecher mit einem unmittelbar durch die Becherwand begrenzten Lackiermittelaufnahmebereich, welcher im Wesentlichen durch zwei Hauptöffnungen zugänglich ist, **mit wenigstens einen Deckel zum Verschließen des Spritzpistolenbeckers** und ~~mit wenigstens~~ einem zusätzlichen Zugang zu dem Lackiermittelaufnahmebereich, wobei der zusätzliche Zugang eine Druckausgleichsöffnung zum Druckausgleich innerhalb des Spritzpistolenbeckers während eines Lackiervorganges ist, unterschiedliche Durchmesser aufweist, **und** mittels eines Verschlussmittels luftdicht wiederverschließbar ist, **in einem Boden des einwandigen Spritzpistolenbeckers angeordnet ist**, und wobei das Verschlussmittel während des Verschließens des zusätzlichen Zugangs teilweise in dem kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zuganges angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass ~~das Verschlussmittel an der Außenseite des Bodens ein Stopfen angeordnet ist, mit dem der wiederverschließbare Durchlass derart verschlossen wird, dass die Innenseite des Bodens im Wesentlichen eine plane Fläche bildet und~~ aus dem kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zuganges **nach außen** herausziehbar ist ~~und einen Verschlussstopfen aufweist.~~"

XXI. Anspruch 1 des **Hilfsantrags 4** unterscheidet sich von jenem des Hilfsantrags 3 dadurch, dass dessen Merkmal "an der Außenseite des Bodens ein Stopfen ... plane Fläche bildet und" durch das modifizierte Merkmal "**an der Außenseite des Bodens ein Stopfen angeordnet ist, mit dem der wiederverschließbare Durchlass derart verschlossen wird werden kann, und bei eingesetztem Stopfen der wiederverschließbare Durchlass derart verschlossen ist, dass die Innenseite des Bodens im**

Wesentlichen eine plane Fläche bildet und wobei der Stopfen" ersetzt wurde.

XXII. Der Beschwerdeführer hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die vom Beschwerdegegner zitierten Passagen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung, welche als Basis für die in Anspruch 1 des Hauptantrags vorgenommenen Änderungen dienen sollen, erlauben nicht, den darin beanspruchten Gegenstand in eindeutiger und direkter Weise herzuleiten. Deshalb sind die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ nicht erfüllt.

Die Passage auf Seite 4, Zeilen 17 bis 19 stellt nicht klar, dass der "zusätzliche Zugang" überall am Becher angeordnet sein kann und ist im Zusammenhang mit der Definition des Begriffes "zusätzlicher Zugang" auf Seite 3, Zeilen 1 bis 9 zu sehen, wonach auch Nachfüllöffnungen dazu gehören. Daher kann diese Passage auf Seite 4, Zeilen 17 bis 19 nicht für den speziellen Durchgang zum Druckausgleich, der aufgrund seiner besonderen Funktion nicht überall am Becher angeordnet sein kann, gelten.

Seite 2, Zeilen 13 bis 15 beschreibt den Stand der Technik, aber nicht die Erfindung bzw. deren Verwendung als Druckausgleichsöffnung. Dies gilt auch für Seite 7, Zeilen 16 bis 18, die auch nicht die Verwendung des "wiederverschließbaren Durchlasses" als Druckausgleichsöffnung beschreibt. Letztere Passage betrifft außerdem nur entfernbare Deckel. Die Offenbarung von Seite 7 bis Seite 10, Zeile 16 betrifft nur die gesonderte Ausführung des "wiederverschließbaren Durchlasses" im entfernbaren Deckel und nicht im Boden des Spritzpistolenbechers.

Daran ändert auch nicht die im Wesentlichen synonyme Verwendung der Begriffe "zusätzlicher Zugang" und "wiederverschließbarer Durchlass" (Seite 8, Zeilen 27 und 28), was im Umkehrschluss bedeutet, dass doch Unterschiede zwischen diesen Begriffen existieren, wie Seite 7, Zeilen 9 und 10 zeigt, und deshalb eine Verallgemeinerung nicht zulässig ist. Seite 8, Zeile 28 bis Seite 9, Zeile 2 stellt klar, welcher Begriff bei der Beschreibung welcher Ausführung vorzugsweise benutzt wird. Dies unterstreicht, dass es sich um getrennt zu betrachtende Ausführungen handelt. Daher gilt die zitierte Beschreibung von Seite 7 bis Seite 10, Zeile 16 nicht für Ausführungen mit zusätzlichem Zugang im deckelfreien Boden eines Bechers.

Seite 10, Zeile 1 offenbart, dass der Stopfen und nicht der zusätzliche Zugang unterschiedliche Durchmesser aufweist, wobei auch die Senke nicht zum wiederverschließbaren Durchlass gehört, wie von Seite 9, Zeilen 6 und 7 klargestellt wird, so dass dies auch nicht aus dem nachfolgenden Satz auf Seite 10, Zeilen 2 bis 4 gefolgert werden kann. Im Übrigen betreffen diese Passagen nur die gesonderte Ausführung mit wiederverschließbarem Durchlass in einem entfernbar Deckel.

Die Beschreibung und insbesondere Seite 2, Zeilen 29 und 30 offenbart nirgends explizit das Merkmal "luftdicht", während Seite 7, Zeilen 21 bis 23 sich nur auf einen wiederverschließbaren Durchlass in einem entfernbar Deckel bezieht.

Weder Seite 2, Zeilen 30 und 31 noch Seite 3, Zeilen 28 bis 30 offenbaren irgendwo einen kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zugangs, wobei es bei teilweiser Anordnung des Verschlussmittels im zusätzlichen Zugang

auch bei einem solchen mit unterschiedlichen Durchmessern nicht zwingend ist, dass das Verschlussmittel auch im kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zugangs angeordnet ist.

Die Senke gehört nicht zum wiederverschließbaren Durchlass (siehe Seite 9, Zeilen 6 und 7), weshalb von Seite 10, Zeilen 2 bis 4 auch nicht gefolgert werden kann, dass dieser Durchlass unterschiedliche Durchmesser aufweist. Bei der beschriebenen Ausführung lässt sich der Verschlussstopfen nur nach außen herausziehen. Deshalb lässt sich die beanspruchte Verallgemeinerung von dieser Passage nicht herleiten. Auch die Angabe eines Kanals impliziert keine unterschiedlichen Durchmesser des wiederverschließbaren Durchlasses. Im Übrigen bezieht sich Seite 10, Zeilen 2 bis 4 nur auf einen solchen Durchlass in einem entfernbaren Deckel.

Aus den gemachten Ausführungen ergibt sich, dass mehrere Merkmale von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht dem allgemeinen Teil der Beschreibung entnommen werden können, wobei dies umso mehr für die Ausführungsform mit zusätzlichem Zugang im Becherboden gilt. Es liegt eine Zwischenverallgemeinerung des allgemeinen Teils mit den Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren vor, die alle nur eine ganz spezielle Verschlussstopfenform, die mit der Form des Durchlasses korrespondiert, zeigen, wie die Kammer in ihrem Bescheid darlegte. Eine andere Form dieses Stopfens, die gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags möglich ist, wurde ursprünglich nicht offenbart.

Da der Patentinhaber keine Beschwerde eingelegt hat, ist das Verbot der *reformatio in peius* bezüglich der Hilfsanträge 1 und 1a-1f zu berücksichtigen. Die Kammer

hatte in ihrem Bescheid herausgearbeitet, wie das vorliegende Problem der Zwischenverallgemeinerung des Gegenstandes von Anspruch 1 des Hauptantrages durch die Aufnahme weiterer Merkmale beseitigt werden könnte. Somit besteht die erste Möglichkeit von den in der Entscheidung G 1/99 (*supra*) genannten drei Möglichkeiten, nämlich diese Beanstandung unter Artikel 123 (2) EPÜ ohne eine Streichung von im Einspruchsverfahren aufgenommenen Merkmalen zu beseitigen. Der dabei resultierende Gegenstand stellt noch immer eine Ausführungsform der Erfindung dar. Die Hilfsanträge 1 und 1a-1f, welche Streichungen von Merkmalen gegenüber dem Anspruch 1 des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung aufweisen, sind daher gemäß diesem Prinzipien, aufgestellt in der G 1/99, nicht zuzulassen.

Die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 2-4 stellen ebenfalls Zwischenverallgemeinerungen ohne Basis in der ursprünglich eingereichten Anmeldung dar (Artikel 123 (2) EPÜ), da sie immer noch nicht die Form des Verschlussstopfens mit zwei unterschiedlichen Durchmessern, und damit die Form des Durchlasses, definieren und zusätzlich nicht den Durchlass im Deckel erwähnen und auch nicht der Ausführungsform der Figur 16 entsprechen, da sie nicht deren weitere wesentliche Merkmale aufweisen.

In Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 wird auch nicht die "kleinere Stirnseite" definiert bzw. das aufgenommene Merkmal des "Kanals" stammt aus dem allgemeinen Teil der Beschreibung.

Die "im Wesentlichen plane Fläche" des Bodens gemäß den Hilfsanträgen 3 und 4 ist nur im Zusammenhang mit Figur 16 in Kombination mit weiteren Merkmalen offenbart,

sagt aber nichts über die Form des Stopfens aus, wobei der Kragen in Figur 16 aber deutlich an der Außenseite des Bodens herausragt.

XXIII. Der Beschwerdegegner hat im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Alle Merkmale von Anspruch 1 des Hauptantrages sind dem allgemeinen Teil der Anmeldung zu entnehmen und nicht in Kombination mit Merkmalen bevorzugter Ausführungsformen und Merkmalen der Figuren offenbart.

Der einwandige Becher wird in der veröffentlichten Anmeldung auf Seite 1, Zeile 3 und Seite 2, Zeile 27 erwähnt. Seite 4, Zeilen 17 bis 19 offenbart, dass der zusätzliche Zugang durch jegliche Öffnung des Bechers bereitgestellt werden bzw. als solche angeordnet sein kann, während Seite 3, Zeilen 7 bis 9 die Begrenzung des Lackiermittelaufnahmebereiches durch die Becherwand offenbart. Seite 2, Zeilen 28 und 29 offenbaren, dass der Lackiermittelaufnahmebereich im Wesentlichen durch zwei Hauptöffnungen zugänglich ist und mit wenigstens einem zusätzlichen Zugang versehen ist.

Die Funktion des zusätzlichen Zugangs als Druckausgleichsöffnung wird auf Seite 2, Zeilen 13 bis 15 beschrieben und auf Seite 7, Zeilen 16 bis 18 wird die Verwendung des wiederverschließbaren Durchlasses als Druckausgleichsöffnung offenbart, wobei aufgrund der synonymen Verwendung der Begriffe "zusätzlicher Zugang" und "wiederverschließbarer Durchlass" gemäß Seite 8, Zeilen 27 und 28 klar ist, dass diese entweder unmittelbar im Spritzpistolenbecher oder in einem Deckel desselben angeordnet sein können (siehe Seiten 8, Zeilen 28 bis 30; Seite 9, Zeilen 1 und 2).

Das Merkmal der "unterschiedlichen Durchmesser" des zusätzlichen Zugangs ist wörtlich auf Seite 10, Zeile 1 offenbart.

Die luftdichte Widerverschließbarkeit mittels eines Verschlussmittels ist auf Seite 2, Zeilen 29 und 30 offenbart, während Seite 7, Zeilen 21 bis 23 das Öffnen des wiederverschließbaren Durchlasses zum Zwecke des Druckausgleichs erwähnt bzw. dass ein Stopfen zum Verschließen desselben dienen kann.

Dass das Verschlussmittel während des Verschließens des zusätzlichen Zugangs teilweise im kleineren Durchmesser desselben angeordnet ist, basiert auf Seite 2, Zeilen 30 und 31, während Seite 3, Zeilen 28 bis 34 ein besonders betriebssicheres Verschließen beschreibt.

Seite 10, erster Absatz offenbart, dass das Verschlussmittel aus dem kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zugangs herausziehbar ist und einen Verschlussstopfen mit unterschiedlichen Durchmessern aufweist, weil die unterschiedlichen Innendurchmesser des wiederverschließbaren Durchlasses unterschiedlichen Durchmessern des Stopfens implizieren. Deshalb lässt sich der Stopfen problemlos in diesen einführen. Dabei muss das Verschlussmittel, bei unterschiedlichen Durchmessern, auch aus dem kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zugangs herausziehbar sein. Seite 4, Zeile 23 offenbart, dass das Verschlussmittel einen Verschlussstopfen aufweist. Seite 6, Zeilen 4 bis 7 beschreibt das Entfernen des Verschlussstopfens aus dem zusätzlichen Zugang, wodurch der Verschlussstopfen außerhalb des einwandigen Bechers gelangt.

Unter Berücksichtigung dieser Zitatstellen aus dem allgemeinen Teil der Beschreibung ist klar, dass keine

Zwischenverallgemeinerung vorliegt, da alle Merkmale von Anspruch 1 des Hauptantrags dem allgemeinen Teil der Beschreibung entnehmbar sind. Die Ausführungsbeispiele zeigen nur beispielhaft spezielle Ausführungsformen der anspruchsgemäßen Druckausgleichsöffnung.

Bei der Abfassung der Hilfsanträge 1 und 1a-1f wurde die Entscheidung G 1/99 (*supra*) nicht berücksichtigt, da sie dem Vertreter nicht bekannt war. Die Kammer hat zwar in ihrem Bescheid dargelegt, wie das Problem beseitigt werden könnte, doch schränken die vorgeschlagenen zusätzlichen Merkmale eines Ausführungsbeispiels Anspruch 1 zu sehr ein. Es wurde als nicht sachgerecht erachtet, mit den zwei unterschiedlichen Durchmessern der Druckausgleichsöffnung weiterzuarbeiten, da dies der Erfindung nicht gerecht würde.

Die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 2-4 räumen die Beanstandungen der Gegenseite aus. Der Stopfen ist genau so beschrieben, wie es notwendig ist, um die erfindungswesentlichen Merkmale darzustellen. Es ist sinnvoll die Ansprüche nur auf Merkmale aus dem allgemeinen Teil der Beschreibung einzuschränken, die vorteilhaft sind, und nicht auf die Ausführungsbeispiele.

Die Luftdichtheit ist durch die Presspassung bedingt und der Druckausgleich ist explizit offenbart. Es trifft nicht zu, dass der Stopfen nur im Deckel offenbart ist, weil die Figur 16 einen Stopfen im Boden zeigt.

Da der Verschlussstopfen dem Kanal entlang geführt wird, ist er aus dem zusätzlichen Zugang herausziehbar.

Der Kanal ist zusätzlich zu dem Zugang. Dabei wird zugestanden, dass das Herausziehen nach Außen nicht definiert ist. Dieses Merkmal könnte aber zusätzlich aufgenommen werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser ist die Form des Stopfens klar für den Fachmann, der sich aus den Figuren entnimmt, wie er den Stopfen auszubilden hat. Die unterschiedlichen Durchmesser sind notwendig, um den Stopfen abzudichten. Der breitere Durchmesser ist notwendig um den Stopfen besser halten bzw. führen zu können. Ein Ausführungsbeispiel ist jenes gemäß Figur 16, wobei aber die Formulierung von Seite 26, Zeilen 3 bis 5 ermöglicht, diese Merkmale von den übrigen Merkmalen loszulösen. Es wird aber zugestanden, dass die zusätzlichen Merkmale der Hilfsanträge 3 und 4 betreffend den Boden mit einer Innenseite, die im "Wesentlichen eine plane Fläche bildet" kein zusätzliches Merkmal betreffend die Form des Stopfens hinzufügt. Es wird auch zugestanden, dass das Verschlussmittel nicht als Stopfen definiert wird, dies könnte aber gegebenenfalls ergänzt werden.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Änderungen im Hauptantrag (Artikel 123 (2) EPÜ)*

Anspruch 1 des Hauptantrags weist die im Einspruchsverfahren hinzugefügten Merkmale betreffend den zusätzlichen Zugang auf, der **"eine Druckausgleichsöffnung zum Druckausgleich innerhalb des Spritzpistolenbechers während eines Lackiervorganges ist, unterschiedliche Durchmesser aufweist und"** mittels eines Verschlussmittels **"luftdicht"** wiederverschließbar

ist, wobei das Verschlussmittel während des Verschließens teilweise in dem **"kleineren Durchmesser des"** zusätzlichen Zugangs angeordnet ist und **"dass das Verschlussmittel aus dem kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zuganges herausziehbar ist und einen Verschlussstopfen aufweist"** (siehe oberen Punkt XI).

Diese zusätzlichen Merkmale dienen zur Abgrenzung gegenüber den Vorrichtungen der D4 bzw. der D11 und sollten eine erfinderische Tätigkeit begründen (siehe angefochtene Entscheidung, Punkte 6.1.1 bis 6.2.8 der Begründung).

Wie nachfolgend dargelegt wird, hat die Kombination dieser Merkmale weder eine explizite Basis noch ist sie in unmittelbarer und eindeutiger Weise - wie von der ständigen Rechtsprechung gefordert (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, Abschnitt II.E.1 bis II.E.1.2 und II.E.1.7) - der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Form (entsprechend der veröffentlichten Internationalen Anmeldung WO-A-2004/052552, die nachfolgend immer zitiert wird) entnehmbar.

- 1.1 Die vom Beschwerdegegner zitierte allgemeinere Offenbarung der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung - dass insbesondere ein **zylindrischer oder ein konisch verlaufender Kanalquerschnitt** einen besonders gut zu verschließenden zusätzlichen Zugang darstellt, bei der der Kanal eine Art Röhre bildet, in welcher das Verschlussmittel eingeführt wird (Seite 4, Zeilen 19 bis 21), wobei es vorteilhaft ist, wenn **das Verschlussmittel einen Verschlussstopfen aufweist**, der mit dem Kanal korrespondiert, wobei der Verschlussstopfen derart im **Kanal** angeordnet ist, dass er zumindest teilweise in den **Kanal** hineinragt (Seite

4, Zeilen 23 bis 25) - bietet weder eine Basis für die Verallgemeinerung des Merkmals im Anspruch, dass der zusätzliche Zugang "**unterschiedliche Durchmesser aufweist**" (nach dieser Definition kann der zusätzliche Zugang mehr als zwei verschiedene Durchmesser aufweisen), noch für die Verallgemeinerung des Merkmals, dass "**das Verschlussmittel ... teilweise in dem kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zugangs angeordnet ist**" bzw. aus diesem - in jeder Richtung, d.h. sowohl nach außen als auch nach dem Becherinneren - "**herausziehbar ist und einen Verschlussstopfen aufweist**".

- 1.1.1 Die weitere vom Beschwerdegegner im allgemeinen Teil der Beschreibung zitierte Passage auf Seite 10. erster Absatz, offenbart im Zusammenhang mit einem wiederverschließbaren Durchlass in einem **Deckel** des Spritzpistolenbechers lediglich, dass es vorteilhaft ist, wenn der **Stopfen unterschiedliche Durchmesser aufweist**, wobei diese vorzugsweise **denjenigen Innendurchmessern der Senke bzw. des wiederverschließbaren Durchlasses** entsprechen, sodass der Stopfen problemlos in den wiederverschließbaren Durchlass eingeführt werden kann.

Die Tatsache, dass der Stopfen unterschiedliche Durchmesser aufweist, bedeutet aber **nicht** zwingend, dass der zusätzliche Zugang unterschiedliche Durchmesser aufweisen muss, wie das oben erwähnte Ausführungsbeispiel eines zylindrischen Kanals zeigt.

Dabei muss außerdem berücksichtigt werden, dass gemäß der allgemeinen Offenbarung der Anmeldung nur eine "**im Wesentlichen** synonyme Verwendung" der Begriffe "zusätzlicher Zugang" und "wiederverschließbarer Durchlass" (Seite 8, Zeilen 27 und 28) stattfindet. Das

bedeutet im Umkehrschluss, dass doch Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen für eine Öffnung im Spritzpistolenbecher existieren - wie Seite 7, Zeilen 9 und 10 zeigt: demnach wird für einen "zusätzlichen Zugang" in einem Deckel des Spritzpistolenbeckers vorzugsweise der Begriff "wiederverschließbarer Durchlass" verwendet - und deshalb eine Verallgemeinerung für alle Ausführungsformen **nicht** zulässig ist.

Umgekehrt gilt unter Berücksichtigung dieser Passage, dass wenn im Anspruch von unterschiedlichen Durchmessern des Durchlasses die Rede ist, dies **nur** im Zusammenhang mit einem Stopfen, der zumindest zwei unterschiedliche Durchmesser aufweist, offenbart wurde.

Wie zutreffend mehrmals vom Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung angemerkt: dieses Merkmal des Stopfens fehlt in den Ansprüchen 1 jeglicher Anträge. Auf diese Weise kann nach dem Anspruch in einem Durchlass mit unterschiedlichen Durchmessern einfach ein Stopfen eingeführt werden, der eine zylindrische Form hat, die dem kleineren Durchmesser entspricht.

- 1.1.2 Von der Kammer wird weiters darauf hingewiesen, dass das Verschlussmittel **nicht** notwendigerweise einen Verschlussstopfen aufweisen muss, sondern der zusätzliche Zugang auch durch andersartig ausgebildete Verschlussmittel, z.B. mittels eines Schiebers verschlossen werden kann (Seite 4, Zeilen 26 bis 29). In diesem Zusammenhang stellt sich auch die durch die Beschreibung der Anmeldung unbeantwortete Frage, wie ein Verschlussmittel, das einen Stopfen aufweist, aussehen sollte, damit dieses Verschlussmittel aus dem zusätzlichen Zugang und insbesondere aus dessen kleinerem Durchmesser herausziehbar ist. Die vom

Beschwerdegegner zitierte Passage auf Seite 3, Zeilen 28 bis 34 offenbart lediglich, dass "ein Verschlussmittel zumindest teilweise in dem zusätzlichen Zugang des Lackiermittelbereiches angeordnet **ist**", aber **nicht** dass das Verschlussmittel, das einen Verschlussstopfen **aufweist**, zumindest teilweise in dem zusätzlichen Zugang angeordnet ist.

Demnach scheint das Verschlussmittel ein Verschlussstopfen zu **sein**, aber **nicht** - wie im Anspruch - einen ebensolchen **aufzuweisen**. Diese Interpretation wird im Übrigen von allen Ausführungsformen gemäß den Abbildungen 1-6 und 16-20 gestützt.

- 1.1.3 Die Kammer stellt im Übrigen fest, dass die Anmeldung auch das Merkmal "**luftdicht**" nirgends - insbesondere nicht auf Seite 2, Zeilen 29 und 30 bzw. Seite 7, Zeilen 21 bis 23 wo lediglich offenbart wird, dass "der zusätzliche Zugang mittels eines Verschlussmittels wiederverschließbar ist" - explizit erwähnt, was vom Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung auch nicht bestritten wurde. Vielmehr wurde vom Beschwerdegegner auf der Basis der offenbarten Presspassung - welche die Luftdichtheit implizieren würde - argumentiert (Seite 4, Zeile 30 bis Seite 5, Zeile 2). Diese Presspassung ist aber das Resultat der Verwendung eines bestimmten Außendurchmessers des Verschlussstopfens, der im Wesentlichen einem Innendurchmesser des **Kanals** entspricht. Dabei ist weiters zu berücksichtigen, dass bei dieser Presspassung das Verschlussmittel offensichtlich aus einem Verschlussstopfen **besteht** und **nicht** einen solchen "**aufweist**". Ebenso bedeutet das beanspruchte Vorhandensein unterschiedlicher Durchmesser des zusätzlichen Zugangs nicht notwendiger Weise, dass diese mit dem(n) Durchmesser(n) des Stopfens in solcher

Weise korrelieren, dass sie automatisch in so einer Presspassung resultieren.

Somit liegt auch bezüglich des Merkmals "luftdicht" eine Verallgemeinerung ohne Basis in der ursprünglichen Anmeldung vor, weil keine der anderen genannten oder vom Beschwerdegegner zitierten Passagen der Beschreibung offenbart, dass mit den beschriebenen Verschlussmitteln eine Presspassung bzw. eine "Luftdichtheit" erzielt wird. Dieses Resultat ist auch nicht für alle Ausführungsformen nachvollziehbar bzw. glaubhaft, da der Stopfen nach dem vorliegenden Anspruch **nicht** notwendigerweise die Form des zusätzlichen Zugangs bzw. im Wesentlichen dessen Durchmesser aufweisen muss, sondern zum Verschließen desselben lediglich in diesen hineinragen muss, wie in Anspruch 1 definiert wird. Dieses Ergebnis würde z.B. mit einem Verschlussstopfen erreicht, dessen unterer Teil mit einem Durchmesser kleiner als jener des zusätzlichen Zuganges in denselben hineinragt und im oberen Bereich einen deckelartigen Bereich eines, gegenüber dem Durchmesser des zusätzlichen Zuganges, wesentlich größeren Durchmesser aufweist.

- 1.1.4 Die in der angefochtenen Entscheidung von der Einspruchsabteilung zitierte Passage von Seite 9, Zeilen 23 und 24 offenbart lediglich einen **Stopfen** zum Verschließen des "verschließbaren Durchlasses" (d.h. ein zusätzlicher Zugang in einem Deckel des Spritzpistolenbechers), aber kein Verschlussmittel mit einem Stopfen und macht auch keinerlei Aussage bezüglich der Durchmesser des zusätzlichen Zugangs, insbesondere dass diese unterschiedlich sein sollten bzw. dass das Ergebnis "luftdicht" sein muss.

- 1.1.5 Auch die ursprünglichen Ansprüche, insbesondere die Ansprüche 14 ("der Innendurchmesser einer dem Deckel (108,111) abgewandten Durchlassöffnung weniger als 80% oder weniger als 50% ... des Innendurchmessers einer dem Deckel (108,111) zugewandten Durchlassöffnung beträgt") und 18 ("der Stopfen (119) unterschiedliche Durchmesser aufweist"), bieten **keine** Basis für diese Verallgemeinerung.
- 1.1.6 Auch die spezifischen Ausführungsformen helfen nicht weiter. Der "zusätzliche Zugang" gemäß der Figur 1 stellt hingegen eine spezielle Ausführungsform dar, bei welcher der zusätzliche "verschließbare Durchlass" 114 im zweiten großen Deckel 11 angeordnet ist und an seiner dem Spritzpistolenbecherinneren 115 zugewandten Seite 117 einen Kragen 118 umfasst, der eine konische Gestalt aufweist und mittels eines konischen Stopfens 119 mit analoger Form von außerhalb des Spritzpistolenbechers verschlossen wird (siehe Seite 17, Zeilen 8 bis 20; Figur 1). Figur 2 offenbart die identische Ausführungsform des zusätzlichen Zugangs der Figur 1 mit einem konisch verjüngenden Kragen 218, bei dem der Durchlass im Bereich der Senke 241 einen großen Durchmesser und im Bereich der Kragenunterseite 242 des Kragens 218 einen wesentlich kleineren Durchmesser hat, wobei der Stopfen 219 entsprechend der Gestalt des verschließbaren Durchlasses 214 geformt ist (siehe Seite 18, Zeile 22 bis Seite 19, Zeile 10), d.h. er hat einen zylindrischen Teil größeren Durchmessers der über einen konisch verjüngenden Abschnitt in einen zylindrischen Teil kleineren Durchmessers übergeht. Analoges gilt für die Figuren 4 und 6, die ebenfalls die identische Ausführungsform offenbaren. Die Ausführungsformen gemäß der Figur 16 weisen einen verschließbaren Durchlass 1614 als zusätzlichen Zugang im Boden des Spritzpistolenbechers 1602 auf, bei dem

der Kragen 1618 des Durchlasses an der Außenseite des Bodens angeordnet ist und mittels des Stopfens 1619 - der eine identische Form mit zwei Durchmessern wie der Stopfen gemäß den Figuren 1, 2, 4 und 6 aufweist - verschlossen werden kann (siehe Seite 25, Zeilen 18 bis 30). Die Ausführungsformen gemäß den Figuren 17 bis 20 sind mit jener der Figur 16 identisch.

- 1.1.7 Somit ist bei allen spezifischen Ausführungsformen der Stopfen - das Verschlussmittel **besteht** in diesen Fällen aus dem Stopfen und weist nicht einen ebensolchen auf - in einer bestimmten Form ausgeführt, nämlich mit einem oberen zylindrischen Teil größeren Durchmessers mit einem konischem Abschnitt übergehend in einen zylindrischen untersten Teil kleineren Durchmessers, der von außen in den zusätzlichen Zugang, d.h. über den zylindrischen Rohrabschnitt mit dem größeren Durchmesser über den konischen Abschnitt letztlich in den zylindrischen Abschnitt mit dem kleineren Durchmesser eingebracht wird. Somit kann dieser Stopfen auch **nur** nach **außen** aus dem zusätzlichen Zugang herausgezogen werden.
- 1.2 Somit ist offensichtlich, dass die Änderungen von Anspruch 1 des Hauptantrages eine Zwischenverallgemeinerung **ohne ausreichende Basis** in der WO-A-2004/052552 darstellen, welche daher gegen die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen. Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.
- 1.3 Die oberen Ausführungen bedeuten, dass die vom Beschwerdegegner angebotenen zusätzlichen Änderungen in Anspruch 1 des Hauptantrages - nämlich die Aufnahme des Merkmals, dass der Verschlussstopfen problemlos in den wiederverschließbaren Durchlass eingeführt werden kann, bzw. dass das Verschlussmittel ein Verschlussstopfen

oder ein Stopfen ist - die weiter bestehenden Probleme einer Zwischenverallgemeinerung im Hinblick auf die Merkmale der "**unterschiedlichen Durchmesser**" des zusätzlichen Zugangs, dass derselbe "**luftdicht**" wiederverschließbar ist und wie der Stopfen aus dem zusätzlichen Zugang "**herausziehbar**" ist (nämlich nur nach Außen) **nicht** beseitigt hätten.

1.4 Die angefochtene Entscheidung, das Streitpatent auf der Basis des Hauptantrages aufrecht zu erhalten, ist daher aus diesem Grunde aufzuheben.

2. *Hilfsanträge 1 und 1a-1f - Verbot der reformatio in peius*

2.1 Die Hilfsanträge 1 und 1a-1f wurden mit Schreiben vom 20. Oktober 2014, d.h. nur zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung, d.h. in einem sehr späten Verfahrensstand, eingereicht.

Für ihre Zulassung sind sie somit dem Ermessen der Kammer nach Artikel 13 (1) VOBK ausgesetzt. Eines der Kriterien, die die Beschwerdekammern dabei anwenden, ist ihre *prima facie* Gewährbarkeit (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, Abschnitt IV.E.4.4.2).

2.2 Gemäß der Entscheidungsformel der Entscheidung G 1/99 (*supra*), die sich mit Ausnahmen des Grundsatzes des Verschlechterungsverbots (*reformatio in peius*) beschäftigt, muss ein geänderter Anspruch, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechter gestellt würde als ohne Beschwerde, grundsätzlich zurückgewiesen werden.

Um einen in einem derartigen Beschwerdeverfahren vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) oder von der Kammer erhobenen Einwand auszuräumen, wodurch andernfalls das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, welche die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte, widerrufen werden müsste, kann dem Beschwerdegegner (Patentinhaber) zur Beseitigung des Mangels gestattet werden, folgendes zu beantragen:

- in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken;
- falls eine solche Einschränkung nicht möglich ist, eine Änderung durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung erweitert, ohne jedoch gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu verstoßen
- erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoßen wird.

2.3 Das Merkmal von Anspruch 1 des Hauptantrags **"unterschiedliche Durchmesser aufweist"** wurde aus den Ansprüchen 1 der Hilfsanträge 1 und 1a-1f gestrichen, während u.a. das Merkmal **"zumindest"** in der Definition des Stopfens "während des Verschließens des zusätzlichen Zugangs zumindest teilweise in dem zusätzlichen Zugang angeordnet ist" - das aus Anspruch 1 des Hauptantrags gestrichen wurde (siehe oberen Punkt XI) - wieder hinzugefügt wurde (siehe obere Punkte XII bis XVIII). Das gestrichene Merkmal der

unterschiedlichen Durchmesser wurde auch nicht durch ein entsprechendes engeres Merkmal ersetzt.

2.3.1 Durch diese beiden Änderungen sind die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 und 1a-1f nicht mehr auf einen zusätzlichen Zugang mit unterschiedlichen Durchmessern beschränkt bzw. durch die Einfügung des "zumindest" umfasst der Gegenstand nunmehr wieder die - von Anspruch 1 des Hauptantrages nicht mehr umfasste - Ausführungsform, in welcher der Stopfen komplett im zusätzlichen Zugang angeordnet ist.

2.3.2 Somit ist offensichtlich, dass der Schutzbereich der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 und 1a-1f gegenüber jenem von Anspruch 1 des Hauptantrages erweitert wurde. Damit ist der Beschwerdeführer durch die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 und 1a-1f gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrages schlechter gestellt, als wenn er sich nicht beschwert hätte.

Damit ist gleichzeitig klar, dass die Änderungen der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 und 1a-1f, die auch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale umfassen (siehe die oberen Punkte XII-XVIII), der zweiten Möglichkeit der Entscheidungsformel der G 1/99 (*supra*) entsprechen. Diese zweite Möglichkeit kommt aber **nur** zur Anwendung, **falls** die als erste Möglichkeit genannte Einschränkung durch Aufnahme weiterer Merkmale **nicht** möglich ist (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, Abschnitt IV.E.3.1h).

2.4 Im vorliegenden Fall, hatte die Kammer in ihrem Bescheid dargelegt, wie die Beanstandung unter Artikel 123(2) EPÜ von Anspruch 1 des Hauptantrages durch die Aufnahme weiterer Merkmale beseitigt werden könnte (siehe oberen Punkt IV).

Der Beschwerdegegner hat in der mündlichen Verhandlung auf Frage der Kammer auch nicht bestritten, dass die erste Möglichkeit gemäß der Entscheidungsformel der G 1/99 (*supra*) nicht möglich sei. Vielmehr hat der Beschwerdegegner lediglich geltend gemacht, dass diese vorhandene Möglichkeit das Streitpatent zu sehr einschränken würde. Dieses Argument ist aber irrelevant und stellt keinen triftigen Grund dar, um die erste Möglichkeit des grundsätzlichen Verschlechterungsverbots auszulassen (siehe auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern, *supra*).

2.5 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Hilfsanträge 1 und 1a-1f *prima facie* nicht die Bedingungen für eine Ausnahme vom Verschlechterungsverbot wie in der Entscheidungsformel der G 1/99 (*supra*) angegeben, erfüllen. Deshalb werden die Hilfsanträge 1 und 1a-1f nicht in das Verfahren zugelassen (Artikel 13 (1) VOBK).

3. *Zulässigkeit der Änderungen der Hilfsanträge 2-4 (Artikel 123 (2) EPÜ)*

Hilfsantrag 2

3.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 basiert auf Anspruch 1 des Hauptantrages und definiert nun anstelle des "Verschlussmittels" einen "**Stopfen**", der nun wieder während des Verschließens "**zumindest**" teilweise im kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zuganges angeordnet ist und der mit einem "**Kanal korrespondiert und derart im Kanal angeordnet ist, dass er zumindest teilweise in den Kanal hineinragt, wenn er den zusätzlichen Zugang verschließt, wobei der Stopfen mit dem Lackiermittel nur mit seiner den**

Lackiermittelaufnahmebereich zugewandten Stirnseite in Kontakt kommt" (siehe oberen Punkt XIX).

- 3.2 Unter Berücksichtigung dieser geänderten Merkmale in Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 ist offensichtlich, dass weder die Präzisierung des Verschlussmittels als "Stopfen" noch die zwei hinzugefügten Merkmale betreffend den Stopfen in Bezug auf einen "Kanal" bzw. seine "Stirnseite" die im oberen Punkt 1.3 in Hinblick auf Anspruch 1 des Hauptantrages genannten drei Probleme einer Zwischenverallgemeinerung ohne Basis in der ursprünglichen Anmeldung, nämlich der unterschiedlichen Durchmesser des zusätzlichen Zugangs ohne zu beanspruchen, dass der Stopfen unterschiedliche Durchmesser hat, dass dieser luftdicht verschlossen werden kann und die Herausziehbarkeit des Verschlussmittels, d.h. des Stopfens, lösen können.

In diesem Zusammenhang ist es für die Entscheidung unerheblich, dass die zusätzlichen Merkmale weitere Probleme in Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ generieren.

- 3.3 Die gegenteiligen Argumente des Beschwerdegegners können aus den Folgenden Gründen nicht greifen.
- 3.3.1 Zunächst ist es für die Problematik im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ unerheblich, ob der "Stopfen" mit den erfindungswesentlichen Merkmalen dargestellt wird oder nicht, da nur zu prüfen ist, ob die Kombination aller Merkmale von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 eine Basis in der ursprünglichen Anmeldung hat bzw. ob sie in unmittelbarer und direkter Form aus dieser herleitbar ist. Dasselbe Argument gilt für die Kombination von vorteilhaften Ausführungsformen einzelner Merkmale im allgemeinen Teil der

Beschreibung, der kein "Reservoir" bildet, aus dem Merkmale von verschiedenen vorteilhaften Ausführungsformen genommen werden können, um eine neue künstliche Ausführungsform konstruieren zu können, wie im vorliegenden Fall, so lange dies für den Fachmann nicht direkt und unzweideutig erkenntlich ist (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, Abschnitt II.E.1.1.4).

3.3.2 Eine Luftdichtheit wird durch die Merkmale von Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 nicht impliziert, da dieser nicht die notwendigen Merkmale für eine Presspassung definiert und auch die Form des Verschlussstopfens ist durch die Merkmale von Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 nicht bzw. in Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ nicht ausreichend definiert, da auch der zusätzliche "Kanal" keinen Stopfen mit unterschiedlichen Durchmessern impliziert.

3.3.3 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde vom Beschwerdegegner zugestanden, dass das Herausziehen "nach Außen" in Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 nicht definiert ist. Es wurde allerdings angeboten, dass dieses Merkmal in Anspruch 1 zusätzlich aufgenommen werden könnte. Dieses Merkmal war aber unerheblich für die negative Entscheidung bezüglich des Hilfsantrages 2, da zumindest die Zwischenverallgemeinerungen in Bezug auf die Merkmale "unterschiedliche Durchmesser des zusätzlichen Zugangs", sowie dass der zusätzliche Zugang "luftdicht wiederverschließbar ist", bestehen blieben.

Ebenso war es für die Entscheidung bezüglich Artikel 123 (2) EPÜ unerheblich, ob für den Fachmann die Form des Stopfens aufgrund der Definition, dass der zusätzliche Zugang "unterschiedliche Durchmesser

aufweist" klar wäre und er die Form des Stopfens aus den Figuren der Anmeldung entnehmen könnte bzw. würde.

- 3.4 Somit ist offensichtlich, dass die Änderungen von Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 ebenfalls eine Zwischenverallgemeinerung **ohne Basis** in der WO-A-2004/052552 darstellen, welche daher gegen die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen. Der Hilfsantrag 2 ist daher nicht gewährbar.

Hilfsanträge 3 und 4

- 3.5 Die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 3 und 4 basieren ebenfalls auf Anspruch 1 des Hauptantrages und definieren nun einen Spritzpistolenbecher mit **wenigstens einem Deckel und einem Boden**, wobei dieser Becher sowohl ein "Verschlussmittel" als auch einen **"Stopfen"** aufweist, wobei das "Verschlussmittel" während des Verschließens des zusätzlichen Zuganges, der in diesem Boden angeordnet ist, teilweise im kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zuganges angeordnet ist. Hilfsantrag 3 weist das zusätzliche Merkmal **"an der Außenseite des Bodens ein Stopfen angeordnet ist, mit dem der wiederverschließbare Durchlass derart verschlossen wird, dass die Innenseite des Bodens im Wesentlichen eine plane Fläche bildet und aus dem kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zugangs nach außen herausziehbar ist"** auf, während Hilfsantrag 4 das leicht modifizierte Merkmal **"mit dem der wiederverschließbare Durchlass verschlossen werden kann, und bei eingesetztem Stopfen der wiederverschließbare Durchlass derart verschlossen ist, dass die Innenseite des Bodens im Wesentlichen eine plane Fläche bildet und aus dem kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zugangs nach außen herausziehbar ist"** enthält (siehe obere Punkte XX und XXI).

3.6 Unter Berücksichtigung dieser geänderten Merkmale in den Ansprüchen 1 der Hilfsanträge 3 und 4 ist offensichtlich, dass die Hinzufügung von wenigstens einem Deckel bzw. dass der zusätzliche Zugang nun in einem Boden des Spritzpistolenbechers angeordnet ist, wobei die Innenseite des Bodens eine im Wesentlichen plane Fläche bildet, und an der Außenseite des Bodens ein nach außen herausziehbarer Stopfen angeordnet ist, die im oberen Punkt 1.3 in Hinblick auf Anspruch 1 des Hauptantrages genannten zwei Probleme einer Zwischenverallgemeinerung ohne Basis in der ursprünglichen Anmeldung, nämlich der unterschiedlichen Durchmesser des zusätzlichen Zugangs ohne zu beanspruchen, dass der Stopfen auch unterschiedliche Durchmesser hat, und dass dieser luftdicht mittels Stopfens verschlossen werden kann, nicht lösen können.

In diesem Zusammenhang ist es für die Entscheidung unerheblich, dass die im Übrigen isoliert der speziellen Ausführungsform gemäß der Figur 16 bzw. deren Beschreibung entnommenen zusätzlichen Merkmale, die nur in Kombination mit anderen Merkmalen dieser Ausführungsform offenbart sind, weitere Probleme in Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ generieren.

- 3.7 Die gegenteiligen Argumente des Beschwerdegegners können aus den Folgenden Gründen nicht greifen.
- 3.7.1 Selbst bei der Interpretation, dass der "zusätzliche Zugang" mit dem "wiederverschließbaren Durchlass" in den Ansprüchen 1 der Hilfsanträge 3 und 4 identisch wäre, implizieren die Merkmale betreffend der unterschiedlichen Durchmesser des zusätzlichen Zugangs im Boden bzw. dass die Innenseite des Bodens bei eingesetztem Stopfen eine im Wesentlichen plane Fläche

bildet, nicht, dass der Stopfen zwingend unterschiedliche Durchmesser aufweisen muss. Ein zylindrischer Stopfen mit einem Diameter der den kleineren Durchmesser des zusätzlichen Zugangs verschließt, würde auch funktionieren. Das gleiche gilt für einen konischen Stopfen mit einem solchen Durchmesser. Beide Kombinationen sind nach dem Anspruchswortlaut mitumfasst, sind jedoch nicht ursprünglich offenbart. Insbesondere ist durch diese letztgenannten Merkmale nicht sichergestellt, dass die unterschiedlichen Durchmesser des Stopfens derart ausgestaltet sind, dass eine Presspassung und somit ein luftdichter Verschluss zwingend erreicht wird.

- 3.7.2 Der Beschwerdegegner hat auf Frage der Kammer in der mündlichen Verhandlung zugestanden, dass die zusätzlichen Merkmale der Hilfsanträge 3 und 4 betreffend den Boden mit einer Innenseite, die "im Wesentlichen eine plane Fläche bildet" kein zusätzliches Merkmal betreffend die Form des Stopfens hinzufügt.
- 3.7.3 Die als mögliche Ergänzung für die Ansprüche 1 der beiden Hilfsanträge 3 und 4 angebotene Änderung, wonach der "Stopfen" das "Verschlussmittel" sei, war somit für die vorliegende negative Entscheidung unerheblich.
- 3.8 Somit ist offensichtlich, dass die Änderungen der Ansprüche 1 der Hilfsanträge 3 und 4 ebenfalls eine Zwischenverallgemeinerung **ohne Basis** in der WO-A-2004/052552 darstellen, welche daher gegen die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen. Die Hilfsanträge 3 und 4 sind daher nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

H. Meinders

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt