

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 21. November 2014**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2068/13 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 07016317.5

**Veröffentlichungsnummer:** 1897714

**IPC:** B60J1/20

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Antriebsvorrichtung für Fensterrollo

**Patentinhaberin:**

Küster Holding GmbH

**Einsprechende:**

BOS GmbH & Co. KG

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56, 123(2)  
VOBK Art. 12(4), 13(1)

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit - (ja)  
Änderungen - (zulässig)  
Verspätetes Vorbringen - nicht zugelassen

**Zitierte Entscheidungen:**

**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 2068/13 - 3.2.01**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01**  
**vom 21. November 2014**

**Beschwerdeführerin:** BOS GmbH & Co. KG  
(Einsprechende) Ernst-Heinkel-Strasse 2  
73760 Ostfildern (DE)

**Vertreter:** Klement, Lukas  
Patentanwälte Ruff, Wilhelm  
Beier, Dauster & Partner  
Kronenstrasse 30  
70174 Stuttgart (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Küster Holding GmbH  
(Patentinhaberin) Am Bahnhof 13  
35630 Ehringshausen (DE)

**Vertreter:** Müller, Eckhard  
Mühlstrasse 9a  
65597 Hünfelden-Dauborn (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1897714 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 5. August 2013.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Pricolo  
**Mitglieder:** H. Geuss  
S. Fernández de Córdoba

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1897714 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 5. August 2013.

II. Die Einspruchsabteilung hat das Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage des Hauptantrags (Fassung von 12 Uhr 45), eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 25. April 2013, aufrechterhalten.

Dabei hat sie insbesondere die folgenden Dokumente in Betracht gezogen:

DE 20 2007 002 959 U1           **(D1)**  
DE 34 20 219 A1               **(D14)**

III. Mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 reicht die Beschwerdeführerin die folgenden Dokumente ein:

FR 2 138 323                   **(D16)**  
US 418 2078                   **(D17)**

IV. Am 21. November 2014 wurde vor der Beschwerdekammer mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Der Einwand der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs (Artikel 123 (3) EPÜ) bezüglich Anspruch 2 wurde zurückgenommen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

- V. Anspruch 1, in der von der Einspruchsabteilung in geändertem Umfang aufrecht erhaltenen Fassung auf der Grundlage des Hauptantrags (eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, Fassung von 12 Uhr 45) lautet wie folgt:

Antriebsvorrichtung gekoppelt mit einem Fensterrollo (10), insbesondere einem Sonnenschutzrollos für Kraftfahrzeuge, wobei das Fensterrollo (10) eine Wickelkassette (12) mit einer Wickelwelle (14) und eine mit einem hinteren Rand (16) hieran befestigte Rollobahn (18) aufweist mit zumindest einer biegesteif ausgeführten Schubstange (102), die mit einem vorderen Rand (24) der Rollobahn (18) verbunden ist, wobei die Schubstange (102) entlang der Verfahrstrecke (26) des Fensterrollos (10) auf und ab verstellbar ist und mit einem elektrischen Antrieb (108) zum Verfahren der Rollobahn (18) entlang der Verfahrstrecke (26), wobei an der Schubstange Formschlussmittel (116) vorgesehen sind, die zur Kraft- oder Drehmomentübertragung vom Antrieb (108) auf die Schubstange (102) mit antriebsseitigen Kraft- oder Drehmomentübertragungsmitteln (110, 114) in Eingriff bringbar sind, wobei zur Kraft- oder Drehmomentübertragung auf die Schubstange eine Kopplungseinrichtung (106) vorgesehen ist, wobei die Kopplungseinrichtung ein Zahnrad als Kraft- oder Drehmomentübertragungsmittel (110, 114) aufweist, das formschlüssig mit der Schubstange in Eingriff ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Endabschnitt des anderen Drehmomentübertragungsmittels (104) als Mehrkant ausgebildet ist und damit mit dem Zahnrad in Eingriff steht.

VI. Die Argumente der Beschwerdeführerin/Einsprechenden lauten wie folgt:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei nicht korrekt. So lege ausgehend von D1 das allgemeine Fachwissen, oder das Dokument D14, den Gegenstand des strittigen Anspruchs 1 nahe. So offenbare D1 in Paragraph [0012], dass ein Getriebe als Verbindungsstelle auch entfallen könne. Dies bedeute für den Fachmann, dass die flexible Welle auch direkt mit dem Zahnrad gekoppelt werden könne. Damit triebe der Elektromotor mit dem Getriebe die flexible Welle an, die ihrerseits mit einem Teil 33 in das Zahnrad eingreife, wie in der D1, in Figur 8, gezeigt. Für diese Alternative bedürfe es keiner erfinderischen Tätigkeit.

Schließlich sei die Kraftübertragung durch eine flexible Welle auch durch die D14 nahegelegt. Dort greife eine flexible Welle, die von einem an einem Elektromotor angeflanschten Winkelgetriebe angetrieben werde, über ein Mehrkantprofil in eine Sitzverstellung ein. Damit sei dem Fachmann klar, dass er das Getriebe auch am Motor anordnen könne und das Zahnrad über ein Mehrkantprofil antreiben könne.

Weiterhin sei der Gegenstand des abhängigen Anspruchs 2 unzulässig erweitert. Dieser definiere in der erteilten Form, dass das Kraft- oder Drehmomentübertragungsmittel als flexibler Betätigungszug oder als flexible Welle ausgebildet ist. Dabei sei der Anspruch aber so zu verstehen, dass das Kraftübertragungsmittel als Betätigungszug und das Drehmomentübertragungsmittel als flexible Welle ausgebildet sei, da nur diese Ausführungen der Beschreibung, siehe dazu Spalte 5, Zeilen 1 bis 8, zu entnehmen seien. Ein

Kraftübertragungsmittel, welches als flexible Welle ausgebildet ist, sei in der Beschreibung nicht ausgeführt und somit auch nicht ursprünglich offenbart. Dies aber werde nun durch den geänderten Anspruch 2 beansprucht, indem die Variante "Kraftübertragungsmittel" gestrichen wurde, ohne den Betätigungszug ebenfalls zu streichen.

Des Weiteren seien die mit der Beschwerdebegründung vorgebrachten Einwände zur Klarheit und insbesondere zur Neuheit des Anspruchs 1 in einem Ausmaß relevant, dass sie die Patentfähigkeit des geänderten Patents in Frage stellten. Alleine schon deshalb müssten sie in das Verfahren zugelassen werden. Schließlich sei mit der Aussage vor der Einspruchsabteilung, man habe keine Einwände, kein Verzicht ausgesprochen worden, derartige Einwände zu einem späteren Zeitpunkt (wieder) vorzubringen.

Weiterhin sei der Einwand der unzulässigen Erweiterung gemäß Artikel 123 (2) EPÜ bzw. Erweiterung des Schutzzumfangs gemäß Artikel 123 (3) EPÜ in Bezug auf Anspruch 1, vorgebracht mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 in das Verfahren zuzulassen. Diese Einwände wurden vor der Einspruchsabteilung diskutiert und somit seien sie Bestandteil der Entscheidung, siehe Seite 2 der Entscheidung, letzter Absatz. Auch diese Einwände seien relevant, da sie die Patentfähigkeit verneinen.

Die Dokumente D16 und D17 müssten ebenfalls in das Verfahren zugelassen werden. Jeweils in Kombination mit Dokument D1 wiesen sie nach, dass der Gegenstand des in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

VII. Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin entgegnete diesen Argumenten wie folgt:

Der Gegenstand des strittigen Anspruchs 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

So sei nicht erkennbar, warum der Fachmann die Konstruktion der D1 derart verändern sollte, dass das Getriebe am Motor angebracht werde. Er habe dazu keinerlei Veranlassung. So führe D1 aus, dass zwei Baugruppen vorhanden seien, die einfach montiert werden könnten.

Insbesondere würde der Fachmann nicht das Dokument D14 in Betracht ziehen, da dieses eine Sitzverstellung beschreibe und kein Fensterrollo.

Auch D1 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen lege den strittigen Gegenstand nicht nahe. So gäbe es eben keinen Hinweis darauf, dass bei Wegfall des Getriebes am Rollo ein Mehrkantprofil der flexiblen Welle in das Zahnrad eingreife.

Der Gegenstand des abhängigen Anspruchs 2 sei nicht unzulässig erweitert. Unstrittig sei sicherlich, dass eine Welle zur Drehmomentübertragung geeignet sei. Allerdings sei es für den Fachmann klar, dass auch ein Betätigungszug durch Drehung zur Übertragung von Drehmomenten genutzt werden könne. In der Beschreibung sei das Drehmomentübertragungsmittel zwar in Form einer flexiblen Welle als bevorzugt beschrieben; dies allerdings schließe nicht aus, dass ein flexibler Betätigungszug nicht zur Drehmomentübertragung genutzt werden könne.

Das Vorbringen mit der Beschwerdebegründung in Bezug

auf mangelnde Klarheit und mangelnde Neuheit solle nicht in das Verfahren zugelassen werden. Dieses Vorbringen sei weder begründet noch entspreche es der Fairness, während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung kundzutun, es gäbe keine Einwände, um diese dann erst im Beschwerdeverfahren vorzubringen.

Ebenso sollten nicht die mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 behaupteten Mängel in Bezug auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ des Anspruchs 1 in das Verfahren zugelassen werden. Diese Mängel seien ebenfalls unbegründet. Unklar sei in diesem Zusammenhang, warum diese Einwände nicht schon mit der Beschwerdebegründung vorgelegt wurden.

Die mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 vorgelegten Dokumente D16 und D17 seien nicht relevant und dürften daher nicht in das Verfahren zugelassen werden. Insbesondere werde aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht klar, wie der Angriff bezüglich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit denn aussähe.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag (Fassung vom 25. April 2013, 12 Uhr 45), der die Grundlage der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang durch die Einspruchsabteilung darstellt, beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er nicht nahegelegt ist durch die Kombination der Dokumente D1 und D14 bzw. D1 und dem allgemeinen

Fachwissen.

- 2.1 Die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 sind unstrittig aus dem Dokument D1 bekannt. Dokument D1 offenbart nicht die Merkmale des kennzeichnenden Teils, wonach ein Endabschnitt des anderen Drehmomentübertragungsmittels als Mehrkant ausgebildet ist und der Mehrkant mit dem Zahnrad in Eingriff steht.
- 2.2 Die Kammer folgt nicht der Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach der Fachmann der D14 genau das in D1 fehlende Merkmal entnehmen könne. Er müsse lediglich das Getriebe motorseitig anbringen; die flexible Welle weise schließlich bereits ein Mehrkantprofil auf, so dass dieses einfach mit dem Zahnrad in Eingriff zu bringen sei.

Insbesondere ist die Kammer der Auffassung, dass der Fachmann keinerlei Veranlassung hätte, diese Konstruktionsänderung ins Auge zu fassen.

Die Ebene von Zahnrad 6 in D1 liegt im Wesentlichen parallel zu der Ebene, in der sich das Rollo bewegt. Damit erfüllt das Getriebe 24 der D1 außer der Anpassung des Übersetzungsverhältnisses die weitere technische Aufgabe, die flexible Welle platzsparend, von der Seite kommend, anzuschließen. Wenn das Getriebe in D1, Figur 8, wegfiel und die flexible Welle, wie es die Beschwerdeführerin vorträgt, mit dem Mehrkantprofil direkt in das Zahnrad eingriff, muss die flexible Welle im Bereich des Zahnrads eine 90-Grad Biegung durchführen. Diese Konstruktion würde ein Fachmann vermeiden, da die Gefahr besteht, dass die flexible Welle abknickt. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Konstruktionsänderung hätte somit vorliegend technische Nachteile zur Folge; es gibt

keinen erkennbaren Grund, warum der Fachmann diese in Kauf nehmen würde.

Das Argument der Beschwerdeführerin beruht daher auf einer rückschauenden Betrachtungsweise.

- 2.3 Aus demselben Grund legt auch die Kombination aus D1 und dem allgemeinen Fachwissen nicht den Gegenstand des Anspruchs 1 nahe.

In Übrigen sieht die Kammer die Passage in D1, Paragraph [0012], dass der Gegenstand von D1 ein Getriebe aufweisen kann, nicht als einen Hinweis an, der dem Fachmann nahelegt, die fehlenden Merkmale in den Gegenstand von D1 zu integrieren.

So enthält diese Passage weder eine Anregung, dass die flexible Welle einen Mehrkant aufweist, noch dass dieser direkt in das Zahnrad eingreift.

3. Die in Anspruch 2 definierte Erfindung geht nicht über den Gegenstand, wie ursprünglich offenbart hinaus (Artikel 123 (2) EPÜ).

- 3.1 Der erteilte Anspruch 2, welcher dem Anspruch 4 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen entspricht, definiert, dass das „Kraft- oder Drehmomentübertragungsmittel als flexibler Betätigungszug oder als flexible Welle ausgebildet ist“.

Die Beschwerdeführerin behauptet, dass die Beschreibung ein Drehmomentübertragungsmittel nur als flexible Welle, nicht aber als flexiblen Betätigungszug offenbare. Der Anspruch 2 müsse daher in der erteilten Form so gelesen werden, dass das Kraftübertragungsmittel als flexibler Betätigungszug ausgebildet oder Drehmomentübertragungsmittel als flexible Welle ausgebildet ist. Daher stelle die Streichung des

Merkmals "Kraftübertragungsmittel" in der ersten Oder-Kombination eine unzulässige Erweiterung dar.

- 3.2 Dazu stellt die Kammer zunächst fest, dass im erteilten Anspruch 2, sowie im ursprünglichen Anspruch 4, zwei Oder-Kombinationen definiert sind, die folglich insgesamt vier Varianten offenbaren. Eine Streichung einer der Oder-Kombinationen stellt eine Streichung von zwei Varianten und somit eine Einschränkung des Gegenstands von Anspruch 2 dar.
- 3.3 Die Tatsache, dass nicht alle die im erteilten Anspruch 2 (bzw. ursprünglichen Anspruch 4) festgeschriebenen Varianten ihren Niederschlag in der Beschreibung in Form von Ausführungsbeispielen gefunden haben, stellt keine unzulässige Erweiterung dar, sondern lediglich eine zulässige Verallgemeinerung des in der Beschreibung erklärten Ausführungsbeispiels im erteilten Anspruch 2 (bzw. ursprünglichen Anspruch 4).
- 3.4 Darüber hinaus ist es für den Fachmann klar, dass ein Betätigungszug durch Drehung zur Übertragung von Drehmomenten genutzt werden kann. Der Fachmann würde daher die Variante des erteilten Anspruchs 2 bzw. des ursprünglichen Anspruchs 4, nachdem das Drehmomentübertragungsmittel als flexibler Betätigungszug ausgebildet ist, als eine eindeutig und unmittelbar offenbarte Variante ansehen.
4. Die mit der Beschwerdebegründung vorgebrachten Einwände zur Klarheit und zur Neuheit des angegriffenen Anspruchs 1 werden nicht in das Verfahren zugelassen (Artikel 12 (4) VOBK).
- 4.1 Gemäß Artikel 12 (4) VOBK hat die Kammer die Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen,

die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind.

- 4.2 Ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hatte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) während der mündlichen Verhandlung explizit erklärt, sie habe keine Einwände zur Klarheit des strittigen Anspruchs 1. Ebenfalls stellt die Entscheidung fest, dass die Neuheit des Anspruchs 1 gemäß dem geltenden Hauptantrag nicht bestritten worden ist.
- 4.3 Damit aber stellen diese Einwände zur Neuheit oder zur Klarheit ein neues Vorbringen dar, zu der eine Entscheidung der Einspruchsabteilung deshalb nicht vorliegt (und daher von der Kammer auch nicht überprüft werden kann), weil die Beschwerdeführerin seinerzeit die konkrete Möglichkeit, entsprechende Einwände zu erheben, nicht wahrgenommen hat. Mit ihrem Verhalten ist die Beschwerdeführerin ihrer Pflicht nicht nachgekommen, ihren Sachvortrag mit der gebotenen Sorgfalt so früh und komplett wie möglich vorzubringen.
- 4.4 Die Kammer wäre dann im Fall der Zulassung dieses Vorbringens gezwungen, erstmalig über diese Einwände zu entscheiden, was nicht mit ihrer Rolle als Überprüfungsinstanz vereinbar ist.

Daher übt die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 12(4) VOBK pflichtgemäß dahingehend aus, die mit der Beschwerdebeurteilung vorgebrachten Einwände zur Klarheit und zur Neuheit des angegriffenen Anspruchs 1 nicht zuzulassen.

5. Die mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 vorgebrachten Einwände gemäß Artikel 123 (2) und (3) EPÜ in Bezug auf Anspruch 1 werden nicht in das Verfahren zugelassen (Artikel 13 (1) VOBK).
- 5.1 Nach Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwiderung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.
- 5.2 Der Einwand der unzulässigen Erweiterung des Gegenstands bzw. des Schutzzumfangs wurde einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer schriftlich kundgetan. Die Kammer hält es nicht nur aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht für akzeptabel in diesem Verfahrensstand eine Diskussion über im Beschwerdeverfahren völlig neu aufgeworfene Fragen, zuzulassen, sondern auch aus Gründen der Fairness gegenüber der anderen Partei:  
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Zulässigkeit vom Anspruch 1 hinsichtlich Artikel 123 (2) und (3) EPÜ explizit von der Einspruchsabteilung bejaht wurde, siehe Punkt 2 der angefochtenen Entscheidung, hätte die Beschwerdeführerin diese Fragen spätestens mit der Beschwerdebegründung aufwerfen sollen.
6. Die Dokumente D16 und D17 werden nicht in das Verfahren zugelassen (Artikel 13 (1) VOBK).
- 6.1 Mit Schreiben vom 20. Oktober 2014 legte die Beschwerdeführerin die Dokumente D16 und D17 vor und

behauptete, diese stellten die erfinderische Tätigkeit des strittigen Anspruchs 1 in Frage.

Dabei wird nicht ausgeführt, welche Merkmale des Anspruchs 1 genau aus diesen Dokumenten bekannt sein sollen und auf welche Weise diese den Gegenstand des streitigen Anspruchs 1 nahelegen. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass - sollte die Beschwerdekammer diese Dokumente in das Verfahren zulassen - die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung dazu weiter Stellung nehmen werde.

- 6.2 Damit aber würden die Beschwerdegegnerin und die Kammer erstmals in der mündlichen Verhandlung hören, auf welche Weise diese Dokumente die erfinderische Tätigkeit in Frage stellen. Da darauf weder die Kammer noch die Beschwerdegegnerin vorbereitet sind, ist es aus Gründen der Fairness im Hinblick auf den Stand des Verfahrens unbillig, diese Dokumente in das Verfahren zuzulassen.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt