

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 15. Dezember 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0204/13 - 3.5.02

Anmeldenummer: 02020379.0

Veröffentlichungsnummer: 1271729

IPC: H02G1/12

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Abisoliervorrichtung

Patentinhaber:

Schleuniger Holding AG

Einsprechende:

Metzner Maschinenbau GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 76(1), 100(c)
VOBK Art. 13(3)

Schlagwort:

Teil anmeldung -
unzulässige Erweiterung (ja), Hauptantrag, Hilfsanträge 1 und
2
Spät eingereichter Antrag -
Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung

Zitierte Entscheidungen:

G 0010/91



**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 0204/13 - 3.5.02

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02
vom 15. Dezember 2014**

Beschwerdeführer: Schleuniger Holding AG
(Patentinhaber) Bierigutstrasse 9
3608 Thun (CH)

Vertreter: Rosenich, Paul
Patentbüro Paul Rosenich AG
BGZ
9497 Triesenberg (LI)

Beschwerdeführer: Metzner Maschinenbau GmbH
(Einsprechender) Messerschmittstrasse 30
D-89231 Neu-Ulm (DE)

Vertreter: Lorenz, Markus
Lorenz & Kollegen
Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Alte Ulmer Straße 2
89522 Heidenheim (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1271729 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 15. November 2012.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Ruggiu
Mitglieder: R. Lord
W. Ungler
M. Léouffre
P. Mühlens

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden richten sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, wonach unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent Nr. 1 271 729 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Grundlage für diese Entscheidung war der während der mündlichen Verhandlung am 23. März 2012 eingereichte 2. Hilfsantrag. Die Einspruchsabteilung entschied weiterhin, dass die Einsprechende die Kosten zu tragen hat, die der Patentinhaberin für die mündliche Verhandlung am 5. Juli 2010 samt Vorbereitung entstanden sind.

Das Streitpatent beruht auf der europäischen Patentanmeldung Nr. 02 020 379.0, die als Teilanmeldung der früheren europäischen Patentanmeldung Nr. 96 938 061.7 eingereicht wurde. Diese frühere Anmeldung beruht ihrerseits auf der internationalen Anmeldung Nr. PCT/EP96/04790, welche als WO 97/17751 A1 veröffentlicht wurde. Auf diese Veröffentlichung der früheren Anmeldung wird in der vorliegenden Entscheidung Bezug genommen, wenn von der "Stammanmeldung" die Rede ist.

- II. Am 15. Dezember 2014 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche des Hauptantrags, oder hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche des ersten Hilfsantrags, beide eingereicht mit Schreiben vom 14. November 2014, aufrecht zu

erhalten, oder hilfsweise die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen (d.h. Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hilfsantrag 2), oder hilfsweise das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche des in der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2014 eingereichten Hilfsantrags 5B aufrecht zu erhalten. Hilfsweise wurde zudem beantragt, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, oder das Verfahren zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Zudem wurde beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenverteilung aufrecht zu erhalten.

Die Einsprechende beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent vollständig zu widerrufen.

III. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Abisoliervorrichtung mit Antriebs- und Bearbeitungsstationen, mit wenigstens einer einteiligen beweglichen Führungshülse (40) vor und/oder nach der Bearbeitungsstation (3), dadurch gekennzeichnet, dass die Führungshülse (40) mit einer Ansteuerung verbunden ist, die während des Kabelbearbeitungsbetriebs die Führungshülse (40) fallweise vollständig aus dem Kabelweg bzw. von der Kabelachse (6) verschiebt."

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 lautet wie folgt:

"Abisoliervorrichtung zur Kabelbearbeitung mit Antriebsstationen und einem Messermodul (3),

mit wenigstens einer einteiligen beweglichen Führungshülse (40) nach dem Messermodul (3), dadurch gekennzeichnet, dass die Führungshülse (40) mit einer Ansteuerung verbunden ist, die die Führungshülse (40) fallweise während des Abisolierbetriebs vollständig aus dem Kabelweg bzw. von der Kabelachse (6) nach oben verschiebt, wobei

die Führungshülse (40) an der dem Kabelausgang zugewandten Seite des Messermoduls (3) angeordnet ist."

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 (Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents durch die Einspruchsabteilung) lautet wie folgt:

"Abisoliervorrichtung zur Kabelbearbeitung mit Antriebsstationen und einem Messermodul (3), mit wenigstens einer einteiligen beweglichen Führungshülse (40) nach dem Messermodul (3), wobei die Führungshülse (40) mit einer Ansteuerung verbunden ist, die die Führungshülse (40) fallweise während des Abisolierbetriebs vollständig aus dem Kabelweg bzw. von der Kabelachse (6) nach oben verschiebt, wobei

die Führungshülse (40) an der dem Kabelausgang zugewandten Seite des Messermoduls (3) angeordnet ist

und dass auf der dem Kabelausgang abgewandten Seite des Messermoduls (3) eine schwenkbare Führung (9) angeordnet ist, die nur eine Seite der Führung (9) aus der Achse (6) des Kabels schwenkt, während die andere Seite in der Achse (6) verbleibt."

Der unabhängige Anspruch 1 des in der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2014 eingereichten Hilfsantrags 5B lautet wie folgt:

"Abisoliervorrichtung zur Kabelbearbeitung mit Antriebsstationen und einem Messermodul (3), mit wenigstens einer nicht öffenbaren und danach wieder schließbaren beweglichen Führungshülse (40) nach dem Messermodul (3), wobei

(a) die Führungshülse (40) mit einer Ansteuerung verbunden ist, die die Führungshülse (40) fallweise während des Abisolierbetriebs vollständig zur Freistellung aus dem Kabelweg bzw. von der Kabelachse (6) verschiebt,

(b) die Führungshülse (40) an der dem Kabelausgang zugewandten Seite des Messermoduls (3) angeordnet ist,

(c) auf der dem Kabelausgang abgewandten Seite des Messermoduls (3) eine schwenkbare Führung (9) angeordnet ist, die nur eine Seite der Führung (9) aus der Achse (6) des Kabels schwenkt, während die andere Seite in der Achse (6) verbleibt,

(d), das fallweise Verschieben der Führungshülse (40) aus der Führungsposition im Kabelweg bzw. in der Kabelachse (6) vor dem Einschub eines vorauseilenden Kabelendes auf seine vordere Abisolierlänge hinter die Messer (3) erfolgt und die Rückpositionierung der Führungshülse (40) in die Führungsposition bis zum nächsten Zyklus nach der erfolgten Abisolierung durch Zurückziehen des Kabels - bei auf die Abisoliertiefe geschlossenen Messern (3) und dem dadurch verursachten Abstreifen des Kabelisoliermantels an den Messern (3) - stattfindet, und

(e) die einzelnen Baugruppen der Abisoliervorrichtung - die Antriebsstationen, die Messer (3) und die Führungen (9, 40) - als in Module integriert ausgebildet sind, wobei die Führung (40) mit den Messern (3a, 3b) in ein Modul integriert sind."

IV. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Patentinhaberin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ sei nach Ablauf der Einspruchsfrist erhoben worden, weil dieser Grund in der Einspruchsschrift bloß genannt wurde, ohne jegliche Begründung hierfür zu liefern. Die Weise, in der die Einspruchsabteilung diesen Grund eingeführt hat, entspreche nicht den Kriterien der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G0010/91, weil der Absatz 3 der Anlage zur Ladung vom 15. April 2010 in der Substanz und daher weit über eine *prima facie* Analyse hinaus gehe, wie die Patentinhaberin bereits mit Schreiben vom 11. Mai 2010 ausgeführt habe.

Die verschiebbaren Führungshülsen seien in vielen Teilen der Beschreibung der Stammanmeldung offenbart, z.B. im Zusammenhang mit den Figuren 3, 4, 5a, 5b, 7 und 16, so dass der Fachmann verstehe, dass sie nicht mit dem modularen Aufbau verbunden seien. Dies sei zudem klar, weil die Stammanmeldung den Begriff "Modul" mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwende, erstens im Zusammenhang mit dem modularen Aufbau und zweitens zur Definition der Funktionen der einzelnen Einheiten.

Aus der Stammanmeldung sei klar, dass die verschiebbaren Führungshülsen einteilig seien, weil der Begriff "Hülse" genau das impliziere, weil einteilige Führungshülsen bei solchen Abisoliervorrichtungen üblich seien, und weil die Schraffierung in den Figuren 5a und 5b dies zeige. Ferner vergleiche die Passage auf Seite 14, Zeilen 15 bis 33 die zweiteiligen Hülsen des Standes der Technik der Firma Eubanks mit den Hülsen

der Anmeldung, woraus folge, dass die Führungshülsen der Anmeldung einteilig sein müssen.

Die Änderungen der Hilfsanträge 1 und 2 haben deshalb ebenfalls eine Grundlage in der Stammanmeldung.

Die Einsprechende habe die Änderungen des in der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Hilfsantrags 5B erwarten müssen, weil die Merkmale der Absätze (d) und (e) als unabhängige Aspekte der Stammanmeldung offenbart seien. Die Patentinhaberin habe, um die diesbezüglichen Einwände zu überwinden, entschieden, Änderungen erst dann einzureichen, nachdem sie die Meinung der Kammer zu diesen Punkten erfahren habe. Die Patentinhaberin habe weiterhin versucht, das Verfahren dadurch zu vereinfachen, dass sie die weiteren mit Schreiben vom 14. November 2014 eingereichten Hilfsanträge zurückgezogen sowie mehrere andere während des Verfahrens erhobene Einwände überwunden habe. Das Ersetzen des Begriffs "einteilig" verstoße nicht gegen Artikel 76 (1) bzw. Artikel 123 (2) oder (3) EPÜ, weil das neue Merkmal lediglich die Bedeutung dieses Begriffs erkläre, wie sie auf der Seite 14, Zeilen 20 bis 25 der Stammanmeldung offenbart sei. Die Definition der Modularität im neuen Absatz (e) habe eine Grundlage in der Stammanmeldung in den Figuren 5a und 5b sowie der diesbezüglichen Beschreibung.

V. Die Einsprechende argumentierte im wesentlichen wie folgt:

Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ sei bereits in der Einspruchsschrift erhoben worden. In der Anlage zur Ladung zu mündlicher Verhandlung vom 15. April 2010 habe die Einspruchsabteilung zutreffenderweise mehrere Punkte von Amts wegen im

Rahmen einer *prima facie* Relevanzprüfung diskutiert (d.h. nicht nur den neuen Einspruchsgrund, sondern auch spät eingereichte Dokumente). Da die erteilten Ansprüche des Streitpatents keine Grundlage in den Ansprüchen der Stammanmeldung gehabt haben, sei die Einspruchsabteilung nach Artikel 114 (1) EPÜ verpflichtet gewesen, ihre Zulässigkeit gemäß Artikel 76 (1) EPÜ zu überprüfen. Dass dieser Einwand relevant gewesen sei, sei dadurch bestätigt worden, dass die Patentinhaberin ihre Anträge während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung geändert habe, um ihn zu überwinden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags verstoße gegen Artikel 76 (1) EPÜ u.a. weil die beanspruchte verschiebbare Führungshülse in der Stammanmeldung nur im Kontext des modularen Aufbaus offenbart sei, welcher jedoch im vorliegenden Anspruch nicht definiert sei, sowie weil die Stammanmeldung keine Offenbarung enthalte, dass diese Führungshülse einteilig sei.

Die Offenbarung der verschiebbaren Führungshülsen in der Stammanmeldung betreffe entweder explizit den modularen Aufbau (z.B. Seiten 10 und 11 im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 4) oder betreffe ihn implizit, weil sie auf diesen Aufbau durch Verwendung von Termini wie "Modul C" verweise (entweder in der Beschreibung selbst oder in den Titeln der Figuren), die jedoch nur in diesem Kontext definiert seien.

Der Begriff "einteilig" komme in der Stammanmeldung überhaupt nicht vor. Der Begriff "Hülse" impliziere auch nicht, dass die Führungshülse einteilig sei, weil andere, mehrteilige Konstruktionen für solche Führungshülsen bekannt seien. Die Schraffierung in den

von der Patentinhaberin zitierten Figuren impliziere auch nicht einen einteiligen Aufbau, weil sie rein schematisch seien. Die von der Patentinhaberin zitierte Passage auf der Seite 14 der Stammanmeldung sei für diese Frage nicht relevant, weil sie das Verfahren und nicht den Aufbau der Hülse betreffe.

Der in der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2014 eingereichte Hilfsantrag 5B sei spät eingereicht worden. Einige Merkmale des Anspruchs 1 dieses Antrags seien erstmals in den mit Schreiben vom 14. November 2014 eingereichten Hilfsanträgen beansprucht worden, andere zum ersten Mal in diesem während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hilfsantrag. Er solle nicht ins Verfahren zugelassen werden, weil er Merkmale in den Anspruch 1 hinzufüge, die bisher nicht beansprucht und daher von der Einsprechenden noch nicht recherchiert worden seien. Außerdem werfen die Änderungen weitere Fragen auf, die bisher im Verfahren noch nicht diskutiert worden seien, z.B. mögliche Einwände unter Artikel 76 (1) bzw. 123 (2) EPÜ wegen der Verwendung von Begriffen wie "Zyklus", die in der Stammanmeldung nicht vorkommen, unter Artikel 123 (3) EPÜ wegen der Streichung des Begriffs "einteilig" sowie unter Artikel 84 EPÜ wegen Widersprüchen zwischen der Terminologie der neuen und der bisherigen Merkmale.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.
2. *Zulässigkeit des Einspruchsgrunds des Artikels 100 c) EPÜ*
 - 2.1 Die Einspruchsabteilung hat den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ in der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 15. April 2010 von Amts wegen eingeführt.
 - 2.2 Die Einsprechende brachte jedoch vor, dass dieser Einspruchsgrund bereits in der Einspruchsschrift erhoben worden sei. Die Kammer findet dieses Argument nicht überzeugend, weil dieser Einspruchsgrund auf der Seite 2 der Einspruchsschrift lediglich erwähnt wurde. Die Einspruchsschrift enthält jedoch keine Begründung dieses Einwands. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass der Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ nicht vor Ablauf der Einspruchsfrist erhoben worden ist.
 - 2.3 Die Patentinhaberin brachte zur Frage der Zulassung dieses Einspruchsgrundes vor, dass die Weise, in der die Einspruchsabteilung diesen eingeführt hat, nicht den Kriterien der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G0010/91 entspreche. Insbesondere argumentierte sie, dass der Absatz 3 der Anlage zur Ladung vom 15. April 2010 auf die Substanz des Einwands eingehe und daher weit über eine *prima facie* Analyse hinausgehe, sowie dass sie diesen Punkt bereits in ihrem Schreiben vom 11. Mai 2010 vorgebracht habe.
 - 2.4 Die Kammer findet diese Argumente aus zwei Gründen nicht überzeugend. Erstens besteht die gesamte Argumentation in der Anlage zur Ladung vom

15. April 2010 bezüglich dieses Einspruchsgrunds lediglich aus 14 Textzeilen, was wohl kaum als eingehende Analyse des Einwands angesehen werden kann. Zweitens war der Tenor des Schreibens der Patentinhaberin vom 11. Mai 2010 zu diesem Punkt nicht, dass die Begründung des Einwands zu gründlich sei, sondern eher, dass sie keinen Verstoß gegen Artikel 100 c) EPÜ erkennen lasse.

2.5 Zum Inhalt des Einwands merkt die Kammer an, dass der von der Einspruchsabteilung in der Anlage zur Ladung vorgebrachte Einwand gemäß Artikel 100 c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ lediglich die Kombination des Merkmals (d) des erteilten Anspruchs 1 (d.h. von "die während ..." bis Ende des Anspruchs) mit dem Begriff "Kabelbearbeitungsvorrichtung" (im Vergleich zu "Abisolier Vorrichtung") betrifft. Dass dieser Einwand zumindest *prima facie* relevant sein könnte, ist offensichtlich, weil diese Kombination keine Grundlage in den ursprünglichen Ansprüchen der Stammanmeldung hat. Der Umstand, dass er der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen könnte, wird auch dadurch bekräftigt, dass die Patentinhaberin ihre Anträge während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung geändert hat, um genau diesen Einwand zu überwinden.

2.6 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass das Einführen des Einspruchsgrunds des Artikels 100 c) EPÜ in der Anlage zur Ladung vom 15. April 2010 den in der Entscheidung G0010/91 entwickelten Kriterien entspricht, und sieht daher keinen Grund, sich über die diesbezügliche Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ in das Verfahren einzuführen, hinwegzusetzen.

3. *Zulässigkeit der Änderungen gegenüber der Stammanmeldung (Artikel 76 (1) EPÜ) - Hauptantrag*
- 3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags der Patentinhaberin geht zumindest in zweifacher Hinsicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus:
- (i) Die im Anspruch definierten verschiebbaren Führungshülsen werden in der Stammanmeldung nur im Kontext des modularen Aufbaus der Abisoliervorrichtung offenbart. Der Anspruch definiert diesen modularen Aufbau jedoch nicht und definiert daher auch die Verwendung solcher Führungshülsen außerhalb des ursprünglich offenbarten Kontextes.
 - (ii) Die Stammanmeldung enthält keine Offenbarung, dass die verschiebbare Führungshülse "einteilig" ist, wie im Anspruch 1 des Hauptantrags definiert ist.
- 3.2 Zu (i) merkt die Kammer an, dass die Stammanmeldung mehrere "unabhängige Erfindungsaspekte" offenbart, von denen lediglich der in der Stammanmeldung erstgenannte beansprucht wurde, d.h. die seitwärts verschiebbare Montage der Messer (siehe Figuren 1 und 2). Die im Anspruch 1 des Hauptantrags definierte verschiebbare Führungshülse ist in keinem der Ansprüche der Stammanmeldung erwähnt. Weitere Aspekte der Stammanmeldung sind z.B. der oben erwähnte modulare Aufbau, d.h. der unabhängige Aspekt der Stammanmeldung, der auf Seite 10, Zeilen 16 bis 24 und auf Seite 11, Zeilen 16 bis 32 beschrieben und in den Figuren 3 und 4 (insbesondere in den als 3b, 4b, 3a und 4a gekennzeichneten Abbildungen) gezeigt ist, das achtstufige Verfahren der Figuren 5a und 5b (siehe auch

Seite 11, Zeile 34 bis Seite 12, Zeile 12 sowie Seite 14, Zeile 8 bis Seite 15, Zeile 23), sowie das alternative Verfahren zum Abisolieren von Kabeln mit größeren Abisolierlängen, das auf Seite 21, Zeilen 2 bis 24 beschrieben ist (siehe auch Figur 16). In den weiteren Figuren werden verschiebbare Führungshülsen lediglich in der Figur 7 gezeigt. Auf Seite 16, Zeile 29 wird aber beschrieben, dass diese Figur "ein Modul F" darstellt, was impliziert, dass auch diese Figur den Aspekt des modularen Aufbaus betrifft. In der Beschreibung der Stammanmeldung werden die verschiebbaren Führungshülsen lediglich im Zusammenhang mit den Aspekten des modularen Aufbaus oder des achtstufigen Verfahrens offenbart, wobei letzteres zudem den modularen Aufbau impliziert (siehe z.B. die Hinweise in den Figuren 5a und 5b auf die Module C und F).

- 3.2.1 Zu diesem Punkt hat die Patentinhaberin geltend gemacht, dass der Fachmann der Lehre der Stammanmeldung entnehme, dass die Verwendung verschiebbarer Führungshülsen nicht auf den modularen Aufbau beschränkt sei. Die Kammer ist jedoch der Meinung, dass die Lehre der Stammanmeldung bezüglich verschiebbarer Führungshülsen derart mit dem modularen Aufbau verbunden ist, dass verschiebbare Führungshülsen nicht außerhalb dieses Kontextes unmittelbar und eindeutig offenbart sind. Die Patentinhaberin hat zudem vorgebracht, dass die Stammanmeldung den Begriff "Modul" mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwende, erstens diejenige, auf die sich dieser Einwand stützt und zweitens als Beschreibung der Funktionen der einzelnen Einheiten. Die Kammer findet dieses Argument nicht überzeugend, weil das Konzept der Modularität explizit auf den Seiten 10 und 11 der Stammanmeldung definiert wird und weil sämtliche

weiteren Verwendungen des Begriffs "Modul" sich eindeutig auf dieses Konzept beziehen.

- 3.2.2 Folglich offenbart die Stammanmeldung verschiebbare Führungshülsen lediglich im Kontext des modularen Aufbaus. Da der Anspruch 1 des Hauptantrags eine verschiebbare Führungshülse definiert, ohne diesen Kontext zu definieren, ist die Kammer der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs auf einer nicht offenbarten Zwischenverallgemeinerung beruht.
- 3.3 Zu (ii) merkt die Kammer zunächst an, dass sich der Begriff "einteilig" in der Stammanmeldung nirgendwo findet. Somit ist es notwendig, eine Definition des Begriffs zu finden. Für die Kammer ist die einzige logische Auslegung, dass "einteilig" äquivalent zu "aus einem einzigen Teil bestehend" ist. Die Stammanmeldung enthält keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung einer verschiebbaren Führungshülse, die aus einem einzigen Teil besteht. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags hat daher auch diesbezüglich keine Grundlage in der Stammanmeldung.
- 3.3.1 Die Patentinhaberin hat in diesem Zusammenhang auf zwei Aspekte der Offenbarung der Stammanmeldung hingewiesen. Erstens wies sie auf die Schraffierung der Führungshülsen (Elemente 40a und 40b) in den Figuren 5a und 5b hin, die zeigen soll, dass diese Hülsen einteilig sind. Die Kammer findet dieses Argument jedoch nicht überzeugend, weil in der Beschreibung dieser Figuren auf Seite 8, Zeilen 14 bis 17, explizit ausgeführt ist, dass sie lediglich symbolisch sind, so dass sie nicht als technische Zeichnungen betrachtet werden können.

- 3.3.2 Zweitens hat die Patentinhaberin auf die Seite 14, Zeilen 15 bis 33 der Beschreibung hingewiesen. Hier impliziere der Vergleich zwischen den Führungshülsen dieses Ausführungsbeispiels und den "zweiteiligen Führungshülsen" des Standes der Technik der Firma Eubanks, dass die Führungshülsen der Stammanmeldung einteilig seien. Die Kammer findet dieses Argument ebenfalls nicht überzeugend, weil dieser Absatz das Verfahren und nicht die Vorrichtung betrifft (siehe Zeile 18: "Gerade dieser Vorgang"). Somit ist der Vergleich dieses Absatzes nicht zwischen den Führungshülsen, sondern zwischen den unterschiedlichen Vorgängen, genauer gesagt, zwischen der in den Figuren 5a und 5b gezeigten senkrechten Bewegung der Führungshülsen der Stammanmeldung und des Öffnens und Wiederschließens der Führungshülsen des Standes der Technik. Der Aufbau der Führungshülsen spielt für diesen Vergleich nur eine Nebenrolle, so dass es nicht möglich ist, daraus zu entnehmen, dass die Führungshülsen dieses Ausführungsbeispiels einteilig sind.
- 3.3.3 Die Patentinhaberin hat zudem argumentiert, dass es implizit sei, dass die Führungshülsen der Stammanmeldung einteilig sind, weil dies gängige Praxis gewesen sei. Dieses Argument ist nicht überzeugend, weil viele Gründe vorstellbar sind, weshalb der Fachmann den Umständen entsprechend entscheiden könnte, Führungshülsen aus zwei oder mehreren Teilen herzustellen (z.B. unterschiedliche erwünschte Materialeigenschaften für verschiedene Teile der Hülse).
- 3.3.4 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die Stammanmeldung keine unmittelbare und eindeutige

Offenbarung enthält, dass die verschiebbaren Führungshülsen einteilig sind.

4. *Zulässigkeit der Änderungen gegenüber der Stammanmeldung (Artikel 76 (1) EPÜ) - Hilfsantrag 1*

Die Änderungen des Anspruchs 1 dieses Antrags gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags bestehen im wesentlichen aus einer Einschränkung des Begriffs "Bearbeitungsstation" zu "Messermodule", einer Präzisierung der Positionen dieses Messermoduls und der Führungshülse, sowie aus einer Klarstellung der Abfolge der Bewegungen der Führungshülse. Keine dieser Änderungen hat einen Einfluss auf die in den Absätzen 3.1 bis 3.3.4 erörterten Einwände. Die Argumente der Patentinhaberin zu diesem Antrag gingen nicht über jene bezüglich des Hauptantrags hinaus. Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass auch der Gegenstand des Anspruchs 1 dieses Antrags über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

5. *Zulässigkeit der Änderungen gegenüber der Stammanmeldung (Artikel 76 (1) EPÜ) - Hilfsantrag 2*

Die Änderung des Anspruchs 1 dieses Antrags gegenüber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 besteht im wesentlichen in der Definition der schwenkbaren Führung am Ende des Anspruchs. Diese Änderung hat ebenfalls keinen Einfluss auf die in den Absätzen 3.1 bis 3.3.4 diskutierten Einwände. Die Patentinhaberin brachte zu diesem Antrag auch keine weitergehenden Argumente vor. Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 dieses Antrags über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

6. *Zulässigkeit des in der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2014 eingereichten Hilfsantrags 5B*

6.1 Der Hilfsantrag 5B wurde während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht. Dessen Anspruch 1 enthält mehrere Merkmale, die zum ersten Mal in den mit Schreiben vom 14. November 2014 eingereichten Hilfsanträgen beansprucht worden sind, sowie weitere Merkmale die erstmals mit diesem Antrag beansprucht worden sind. Es liegt daher im Ermessen der Kammer gemäß Artikel 13 (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammer (VOBK), zu entscheiden ob der Antrag ins Verfahren zugelassen wird.

6.2 Folgende Punkte sind für die Kammer in diesem Zusammenhang von Relevanz.

- Die neu eingefügten Merkmale (d) und (e) haben ihre Grundlage lediglich in der Beschreibung der Stammanmeldung und nicht in den Ansprüchen. Die Patentinhaberin hat hierzu ausgeführt, dass die Einsprechende die Aufnahme dieser Merkmale in die Ansprüche hätte erwarten sollen, weil sie als unabhängige Aspekte der Stammanmeldung offenbart seien (siehe auch Absatz 3.2 oben). Die Kammer findet dieses Argument nicht überzeugend, weil diese Merkmale weder Gegenstand der ursprünglichen Ansprüche der Stammanmeldung noch irgendeines der bisherigen Anspruchssätze des Streitpatents waren.
- Da mit diesen Änderungen nicht zu rechnen war, gab es für die Einsprechende auch keine Veranlassung, eine entsprechende Recherche durchzuführen.
- Diese Änderungen werfen weitere Fragen auf, die bisher weder im Verfahren vor der Einspruchsabteilung noch im Beschwerdeverfahren

diskutiert worden sind, so dass ihrer Behandlung der Kammer und der Einsprechenden ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist. Beispiele für solche Fragen sind mögliche Einwände nach den Artikeln 76 (1) und 123 (2) EPÜ bezüglich der Begriffe "Zyklus", "Baugruppen" und "integriert", die weder in der Stammanmeldung noch in der dem Streitpatent zugrunde liegenden Teilanmeldung zu finden sind, ein möglicher Einwand gemäß Artikel 123 (3) EPÜ bezüglich der Streichung des Wortes "einteilig", sowie mehrere Einwände gemäß Artikel 84 EPÜ, die die Einsprechende während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhoben hat (z.B. Widersprüche zwischen der Terminologie der neuen Merkmale und den übrigen Teilen des Anspruchs). Das Vorbringen der Patentinhaberin bezüglich der Grundlage des neu eingefügten Merkmals des Aufbaus der Führungshülse bzw. der Modularität kann diese Fragen *prima facie* nicht beantworten.

- Im Bescheid der Kammer, der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigelegt war, sind keine neuen Einwände erhoben worden, die solche Änderungen notwendig gemacht hätten. Die Patentinhaberin brachte in der mündlichen Verhandlung vor, dass, obwohl ihr der Einwand unter Artikel 76 (1) EPÜ bezüglich des modularen Aufbaus (siehe Absatz 3.2 oben) längst bekannt gewesen sei, sie keine entsprechende Änderung eingereicht habe, bis sie die Meinung der Kammer zu diesem Punkt aus der Anlage zur Ladung erfahren habe. Diese Vorgehensweise entspricht jedoch nicht den Erfordernissen der VOBK (insbesondere den Artikeln 12 (2) und 13 (1) VOBK).

Dass die Patentinhaberin die weiteren mit Schreiben vom 14. November 2014 eingereichten Hilfsanträge zurückgezogen hat und dass sie mit diesem letzten Antrag versucht hat, mehrere andere während des Verfahrens erhobene Einwände zu überwinden, ändert nichts an den vorgenannten Umständen.

- 6.3 Bei dieser Sachlage hielt es die Kammer daher für angemessen gemäß Artikel 13 (3) VOBK, dem Antrag der Einsprechenden, den in der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2014 eingereichten Hilfsantrag 5B der Patentinhaberin nicht ins Verfahren zuzulassen, stattzugeben.
7. Da sämtliche in das Verfahren zugelassene Anträge der Patentinhaberin gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoßen, ist das Streitpatent zu widerrufen. Daher bestand ebenso keine Veranlassung, die mündliche Verhandlung zu vertagen oder die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen. Da die Einsprechende keinen begründeten Antrag zur Frage der Kostenverteilung eingereicht hat, bestand kein Grund, die diesbezügliche Entscheidung der Einspruchsabteilung in Frage zu stellen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird, mit Ausnahme der Entscheidung über die Kostenverteilung, aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

M. Ruggiu

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt