

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 26. November 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0892/14 - 3.4.02

**Anmeldenummer:** 02747394.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1397663

**IPC:** G01N11/16

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

VISKOSITÄTS-MESSGERÄT

**Patentinhaberinnen:**

Endress + Hauser Flowtec AG  
Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG

**Einsprechende:**

KROHNE Messtechnik GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 56, 83, 100(a), 100(b)  
VOBK Art. 12(2), 12(4), 13(1)

**Schlagwort:**

Erfinderische Tätigkeit - Patent wie erteilt (nein) - Patent  
wie in geänderter Fassung aufrecht erhalten (ja)  
Einspruchsgründe - neuer Einspruchsgrund (ja)  
Spät eingereichte Hilfsanträge - zugelassen (nein)  
Spät eingereichtes Dokument - zugelassen (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0010/91, G 0001/95, G 0007/95

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0892/14 - 3.4.02**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02**  
**vom 26. November 2018**

**Beschwerdeführerinnen I:** Endress + Hauser Flowtec AG  
(Patentinhaberinnen) Kägenstrasse 7  
4153 Reinach/BL (CH)

und

Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG  
Colmarer Strasse 6  
79576 Weil am Rhein (DE)

**Vertreterin:** Andres, Angelika Maria  
Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG  
PatServe  
Colmarer Strasse 6  
79576 Weil am Rhein (DE)

**Beschwerdeführerin II :** KROHNE Messtechnik GmbH  
(Einsprechende) Ludwig-Krohne-Strasse 5  
47058 Duisburg (DE)

**Vertreter:** Gesthuysen, Hans Dieter  
Patentanwälte  
Gesthuysen, von Rohr & Eggert  
Postfach 10 13 54  
45013 Essen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1397663 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 3. Februar 2014.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** R. Bekkering  
**Mitglieder:** C. Kallinger  
T. Karamanli

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Einsprechende und die Patentinhaberinnen haben gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 1 397 663 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, Beschwerde eingelegt.
  
- II. Mit dem Einspruch war das Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 52 (1) und 56 EPÜ angegriffen worden. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass, im Hinblick auf den damals vorliegenden Stand der Technik, der in Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 52 (1) und 56 EPÜ genannte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegenstehe. Das Patent wurde auf der Basis der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 1 in gerändertem Umfang aufrechterhalten.
  
- III. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin II) beantragte in ihrer Beschwerdeschrift und in ihrer Beschwerdebegründung die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung und den vollständigen Widerruf des Patents. Mit der Beschwerdebegründung erhob sie den Einwand der mangelnden Ausführbarkeit und reichte die Dokumente D8 und D9 ein.
  
- IV. Die Patentinhaberinnen (Beschwerdeführerinnen I) beantragten in ihrer Beschwerdebegründung die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in vollem Umfang, hilfsweise im Umfang gemäß einem der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge I oder II.

- V. In ihrer Erwiderung vom 3. November 2014 auf die Beschwerde der Einsprechenden beantragten die Patentinhaberinnen weiter hilfsweise, die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen. Zudem argumentierten sie, dass es sich bei dem von der Einsprechenden vorgebrachten Einwand der mangelnden Ausführbarkeit um einen neuen, erstmals im Beschwerdeverfahren vorgetragenen Einspruchsgrund handele, dessen Einführung sie nicht zustimmen würden. Gleichmaßen stimmten sie auch der Einführung der Dokumente D8 und D9 nicht zu.
- VI. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK, die als Anlage einer Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war, teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige und unverbindliche Meinung zu bestimmten, wesentlichen Aspekten mit. Hinsichtlich der Hilfsanträge I und II wies die Kammer darauf hin, dass diese neuen Anträge im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 12 (2) VOBK mangels Substantiierung nicht zu berücksichtigen seien und dass die Kammer zudem beabsichtige, diese Hilfsanträge in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen, da der Hilfsantrag I bisher nicht diskutierte Merkmale aus der Beschreibung enthalte und im Hinblick auf die im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten geänderten Ansprüche nicht konvergent sei und die Überprüfung des Hilfsantrags II über eine Überprüfung der angefochtenen Entscheidung hinausginge.
- VII. Mit Schreiben vom 12. Oktober 2018 reichten die Patentinhaberinnen zusätzlich Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen I bis IV ein und erklärten, dass die Hilfsanträge I und III - abgesehen von orthographischen Korrekturen - den mit der Beschwerdebeurteilung

eingereichten Hilfsanträgen I und II entsprechen würden. Das Schreiben enthielt auch eine Begründung für die Zulässigkeit der Hilfsanträge, Angaben der Offenbarungsstellen der Änderungen in den ursprünglichen Unterlagen und Zweckangaben der Änderungen im Lichte der Entscheidung der Einspruchsabteilung.

- VIII. Mit Schreiben vom 26. Oktober 2018 beantragte die Einsprechende, die mit Schreiben vom 12. Oktober 2018 eingereichten Hilfsanträge I bis IV nicht in das Verfahren zuzulassen.
- IX. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 26. November 2018 statt. Die Patentinhaberinnen nahmen die mit ihrer Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge I und II und die mit Schreiben vom 12. Oktober 2018 eingereichten Hilfsanträge III und IV zurück.

Die Schlussanträge der Beteiligten lauteten wie folgt:

Die Patentinhaberinnen (Beschwerdeführerinnen I) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt (Hauptantrag), und hilfsweise, die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche gemäß dem mit Schreiben vom 12. Oktober 2018 eingereichten Hilfsantrag I oder Hilfsantrag II oder die Zurückweisung der Beschwerde der Beschwerdeführerin II (Hilfsantrag III).

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

X. Die vorliegende Entscheidung nimmt Bezug auf die folgenden Druckschriften:

D1: US 4,524,610

D2: DIN IEC 381 "Analoge Signale für Regel- und Steueranlagen" (Auszug)

D3: DE 298 15 069 U

D4: DE 29 24 235 A

D5: DE 27 01 184 A

D8: WO 94/20940 A

D9: US 4,926,340

XI. Der Wortlaut des Anspruchs 1 des erteilten Patents (Hauptantrag) lautet wie folgt, wobei die Merkmalsbezeichnung a) bis i) hinzugefügt wurde:

- a) *Vskositäts-Messgerät [sic] für ein in einer Rohrleitung strömendes Fluid, welches Viskositäts-Messgerät umfasst:*
- b) *einen Messaufnehmer (10) vom Vibrationstyp, insbesondere vom Biegeschwingungstyp,*
- c) *mit mindestens einem mit der Rohrleitung kommunizierenden, im Betrieb vibrierenden Messrohr (13) zum Führen des Fluids und zum Erzeugen von im Fluid wirkenden Reibungskräften,*
- d) *mit einer Erregeranordnung (16) zum Vibrierenlassen des mindestens einen Messrohrs (13) sowie*
- e) *eine einen vorgebbaren Bedarf an elektrischer Leistung aufweisende Messgerät-Elektronik (50), die*

- f) einen die Erregeranordnung (16) speisenden Erregerstrom ( $i_{exc}$ ) und
- g) einen eine Viskosität des Fluids momentan repräsentierenden Viskositäts-Messwert ( $X_\eta$ ) liefert,
- h) wobei die Messgerät-Elektronik (50) mit einer Zwei-Leiter-Prozesskontroll-Schleife verbunden und davon mit elektrischer Energie versorgt ist und
- i) wobei die Messgerät-Elektronik (50) ein mit dem Viskositäts-Messwert ( $X_\eta$ ) korrespondierendes Viskositätssignal in die Zwei-Leiter-Prozesskontroll-Schleife (2L) einspeist oder dieses einstellt.

XII. Die Ansprüche gemäß Hilfsantrag I enthalten zwei unabhängige Ansprüche, die im Vergleich zum alleinigen unabhängigen Anspruch 1 des Hauptantrags folgende wie gekennzeichnet geänderten Merkmale umfassen:

Anspruch 1

- a) Viskositäts-Messgerät für ein in einer Rohrleitung strömendes Fluid, welches Viskositäts-Messgerät umfasst:
- b) einen in einem Wandlergehäuse (100) untergebrachten Messaufnehmer (10) vom Vibrationstyp,
- c) mit mindestens einem mit der Rohrleitung kommunizierenden, im Betrieb vibrierenden Messrohr (13) zum Führen des Fluids und zum Erzeugen von im Fluid wirkenden Reibungskräften, wobei zum lösbaren Montieren des Messaufnehmers (10) mit der Rohrleitung dem Messrohr (13) einlass-seitig ein erster Flansch (19) und auslass-seitig ein zweiter Flansch (20) angeformt ist,
- d) - i) [wie Anspruch 1 des Hauptantrags]

Anspruch 2

- a) *Viskositäts-Messgerät für ein in einer Rohrleitung strömendes Fluid, welches Viskositäts-Messgerät umfasst:*
- b) *einen in einem Wandlergehäuse (100) untergebrachten Messaufnehmer (10) vom Vibrationstyp,*
- c) *mit mindestens einem mit der Rohrleitung kommunizierenden, im Betrieb vibrierenden Messrohr (13) zum Führen des Fluids und zum Erzeugen von im Fluid wirkenden Reibungskräften, wobei zum lösbaren Montieren des Messaufnehmers (10) mit der Rohrleitung dem Messrohr Triclamp-Anschlüsse angeformt sind,*
- d) - i) [wie Anspruch 1 des Hauptantrags]

XIII. Die Ansprüche gemäß Hilfsantrag II enthalten zwei unabhängige Ansprüche, die im Vergleich zu den unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 des Hilfsantrags I folgendes wie gekennzeichnet geänderte Merkmal umfassen:

Anspruch 1

- a) - d) [wie Anspruch 1 des Hilfsantrags I]
- e) *eine in einem Elektronikgehäuse (200) untergebrachte, einen vorgebbaren Bedarf an elektrischer Leistung aufweisende Messgerät-Elektronik (50), die*
- f) - i) [wie Anspruch 1 des Hilfsantrags I]

Anspruch 2

- a) - d) [wie Anspruch 2 des Hilfsantrags I]
- e) *eine in einem Elektronikgehäuse (200) untergebrachte, einen vorgebbaren Bedarf an elektrischer Leistung aufweisende Messgerät-Elektronik (50), die*
- f) - i) [wie Anspruch 2 des Hilfsantrags I]

XIV. Anspruch 1 des in der angefochtenen Entscheidung in geänderter Fassung aufrechterhaltenen Patents enthält im Vergleich zu Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung die folgenden weiteren Merkmale, wobei die Merkmalsbezeichnung j) bis m) hinzugefügt wurde:

- j) bei dem der *Bedarf der Messgerät-Elektronik (50) an elektrischer Leistung variierbar ist und*
- k) *bei dem die Messgerät-Elektronik (50) eine Steuerschaltung (84) zum Einstellen des Bedarfs an elektrischer Leistung umfasst, und*
- l) *bei dem die Messgerät-Elektronik (50) wenigstens einen an die Zwei-Leiter-Prozesskontroll-Schleife (2L) gekoppelten Energiepuffer (82, 83) enthält,*
- m) *der die von der Messgerät-Elektronik (50) benötigte Leistung zumindest teilweise und/oder zumindest zeitweise bereitstellt.*

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerden beider Beteiligten sind zulässig.
  
2. Hauptantrag der Patentinhaberinnen - Patent wie erteilt  
- Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen  
Tätigkeit (Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56  
EPÜ 1973)

### 2.1 Nächstliegender Stand der Technik

Sowohl die Entscheidung der Einspruchsabteilung als auch die Beschwerdebegründungen der Patentinhaberinnen und der Einsprechenden gehen von Dokument D1 als nächstliegendem Stand der Technik aus.

- 2.1.1 Darin seien nach der Auffassung der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden die Merkmale a) bis g) des Anspruchs 1 offenbart. Die Kammer sieht ebenfalls diese Merkmale in den folgenden jeweiligen Stellen von D1 offenbart:
  - a) Titel: "in-line vibratory viscometer-densitometer" und Spalte 1, Zeile 55;
  - b) Spalte 1, Zeile 65 bis Spalte 2, Zeile 3;
  - c) Figur 1: *tube* 50 sowie Spalte 1, Zeile 65 bis Spalte 2, Zeile 10 und Spalte 3, Zeilen 18 bis 34;
  - d) Figur 3: *pole pieces* 25b, 55 und *driver coils* 1a, 1b sowie Spalte 2, Zeilen 4 bis 11 und Spalte 3, Zeilen 35 bis 57;
  - e) Spalte 2, Zeilen 4 bis 11 und Spalte 3, Zeilen 35 bis 57;
  - f) Spalte 2, Zeilen 4 bis 11 und Spalte 3, Zeilen 35 bis 57;

g) Spalte 2, Zeilen 31 bis 35 und Spalte 3, Zeile 58 bis Spalte 4, Zeile 7.

2.1.2 Die Patentinhaberinnen argumentierten bezüglich Merkmal e), dass das Dokument D1 keinerlei Hinweise darauf enthalte, *"auf welche Weise das gezeigte Viskositäts-Meßgerät mit elektrischer Energie versorgt werden soll"*.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt. D1 zeigt eine elektronische Messapparatur (s. z.B. Figuren 5 und 6), so dass für den Fachmann eine entsprechende elektrische Energieversorgung zumindest implizit klar und eindeutig offenbart ist. Zudem offenbart D1 explizit, dass das Messrohr elektrisch zum Oszillieren gebracht wird und dass die dafür notwendige Energie bereitgestellt wird (s. Spalte 3, Zeilen 58 bis 65). Damit ist nach Auffassung der Kammer in D1 zumindest implizit klar und eindeutig offenbart, dass elektrische Energie bereitgestellt wird. Die Frage, auf welche Weise die Energie bereitgestellt wird, ist nach Meinung der Kammer bei der Diskussion des Fachwissens (siehe Punkt 2.3 unten) zu diskutieren.

2.1.3 Die Patentinhaberinnen argumentierten weiter, dass D1 nicht offenbare, dass das darin offenbarte Messgerät *"dafür vorgesehen ist, an ein externes Datenverarbeitungssystem der Meß- und Automatisierungstechnik bzw. einen Feldbus angeschlossen zu werden."*

Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt. Anspruch 1 enthält keinerlei derartige Einschränkung. D1 offenbart zudem explizit, dass die erzeugten Viskositäts-Messsignale an einen Datenbus 46 ausgegeben werden (s. Figur 5 und Spalte 8, Zeilen 41 bis 48).

Damit scheint das aus D1 bekannte Viskositäts-Messgerät ohne weiteres dazu geeignet zu sein, an ein externes Datenverarbeitungssystem angeschlossen zu werden.

- 2.1.4 Die Patentinhaberinnen argumentierten weiter, dass D1 keinerlei Hinweise darauf enthalte, strommodulierte Signale zur Ausgabe von Messwerten zu verwenden.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt. Anspruch 1 enthält keinerlei Einschränkung bezüglich der Modulationsart der Messwertausgabe.

- 2.1.5 Die Patentinhaberinnen argumentierten weiter, dass D1 keine Rohrleitung mit einem darin strömenden Fluid zeige und damit *"kein Viskositäts-Meßgerät für ein in einer Rohrleitung strömendes Fluid"* offenbart sei.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt. D1 offenbart ein *"in-line vibratory viscometer-densitometer"*, worunter der Fachmann ein Viskositäts-Messgerät für den Einsatz bei einem in einer Rohrleitung strömenden Fluid versteht (s. Spalte 1, Zeilen 33 bis 64 und Figuren 1 bis 3, die den *"flow of fluid"* bzw. *"flowing liquid"* durch das Messrohr 50 zeigen).

- 2.1.6 Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass das Dokument D1 als nächstliegender Stand der Technik die Merkmale a) bis g) des Anspruchs 1 offenbart.

## 2.2 Unterschied und Aufgabe

Ebenso wie die Einspruchsabteilung sieht die Kammer die Merkmale h) und i) als Unterschied des in Anspruch 1

beanspruchten Gegenstands zu der Offenbarung in Dokument D1.

Die Einspruchsabteilung sah den technischen Effekt darin, dass das Messgerät einerseits mit elektrischer Energie versorgt werde und andererseits die Messsignale übertragen würden, wozu lediglich zwei Leitungen notwendig seien.

Die Einsprechende formulierte als technische Aufgabe, das aus D1 bekannte Viskositätsmessgerät an übliche Übertragungstechnologien im Bereich der Mess- und Automatisierungstechnik anzupassen.

Die von den Patentinhaberinnen in ihrer Beschwerdebegründung formulierte technische Aufgabe, die zudem die Messung eines in einer Rohleitung strömenden Fluids betrifft, ist nach Ansicht der Kammer zu weitreichend formuliert, da die von den Patentinhaberinnen aufgeführten weiteren Unterscheidungsmerkmale nach Ansicht der Kammer nicht vorliegen (s. Punkt 2.1 oben).

Die Kammer sieht die technische Aufgabe darin, auf einfache Weise sowohl das Viskositäts-Messgerät mit Energie zu versorgen als auch das Viskositätssignal bereitzustellen.

2.3 Kombination von D1 mit dem Fachwissen (dokumentiert durch D2)

Die Einspruchsabteilung war der Meinung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Verwendung einer Zwei-Leiter-Prozesskontrollschleife in

dem aus D1 bekannten Viskositätsmessgerät sei lediglich eine nicht-erfinderische Alternative, die dem Fachmann aus dem Stand der Technik (dokumentiert durch die Dokumente D2, D3 und D4) nahegelegt sei.

Die Einsprechende wiederholte im Wesentlichen ihre Argumentation aus dem Einspruchsverfahren, wonach Zwei-Leiter-Prozess-Kontrollschleifen dem Fachmann zum relevanten Zeitpunkt der Anmeldung wohl bekannt gewesen wären. Dies sei z.B. durch das Dokument D2 dokumentiert. Dieses Dokument betreffe eine DIN Norm, die die Energieversorgung und Messsignalübertragung bei Regel- und Steueranlagen regle. Darin würde u.a. die Verwendung von Zweileiterschaltungen bei Messumformern beschrieben. Bei den in D2 genannten "Zweileitermeßumformern" werde definitionsgemäß (und wie auch in D2 explizit offenbart) die Messgerät-Elektronik mittels einer Zwei-Leiter-Prozesskontroll-Schleife verbunden. Über diese Zweileiter-Verbindung erfolge sowohl die Versorgung des Messgeräts mit Energie als auch die Ausgabe des mit dem Messwert korrespondierenden Signals. Damit erhalte der Fachmann alleine auf Grund seines Fachwissens (dokumentiert durch D2) den Hinweis, die aus der Norm bekannte Zwei-Leiter-Prozesskontroll-Schleife in dem aus D1 bekannten Viskositäts-Messgerät anzuwenden, um die oben genannte Aufgabe zu lösen.

Die Patentinhaberinnen argumentierten, dass es für den Fachmann allenfalls nahegelegen wäre, das in D1 gezeigte Viskositäts-Messgerät als Vier- oder Mehrleitergerät auszubilden, dass es aber nicht naheliegend gewesen wäre, Messwerte und Versorgungsenergie über eine Zwei-Leiter-Prozesskontroll-Schleife zu übertragen.

Die Kammer ist von diesem Argument nicht überzeugt. D2 zeigt sowohl Vier- als auch Zweileiterschaltungen. Die Vorteile der Zweileiterschaltung (geringerer Verdrahtungsaufwand) sind dem Fachmann dabei ohne Weiteres bekannt, so dass er ohne erfinderisch tätig zu werden, diese Art der Energie- und Datenübertragung verwenden würde. Dazu ist auch keine unzumutbare Umgestaltung der Messgeräte-Elektronik notwendig, die über das hinausgehen würde, was dem Fachmann angesichts der zu erwartenden Vorteile zuzumuten wäre.

Die Patentinhaberinnen betonten in der mündlichen Verhandlung, dass es sich bei dem in D1 offenbarten Gerät um ein Laborgerät handle, welches bereits eine komplette Lösung für die Daten- und Energieübertragung zeige. Deshalb habe der Fachmann weder eine Veranlassung, dieses Gerät mittels einer Zwei-Leiter-Übertragungstechnik für den Einsatz in industriellen Prozessen umzugestalten noch sind die für den industriellen Einsatz vorgesehenen Zwei-Leiter-Prozesskontroll-Schleifen für Laborgeräte geeignet. Der Einsatz einer Zwei-Leiter-Technik sei daher bei dem aus D1 bekannten Viskositätsmessgerät weder notwendig noch anwendbar.

Die Kammer ist von diesen Argumenten nicht überzeugt. Dem Fachmann war zum relevanten Zeitpunkt der Anmeldung bekannt, dass bei Messgeräten zur Übertragung von Daten und Energie sowohl Zwei- als auch Viel-Leiter-Systeme zum Einsatz kommen. Dieses Wissen würde er ohne Weiteres anwenden, um das aus D1 bekannte Messgerät an übliche, z.B. in der Norm der D2 definierte, Übertragungstechnologien anzupassen. Das dem Fachmann wohl bekannte Zwei-Leiter-Übertragungskonzept für Energie und Daten im Bereich von Messgeräten lässt sich zudem vorteilhaft und ohne grundlegende Modifikationen

auf beliebige elektrische Messgeräte übertragen. Damit ist auch eine Verwendung in dem aus D1 bekannten Viskositäts-Messgerät für den Fachmann nahegelegt.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass es dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 an erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ 1973 mangelt.

### 3. Hilfsanträge I und II der Patentinhaberinnen

- 3.1 Nach Artikel 13 (1) VOBK steht es "im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebeurteilung ... zuzulassen und zu berücksichtigen". Bei der Ausübung dieses Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

Im vorliegenden Fall wurden beide Hilfsanträge mit Schreiben vom 12. Oktober 2018 und damit nach der Anberaumung der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht. Deshalb handelt es sich bei diesen Hilfsanträgen um Änderungen des Vorbringens der Patentinhaberinnen im Sinne des Artikels 13 (1) VOBK. Also steht es im Ermessen der Kammer, diese Hilfsanträge zuzulassen und zu berücksichtigen. Außerdem sind hinsichtlich der Hilfsanträge I und II die Grundsätze hinsichtlich des in Artikel 12 (4) VOBK vorgesehenen Ermessens der Kammer heranzuziehen, da die Patentinhaberinnen durch eine Einreichung dieser Hilfsanträge nach ihrer Beschwerdebeurteilung nicht bessergestellt werden sollten als wenn sie diese Anträge bereits mit ihrer Beschwerdebeurteilung eingereicht hätten. Dies gilt insbesondere für Hilfsantrag I, der bis auf einige orthographische

Korrekturen dem mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten Hilfsantrag I entspricht. Artikel 12 (4) VOBK stellt es in das Ermessen der Kammer, Anträge nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind. Aus der Rechtsprechung zu Artikel 12 (4) VOBK geht auch hervor, dass neues Vorbringen kaum Aussicht auf Berücksichtigung hat, wenn der entsprechende Vortrag schon in erster Instanz veranlasst gewesen wäre.

Die Pateninhaberinnen haben in ihrem Schreiben vom 12. Oktober 2018 die neuen Hilfsanträge I und II begründet.

- 3.2 Die Einsprechende beantragte, die Hilfsanträge I und II nicht in das Verfahren zuzulassen. Sie trug vor, dass der Streitgegenstand im Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung ausschließlich die Handhabung und Bereitstellung einer elektrischen Leistung bei einem Viskosimeter mit einer Zwei-Leiter-Schnittstelle gewesen sei. Die Pateninhaberinnen hätten in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nur einen Hilfsantrag eingereicht, dessen Anspruch 1 eine Kombination der erteilten Ansprüche 1, 2 und 4 sei, die u.a. den Einsatz eines Energiepuffers betreffen. Die nun im Beschwerdeverfahren gemachten Änderungen betreffen im Gegensatz dazu verschiedene Gehäuse sowie verschiedene mechanische Verbindungsmöglichkeiten des Messaufnehmers mit der Rohrleitung. Da diese Merkmale weder im bisherigen Verfahren diskutiert worden seien noch für die im Patent genannte Aufgabe (siehe Absätze [0005] und [0006]) eine Rolle spielen würden, brächten die Änderungen gänzlich neuen Streitstoff in das Verfahren ein. Dies stünde jedoch in klarem Widerspruch zu den

Verfahrensgrundsätzen des Beschwerdeverfahrens, wonach kein gänzlich neuer Fall geschaffen werden sollte, der über die Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung hinausgehe.

3.3 Die Patentinhaberinnen argumentierten, dass die Änderungen keinen neuen Sachverhalt einbrächten, da sie lediglich präzisierten, dass es sich bei dem beanspruchten Messgerät um ein prozesstaugliches Viskositätsmessgerät handele. Damit solle der Unterschied zwischen dem aus D1 bekannten Messgerät für den Laboreinsatz und dem beanspruchten Messgerät für den industriellen Einsatz verdeutlicht werden. Diese Änderungen seien auch erst nach der Entscheidung der Einspruchsabteilung möglich gewesen, da erst aus der Begründung dieser Entscheidung klar geworden sei, dass dieser Unterschied von der Einspruchsabteilung nicht akzeptiert worden sei.

3.4 Die Kammer ist von der Argumentation der Patentinhaberinnen nicht überzeugt. Weder die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung noch die angefochtene Entscheidung enthalten einen Hinweis auf die Diskussion des Unterschieds zwischen Laborgeräten und industrietauglichen Messgeräten, so dass die Änderungen in den Ansprüchen der vorliegenden Hilfsanträge I und II nicht als eine Reaktion auf erst durch die angefochtene Entscheidung mitgeteilte Gründe angesehen werden kann. Deshalb hätten die Anträge mit diesen Änderungen bereits im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren vorgebracht werden können.

Zudem stimmt die Kammer der Argumentation der Einsprechenden zu, dass die in Anspruch 1 der Hilfsanträge I und II neu aufgenommenen Merkmale,

welche verschiedene Gehäuse und mechanische Verbindungsmöglichkeiten betreffen, nicht in den Ansprüchen der im erstinstanzlichen Verfahren vorliegenden Anträge enthalten waren und deshalb erstinstanzlich kein Streitstoff waren. Vielmehr sind die vorliegenden Ansprüche durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung im Beschwerdeverfahren geändert worden. Nach ständiger Rechtsprechung dient das Verfahren vor den Beschwerdekammern primär der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung. Daher würde sich aufgrund der Änderungen gemäß den Hilfsanträgen I und II ein neuer Fall zu einem späten Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren ergeben, der zudem neue komplexe Fragen aufwirft.

- 3.5 In Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK und unter Berücksichtigung der Umstände des vorliegenden Falls und des Artikels 12 (4) VOBK hat die Kammer daher entschieden, die Hilfsanträge I und II nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.
  
- 4. Hilfsantrag III der Patentinhaberinnen - das in der angefochtenen Entscheidung in geänderter Fassung aufrechterhaltene Patent
  - 4.1 Ausführbarkeit - Artikel 100 b) EPÜ 1973
    - 4.1.1 Die Einsprechende erhob erstmals in ihrer Beschwerdebegründung den Einwand mangelnder Ausführbarkeit in Bezug auf das Merkmal m) des Anspruchs 1 des in der angefochtenen Entscheidung in geänderter Fassung aufrechterhaltenen Patents.
    - 4.1.2 Die Patentinhaberinnen trugen vor, dass dieser Einwand einen neuen, erstmals im Beschwerdeverfahren

vorgetragenen, gleichwohl nicht durch Änderungen des erteilten Patents veranlassten Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ 1973 darstelle, und dass sie der Einführung dieses neuen Einspruchsgrunds nicht zustimmen würden.

4.1.3 Die Einsprechende argumentierte, dass die mangelnde Ausführbarkeit erst durch die im Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung vorgenommenen Änderungen des Anspruchs 1 des erteilten Patents hervorgerufen worden sei, da zwar der durch Anspruch 1 des erteilten Patents definierte Schutzbereich klar gewesen sei, aber erst auf Grund der Aufnahme der Merkmale des erteilten abhängigen Anspruchs 4 unklar geworden sei, ob der Gegenstand des Patents im gesamten Umfang ausführbar sei.

4.1.4 Die Kammer ist von diesem Argument der Einsprechenden nicht überzeugt. Anspruch 1 des in der angefochtenen Entscheidung in geänderter Fassung aufrechterhaltenen Patents ist eine Kombination der erteilten Ansprüche 1, 2 und 4. Damit wären etwaige Ausführbarkeitsmängel wie von der Einsprechenden behauptet bereits im Patent wie erteilt vorhanden gewesen und können deshalb nicht erst im Einspruchsverfahren durch Änderungen des erteilten Patents entstanden sein. Etwaige Ausführbarkeitsmängel wurden jedoch im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren von der Einsprechenden nicht erhoben und von der Einspruchsabteilung auch nicht geprüft.

Der von der Einsprechenden erhobene Einwand ist damit ein neuer Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ 1973, der nur mit der Zustimmung der Patentinhaberinnen im Beschwerdeverfahren geprüft bzw. in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf (siehe dazu die Stellungnahme G 10/91, ABl. EPA 1993, 420, Punkt 18

der Entscheidungsgründe, sowie die Entscheidungen G 1/95, ABl. EPA 1996, 615 und G 7/95, ABl. EPA 1996, 626). Da die Patentinhaberinnen ihre Zustimmung verweigert haben, wird dieser neue Einspruchsgrund im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht geprüft bzw. nicht eingeführt.

#### 4.2 Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ 1973

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des in der angefochtenen Entscheidung in geänderter Fassung aufrechterhaltenen Patents unterscheidet sich vom Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 durch die Merkmale j) bis m).

##### 4.2.1 Kombination von Dokument D1 mit dem Fachwissen, wie durch das Dokument D2 belegt, und dem Dokument D5

Die Einspruchsabteilung war der Meinung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Fachmann aus dem im Einspruchsverfahren zitierten Stand der Technik nicht nahegelegt sei.

Die Patentinhaberinnen argumentierten, dass das Dokument D5 weder die Merkmale l) bis m) offenbare noch dessen Lehre mit dem aus D1 bekannten Messgerät kombinierbar sei. Da D5 für die gepulste Informationsübertragung ein gleichbleibendes Tastverhältnis verwende (siehe Seite 5, letzter Absatz), sei der Energiebedarf dort konstant und damit nicht wie in Merkmal j) variierbar noch sei der Schalter 13 eine Steuerschaltung gemäß Merkmal k). Zudem sei der Kondensator 15 lediglich ein Dämpfungselement (siehe Seite 11, letzter Absatz) und damit kein Energiepuffer im Sinne der Merkmale l) und m). Des Weiteren betonten die Patentinhaberinnen in der mündlichen Verhandlung, dass das Dokument D5 eine

passive Messvorrichtung betreffe, dessen Lehre mit dem aus dem Dokument D1 bekannten aktiv betriebenen Viskositätsmessgerät weder kombinierbar sei noch einen Hinweis auf eine solche Kombination enthalte.

Die Einsprechende argumentierte, ergänzend zu den bezüglich der Merkmale h) und i) vorgetragenen Argumenten (siehe Punkt 2.3 oben), dass die Merkmale j) bis m) aus Dokument D5 bekannt seien. Insbesondere offenbare D5 mit dem Stromschalter 13 (siehe Seite 4, letzte Zeile und Figur 1) eine Steuerschaltung zum Einstellen eines variierbaren Energiebedarfs (Merkmale j) und k)), der sich zwangsweise durch die veränderliche Pulsfolgefrequenz (s. Seite 5, letzter Absatz) ergebe. Zudem offenbare D5 mit dem Kondensator 15 (siehe Seite 11, dritter Absatz, Seite 12, zweiter Absatz und Figur 1) einen Energiepuffer gemäß den Merkmalen l) und m). Die Einsprechende argumentierte weiter, dass der Fachmann, der sich mit der Problematik einer beschränkten Leistungsversorgung bei Zwei-Leiter-Messgeräten beschäftige, diese Elemente in dem Viskositätsmessgerät von D1 einsetzen und damit, ohne erfinderisch tätig zu werden, zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen würde.

Die Kammer sieht in D5 (siehe Seite 12, zweiter Absatz) zwar einen Energiepuffer offenbart, jedoch überzeugt sie die Argumentation der Einsprechenden bezüglich der Merkmale j) und k) nicht. Zwar mag der Energiebedarf in D5 auch einstellbar sein, der Schalter 13 ist jedoch keine Steuerschaltung, die geeignet ist, den Energiebedarf einzustellen. Damit ist zumindest das Merkmal k) nicht aus dem Dokument D5 bekannt.

Die Kammer schließt sich damit der Auffassung der Einspruchsabteilung und der Patentinhaberinnen an, dass

der Gegenstand des Anspruchs 1 des von der Einspruchsabteilung in geänderter Fassung aufrechterhaltenen Patents gegenüber dem Dokument D1 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen (wie durch das Dokument D2 belegt) und dem Dokument D5 erfinderisch ist.

#### 4.2.2 Zulassung des Dokuments D8

Die Einsprechende reichte das Dokument D8 erstmalig mit ihrer Beschwerdebegründung ein und argumentierte, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des in der angefochtenen Entscheidung in geänderter Fassung aufrechterhaltenen Patents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber einer Kombination des Dokuments D1 mit dem Dokument D8 beruhe.

Die Patentinhaberinnen stimmten der Einführung des Dokuments D8 in das Verfahren nicht zu. Sie argumentierten, dass das Dokument prima facie nicht relevant sei und nicht über die Offenbarung des Dokuments D5 hinausgehe. Zudem sei dessen spätes Vorbringen auch nicht durch eine überraschende Änderung des erteilten Patents begründet, da der nun vorliegende Anspruch 1 den erteilten Ansprüchen 1, 2 und 4 entspreche. Demnach hätte das Dokument D8 bereits im Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung vorgelegt werden sollen.

Die Einsprechende argumentierte, dass es in der Praxis nicht möglich sei, bereits bei Einlegen des Einspruchs Dokumente für alle möglicherweise zu erwartenden Änderungen der erteilten Ansprüche zu recherchieren und vorzulegen. Mit der Beschwerdebegründung sei das Dokument D8 "so rechtzeitig wie möglich" im

Beschwerdeverfahren vorgelegt worden. Zudem sei es prima facie relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Demnach sei es, obwohl verspätet vorgebracht, zumindest auf Basis des Amtsermittlungsgrundsatzes gemäß Artikel 114 (1) EPÜ 1973 in das Verfahren zuzulassen.

Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden nicht überzeugt. Eine Kombination von erteilten Ansprüchen, insbesondere eine Kombination niederrangiger Ansprüche bei einer überschaubaren Gesamtzahl von 13 Ansprüchen ist nicht unerwartet und rechtfertigt kein verspätetes Einreichen weiteren Stands der Technik. Daher hätte die Einsprechende das Dokument D8 wenn nicht schon mit ihrem Einspruch, dann zumindest während des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens einreichen sollen. Daher hat die Kammer ein Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK, das Dokument D8 nicht zuzulassen. Bei der Ausübung dieses Ermessens spielt die Frage der sog. prima facie Relevanz des Dokuments D8 eine entscheidende Rolle. Die Kammer stimmt der Einschätzung der Patentinhaberinnen zu, wonach das Dokument D8 prima facie nicht das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit in Frage stellt.

Die Kammer hat daher in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK und unter Berücksichtigung der Umstände des vorliegenden Falls entschieden, das Dokument D8 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

- 4.2.3 Die Einsprechende stützte den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auf keinen weiteren Stand der Technik.

- 4.3 Die Kammer kommt damit zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des von der Einspruchsabteilung in geänderter Fassung aufrechterhaltenen Patents auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ 1973 beruht.
5. Aus den oben genannten Gründen gelangt die Kammer zu dem Ergebnis, dass die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht aufgehoben werden muss. Deshalb sind die Beschwerden beider Beteiligten zurückzuweisen.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde der Beschwerdeführerinnen I und die Beschwerde der Beschwerdeführerin II werden zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Kiehl

R. Bekkering

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt