

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. Dezember 2019**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0132/15 - 3.5.02

Anmeldenummer: 10164150.4

Veröffentlichungsnummer: 2259284

IPC: H01H85/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Stromwandlereinheit

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

VOBK Art. 13(1)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein)

Spät eingereichte Hilfsanträge - zugelassen (nein)



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 0132/15 - 3.5.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02
vom 6. Dezember 2019

Beschwerdeführer: PRONUTEC, S.A.U.
(Einsprechender) Parque Empresarial Boroa - Parcela 2C-1
48340 Amorebieta (Vizcaya) (ES)

Vertreter: Carpintero Lopez, Francisco
Herrero & Asociados, S.L.
Cedaceros 1
28014 Madrid (ES)

Beschwerdegegner: EFEN GmbH
(Patentinhaber) Schlangenbader Strasse 40
65344 Eltville (DE)

Vertreter: Cabinet Nuss
10, rue Jacques Kablé
67080 Strasbourg Cedex (FR)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2259284 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 19. November 2014.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Lord
Mitglieder: C.D. Vassoille
J. Hoppe

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, wonach das europäische Patent Nr. 2 259 284 in der Fassung des Hilfsantrags 1, bezeichnet als Hilfsantrag 2, die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.
- II. Auf die Beschwerde hat die Beschwerdegegnerin innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist nach Artikel 12 (1) b) VOBK mit Schreiben vom 2. Juli 2015 erwidert. Im Rahmen dieser Beschwerdeerwidерung hat sie beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Der von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachtete Hilfsantrag 1 (Hauptantrag der Beschwerdegegnerin) umfasst vier unabhängige Ansprüche 1, 2, 3 und 11.
- III. In der vorliegenden Entscheidung wird auf die folgenden Dokumente Bezug genommen:
- A1: US 4,013,985
A3: ABB Produktkatalog Jahr 2003 "InLine"
A7: EP 2 034 495 A1
- IV. In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Meinung mit, wonach unter anderem der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1, 2, 3 und 11 zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruhe.
- V. Mit Schreiben vom 6. November 2019 reichte die Beschwerdegegnerin neue Hilfsanträge 1 bis 22 ein, welche jeweils auf ein oder mehrere der unabhängigen Ansprüche 1, 2, 3 und 11 sowie auf eine neue Kombination der Ansprüche 3 und 4 (insbesondere

Hilfsantrag 22) des Patents in der für gewährbar erachteten Fassung gerichtet waren.

VI. Eine mündliche Verhandlung fand am 6. Dezember 2019 in Anwesenheit der Parteien vor der Kammer statt.

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

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte abschließend, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Grundlage eines der Hilfsanträge 14, 19 bis 22, eingereicht mit Schriftsatz vom 6. November 2019, weiter hilfsweise auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 23.

VII. Anspruch 1 des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin gliedert sich in folgende Merkmale (siehe Punkt II. der Beschwerdeerwiderung vom 2. Juli 2015):

- 1 Stromwandlereinheit für eine Sicherungslastleiste mit drei Stromwandlern (1, 2, 3) zur Erfassung eines durch die Sicherungslastleiste fließenden Stroms,
- 2 wobei jeder der Stromwandler (1, 2, 3) je einen Primärleiter (10, 11, 12) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
- 3 jeder der Stromwandler (1, 2, 3) je einen den Primärleiter (10, 11, 12) ringförmig umgebenden Kern (16, 17, 18) und einen den Kern spulenförmig umgebenden Sekundärleiter (19, 20, 21) aufweist,
- 4 wobei die Enden des Sekundärleiters (19, 20, 21) je einen Meßanschluß (22, 23) aufweisen, und

- 5 wobei der Primärleiter (10, 11, 12) ein erstes mit einem Abgangsanschluss der Sicherungslastleiste verbindbares Ende und ein zweites mit einem Anschlusskabel verbindbares Ende aufweist,
- A wobei zwei der Primärleiter (10, 11) in einer Ebene angeordnet sind, während der dritte Primärleiter (12) einen Abstand zu dieser Ebene aufweist.

VIII. Der unabhängige Anspruch 2 des Hauptantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 dadurch, dass das Merkmal A ersetzt wurde durch nachfolgend wiedergegebenes Merkmal:

- B wobei die Kerne (16, 17, 18) der drei Stromwandler (1, 2, 3) so angeordnet sind, dass zumindest zwei Kerne (16, 18 bzw. 17, 18) in einer Richtung parallel zu den Primärleitern (10, 11, 12) keinen räumlichen Überlapp aufweisen.

IX. Anspruch 3 des Hauptantrags unterscheidet sich von dessen Anspruch 1 durch die Ersetzung des Merkmals A durch das Merkmal C mit folgendem Wortlaut:

- C wobei die Stromwandlereinheit ein Gehäuse (4, 5, 6) aufweist, wobei in dem Gehäuse (4, 5, 6) eine einem Primärleiter (10, 11, 12) zugeordnete Ausnehmung (40) vorgesehen ist, in die ein Schubeinsatz (37, 38, 39) einschiebbar ist, wobei der Schubeinsatz (37, 38, 39) eine Ausnehmung (40) zur Aufnahme eines Anschlusselements aufweist.

X. Anspruch 11 hat den folgenden Wortlaut:

"Sicherungslastleiste mit einer Stromwandlereinheit mit drei Stromwandlern (1, 2, 3) zur Erfassung eines durch

die Sicherungslastleiste fließenden Stroms, wobei jeder der Stromwandler (1, 2, 3) je einen Primärleiter (10, 11, 12) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass jeder der Stromwandler (1, 2, 3) je einen den Primärleiter (10, 11, 12) ringförmig umgebenden Kern (16, 17, 18) und einen den Kern spulenförmig umgebenden Sekundärleiter (19, 20, 21) aufweist, wobei die Enden des Sekundärleiters (19, 20, 21) je einen Meßanschluß (22, 23) aufweisen, und wobei der Primärleiter (10, 11, 12) ein erstes mit einem Abgangsanschluss der Sicherungslastleiste verbundenes Ende und ein zweites mit einem Anschlusskabel verbindbares Ende aufweist."

- XI. Die Hilfsanträge 14 sowie 19 bis 21 umfassen unter anderem jeweils den identischen unabhängigen Anspruch 3 und/oder den identischen unabhängigen Anspruch 11 des Hauptantrags gemäß dem folgenden Schema:

Hilfsantrag 14: Ansprüche 3 und 11
Hilfsantrag 19: Anspruch 3
Hilfsantrag 20: Anspruch 11
Hilfsantrag 21: Anspruch 11

- XII. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 22 umfasst die Merkmale der Ansprüche 3 und 4 des Hauptantrags. Er unterscheidet sich folglich darin von dem Anspruch 1 des Hauptantrags, dass das Merkmal A ersetzt wird durch Merkmal C und den folgenden Wortlaut:

"wobei der Schubeinsatz (37, 38, 39) und/oder die Ausnehmung (40) in dem Gehäuse (4, 5, 6) der Stromwandlereinheit ein bewegliches oder verformbares Rastelement aufweist, und die Ausnehmung (40) in dem Gehäuse (4, 5, 6) der Stromwandlereinheit und/oder der

Schubeinsatz (37, 38, 39) eine Vertiefung zur Aufnahme des Rastelementes aufweist."

XIII. Anspruch 1 des Hilfsantrags 23 umfasst die Merkmale des Anspruchs 11 sowie Merkmal A des Anspruch 1 des Hauptantrags und hat den folgenden Wortlaut:

"Sicherungslastleiste mit einer Stromwandlereinheit mit drei Stromwandlern (1, 2, 3) zur Erfassung eines durch die Sicherungslastleiste fließenden Stroms, wobei jeder der Stromwandler (1, 2, 3) je einen Primärleiter (10, 11, 12) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass jeder der Stromwandler (1, 2, 3) je einen den Primärleiter (10, 11, 12) ringförmig umgebenden Kern (16, 17, 18) und einen den Kern spulenförmig umgebenden Sekundärleiter (19, 20, 21) aufweist, wobei die Enden des Sekundärleiters (19, 20, 21) je einen Meßanschluß (22, 23) aufweisen, und wobei der Primärleiter (10, 11, 12) ein erstes mit einem Abgangsanschluss der Sicherungslastleiste verbundenes Ende und ein zweites mit einem Anschlusskabel verbindbares Ende aufweist, wobei zwei der Primärleiter (10, 11) in einer Ebene angeordnet sind, während der dritte Primärleiter (12) einen Abstand zu dieser Ebene aufweist."

XIV. Die entscheidungsrelevanten Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Neuheit

Das Dokument A7 offenbare sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags.

Das Dokument A7 betreffe eine "Stromwandler-Baugruppe" und offenbare somit insbesondere das Merkmal 1 (siehe A7, insbesondere Absatz [0002]). Die Angabe "für eine Sicherungslastleiste" sei nicht einschränkend sondern setze lediglich die Eignung der Stromwandlereinheit für diesen Zweck voraus.

Das Dokument A7 offenbare in den Figuren 1 und 2 ferner das Merkmal 5. Dort seien jeweils Enden von Primärleitern 18a, 18b, 18c gezeigt, die mit einer Sicherungslastleiste verbindbar seien. Das Merkmal sei nicht beschränkt auf eine bestimmte Anschlussmöglichkeit, sondern fordere lediglich, dass ein erstes Ende mit einem Abgangsanschluss einer Sicherungslastleiste "verbindbar" sei. Anspruch 1 sei folglich auch nicht auf bestimmte Verbindungsmittel beschränkt.

Merkmal A fordere nicht, dass die Enden der Primärleiter in unterschiedlichen Ebenen angeordnet seien. Es genüge daher, wenn zumindest Abschnitte des Primärleiters in den in Merkmal 5 definierten Ebenen vorgesehen seien.

Das Vorhandensein eines Kerns im Sinne von Anspruch 1 sei implizit, da jeder Stromwandler zwangsläufig einen Kern aufweisen müsse. Entsprechendes gelte auch für das Vorhandensein eines Sekundärleiters gemäß Anspruch 1.

Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 werde durch eine Kombination der Dokumente A7 und A1 nahegelegt, selbst wenn man Merkmal 5 in A7 nicht als offenbart ansehe.

Die objektive technische Aufgabe, die sich ausgehend von A7 im Hinblick auf das Unterscheidungsmerkmal 5 des Anspruchs 1 stelle, sei die Bereitstellung einer alternativen Ausführungsform einer Stromwandlereinheit.

A1 offenbare das Unterscheidungsmerkmal 5 in den Figuren 1 und 2. Dort seien erste und zweite Enden 8a, 8b, 8c bzw. 10a, 10b, 10c dargestellt. Ferner offenbare A1 entsprechende Verbindungsmittel 72, 74, 76 bzw. 66, 68, 70 der jeweiligen Enden der Primärleiter der Stromwandlereinheit.

A1 sei nicht auf Motorstartanwendungen beschränkt. Vielmehr diene diese beschriebene Anwendung lediglich als Beispiel. Ausweislich Spalte 5, Zeile 25 könne die in A1 offenbarte Stromwandlereinheit bei anderen Anwendungen zum Einsatz kommen.

Es ergebe sich auch unmittelbar und eindeutig aus A1, dass dort eine Stromwandlereinheit beschrieben sei (siehe A1, Anspruch 1, Zeile 1: "unitary plural-phase current transformer", Spalte 1, Zeilen 45 bis 46: "compact three-phase current transformer that can be readily disassembled").

Der Fachmann würde ausgehend von A7 die in A1 gezeigte Anordnung des Primärleiters und insbesondere das mit einer Sicherheitslastleiste verbindbare Ende des Primärleiters übernehmen, um zu einer modularen Ausgestaltung der Stromwandlereinheit im Sinne des Anspruchs 1 zu gelangen.

Hilfsanträge 14, 19 bis 21 - Zulassung

Die Beschwerdeführerin begehrt die Nichtzulassung der Hilfsanträge 14 und 19 bis 21 in das

Beschwerdeverfahren, da der Zweck des Beschwerdeverfahrens die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung sei.

Eine negative vorläufige Meinung der Kammer zu bestehenden Einwänden müsse immer erwartet werden und könne nicht als Rechtfertigung für die späte Einreichung neuer Hilfsanträge angesehen werden.

Hilfsantrag 22 - Zulässigkeit

Der Hilfsantrag 22 sei nach Artikel 13 (1) VOBK nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, denn er sei auf eine neue Kombination gerichtet (Ansprüche 3 und 4 des Hauptantrags), auf die sich die Beschwerdegegnerin aufgrund der späten Einreichung nicht habe vorbereiten können. Seine Zulassung würde daher gegen das Gebot der Gleichbehandlung verstoßen.

Hilfsantrag 23 - Zulassung

Der Hilfsantrag 23 überwinde nicht die Einwände der Kammer. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 23 stelle lediglich eine Kombination des Anspruchs 11 mit Merkmal A des Anspruchs 1 des Hauptantrags dar. Dieser Anspruch überwinde daher nicht die bestehenden Einwände.

Die Zulassung des Hilfsantrags 23 verstoße gegen das Gebot der Gleichbehandlung. Die Beschwerdeführerin sei aufgrund der sehr späten Einreichung des Hilfsantrags 23 nicht in der Lage, adäquat auf die neue Kombination zu reagieren. Zwar seien die einzelnen Merkmale bereits in den Ansprüchen des Hauptantrages vorhanden gewesen. Die Kombination dieser Merkmale sei jedoch neu.

XV. Die entscheidungsrelevanten Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Neuheit

Das Dokument A7 offenbare zumindest nicht die Merkmale 1, 5 und A des Anspruchs 1 des Hauptantrags. Ferner gehe ein Kern im Sinne von Anspruch 1 nicht unmittelbar und eindeutig aus den Figuren 1 und 2 des Dokuments A7 hervor.

A7 zeige keine Stromwandlereinheit im Sinne von Merkmal 1 des Streitpatents (siehe Absätze [0012] und [0017] des Streitpatents). Eine Doppelfunktionalität (Verlängerung und Befestigung an einer Sicherungslastleiste) gemäß der Lehre des Streitpatents gehe aus A7 ebenfalls nicht hervor (siehe Absatz [0015] des Streitpatents).

Aus den Figuren 1 und 2 der A7 gehe ferner nicht unmittelbar und eindeutig das Merkmal 5 hervor. Insbesondere zeigten die Figuren 1 und 2 lediglich jeweils ein Ende der Stromleiter 18a, 18b und 18c, wobei jedoch offen bliebe, ob diese Enden Verlängerungen von Stromleitern seien oder einen festen Bestandteil der Stromwandlereinheit bildeten.

Gemäß Merkmal A seien zwei Primärleiter in einer Ebene angeordnet, während der dritte Primärleiter einen Abstand zu dieser Ebene aufweise. Aus den Figuren 1 und 2 der A7 ergebe sich demgegenüber jedoch eindeutig, dass die Enden sämtlicher Primärleiter in der gleichen Ebene angeordnet seien. Das Merkmal A sei daher nicht in A7 offenbart.

Es existierten auch Rogowski-Spulen ohne Kern. Es könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass die in A7 gezeigten Induktivitäten 14a, 14b, 14c keinen Kern aufwiesen, denn ein solcher sei in den Figuren nicht explizit dargestellt.

Hauptantrag - erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber einer Kombination der Dokumente A7 und A1.

Die objektive technische Aufgabe ausgehend von A7 und im Hinblick auf das Unterscheidungsmerkmal 5 sei es, eine Lösung zu finden, um die Stromwandlereinheit mit einer Sicherungslastleiste zu verbinden.

A1 sei auf eine Motorstartanwendung gerichtet und nicht auf die Anwendung einer Stromwandlereinheit in Verbindung mit einer Sicherungslastleiste. Der Fachmann würde dieses Dokument daher nicht in Betracht ziehen. Darüber hinaus sei die in A1 offenbarte Stromwandlereinheit nicht dazu geeignet, mit einer Sicherungslastleiste verbunden zu werden.

Ferner werde in A1 eine Platzersparnis durch eine optimierte Geometrie der Stromwandlereinheit nicht thematisiert.

Ein Naheliegen des Merkmals 5 ausgehend von A7 in Verbindung mit A1 könne allenfalls das Resultat einer *ex post*-Betrachtung sein.

Hilfsanträge 14, 19 bis 21 - Zulassung

Da sich die jetzigen Vertreter erst kürzlich bestellt haben, habe man keine Informationen darüber, weshalb die Hilfsanträge 1 bis 22 erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung und nicht bereits mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht worden seien.

Es handele sich jedoch um eine Reaktion auf die negative vorläufige Meinung der Kammer in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK.

Ferner könne die Beschwerdeführerin nicht durch die neuen Anträge überrascht worden sein, denn sie umfassten im Wesentlichen ein oder mehrere der unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags. Lediglich die Kombination der Ansprüche 3 und 4 des Hauptantrags sei neu.

Hilfsantrag 22 - Zulassung

Es handele sich bei dem Hilfsantrag 22 um einen Versuch, die bestehenden Einwände in Bezug auf eine mangelnde erfinderische Tätigkeit auszuräumen. Er sei daher nach Artikel 13 (1) VOBK in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Hilfsantrag 23 - Zulassung

Der Hilfsantrag 23 stelle eine Reaktion auf die Kombination der Dokumente A7 und A1 dar, denn keines dieser beiden Dokumente offenbare eine Sicherungslastleiste, die nun Teil des Anspruchs 1 sei. Auch das Dokument A3 offenbare den Gegenstand des neuen Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 23 nicht, da dort insbesondere keine Stromwandlereinheit gezeigt sei,

sondern drei einzelne Stromwandler-elemente. Die neue Kombination sei daher *prima facie* relevant.

Die Beschwerdeführerin könne von dem Hilfsantrag 23 auch nicht überrascht sein, denn die Kombination von Merkmal A mit den Merkmalen des Anspruchs 11 des Hauptantrags ändere an den bisherigen Diskussionen nichts. Vielmehr seien alle Merkmale bereits Gegenstand von vorangegangenen Diskussionen gewesen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Hauptantrag*
 - 2.1 *Anspruch 1 - Erfindnerische Tätigkeit - Offenbarung des nächstliegenden Standes der Technik*
 - 2.1.1 Das Dokument A7 kann als nächstliegender Stand der Technik angesehen werden. Die Ausführungsform gemäß den Figuren 1 und 2 des Dokuments A7 offenbart alle Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags bis auf das Merkmal 5.
 - 2.1.2 Die Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach das Dokument A7 zusätzlich die Merkmale 1 und A nicht offenbare, ist unzutreffend.
 - 2.1.3 In Bezug auf das Merkmal 1 bemerkt die Kammer, dass Anspruch 1 keine strukturellen Merkmale enthält, welche die Stromwandlereinheit im Hinblick auf deren Ausgestaltung als "Einheit" näher definieren.

Ferner ist anzumerken, dass auch das Dokument A7 in den Figuren 1 und 2 eine Stromwandlereinheit zeigt. Wie die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang richtig festgestellt hat, spricht das Dokument A7 von einer "Stromwandler-Baugruppe", wobei der Begriff "Baugruppe" nur im Sinne einer Einheit verstanden werden kann. Ferner ist die Stromwandler-Baugruppe in Figur 2 in einer gemeinsamen Aufnahmevorrichtung 22 dargestellt. Weiterhin hat die Beschwerdegegnerin keine überzeugenden Argumente dargelegt, weshalb die Stromwandlerereinheit gemäß A7 nicht dazu geeignet sein sollte, um mit einer Sicherungslastleiste verbunden zu werden, auch wenn eine solche tatsächlich nicht in A7 offenbart ist.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gelangt, dass ein von der Beschwerdegegnerin geltend gemachter Unterschied im Hinblick auf das Merkmal 1 nicht besteht.

- 2.1.4 In Bezug auf das Merkmal A stimmt die Kammer mit der Beschwerdeführerin überein, dass sich dieses Merkmal nicht explizit auf die Enden der Primärleiter bezieht. Von Merkmal A umfasst ist deshalb auch eine in Figur 1 der A7 gezeigte Anordnung, bei der zumindest der im Bereich der Kerne befindliche Teil der Primärleiter im Sinne des Merkmals A in unterschiedlichen Ebenen angeordnet ist.
- 2.1.5 Ferner ist das Argument der Beschwerdegegnerin unzutreffend, wonach das Dokument A7 einen Kern im Sinne des Anspruchs 1 nicht unmittelbar und eindeutig und somit auch nicht implizit offenbare. Vielmehr offenbart das Dokument A7 in Absatz [0002] explizit die Verwendung von Ringkernwandlern als gattungsgemäße Stromwandler. Auch im Hinblick auf die Verwendung eines

Kerns im Rahmen des Stromwandlers besteht folglich kein Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und dem Dokument A7.

- 2.1.6 Weitere zentrale Argumente der Beschwerdegegnerin beziehen sich auf eine angeblich mangelnde Eignung der Stromwandlereinheit gemäß Dokument A7 für eine Sicherungslastleiste aufgrund unterschiedlicher Geometrien sowie auf die mangelnde Offenbarung einer solchen Sicherungslastleiste in A7.

Die Kammer stellt in diesem Zusammenhang fest, dass der Anspruch 1 weder strukturelle noch funktionelle Merkmale enthält, welche die beanspruchte Stromwandlereinheit im Hinblick auf die Verwendung mit einer Sicherungslastleiste in irgendeiner Form einschränken. Die Argumente der Beschwerdegegnerin in Bezug auf geometrische Unterschiede zwischen der Stromwandlereinheit gemäß A7 und einer damit verbindbaren Sicherungslastleiste können deshalb nicht überzeugen. Die Tatsache, dass A7 weder eine Sicherungslastleiste noch die Verwendung der Stromwandlereinheit für eine solche offenbart, steht der grundsätzlichen Eignung der in A7 offenbarten Stromwandlereinheit für eine (nicht näher definierte) Sicherungslastleiste im Sinne des Anspruchs 1 nicht entgegen.

- 2.1.7 Andererseits kann die Kammer der Beschwerdeführerin nicht in ihrer Argumentation folgen, wonach die Ausführungsform nach den Figuren 1 und 2 der A7 erste mit einem Abgangsanschluss einer Sicherungslastleiste verbindbare Enden der Primärleiter zumindest implizit offenbare.

Das zentrale Argument der Beschwerdeführerin bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die in Figur 1 der A7 mutmaßlich dargestellten losen Enden der Primärleiter 18a, 18b 18c, welche nach Ansicht der Beschwerdeführerin im Sinne des Anspruchs 1 mit einem Abgangsanschluss der Sicherlastleiste verbindbar seien.

Die Kammer vermag sich der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht anzuschließen. Weder aus den Figuren 1 und 2 noch aus der zugehörigen Beschreibung in den Absätzen [0023] bis [0025] lassen sich unmittelbar und eindeutig erste Enden der Primärleiter ableiten, die geeignet wären, mit einem Abgangsanschluss der Sicherlastleiste verbunden zu werden.

Der Fachmann versteht das Merkmal 5 des Anspruchs 1 unzweifelhaft so, dass die Primärleiter einen festen Bestandteil der Stromwandlereinheit bilden. Diese Interpretation steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel des Streitpatents, eine nachrüstbare Stromwandlereinheit zu schaffen, die mittels einer durch die ersten und zweiten Enden der Primärleiter und der resultierenden Verlängerungs- und Befestigungsfunktion mit einer herkömmlichen Sicherungslastleiste verbindbar ist. Im Umkehrschluss sind Ausführungsformen nicht erfasst, bei denen Stromwandler auf bestehende Primärleiter "aufgefädelt" werden und bei denen die Primärleiter folglich keinen festen Bestandteil der Stromwandlereinheit bilden.

Letzteres kann in dem Dokument A7 jedoch nicht ausgeschlossen werden, wie die Beschwerdegegnerin zu recht geltend gemacht hat. Zwar scheinen in den Figuren 1 und 2 auf den ersten Blick Enden von Primärleitern dargestellt zu sein. Es ist jedoch nicht unmittelbar

und eindeutig erkennbar, ob es sich um Enden von Primärleitern handelt, die einen festen Bestandteil der Stromwandlereinheit bilden und zur Verbindung mit einem Abgangsanschluss einer Sicherungslastleiste geeignet sind, oder ob es sich bei den Primärleitern 18a, 18b, 18c schlichtweg um Stromleiter handelt, die in die Stromwandler zum Zwecke der Strommessung eingeschoben werden. Letzteres erscheint der Kammer eher plausibel. Das Merkmal 5 des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist daher in A7 nicht eindeutig offenbart.

2.2 Anspruch 1 - erfinderische Tätigkeit gegenüber einer Kombination von A7 mit A1 (Artikel 56 EPÜ)

2.2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf eine Kombination der Dokumente A7 und A1 (Artikel 56 EPÜ).

2.2.2 Wie unter Punkt 2.1 festgestellt wurde, unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem Dokument A7 nur durch das Merkmal 5.

2.2.3 Die resultierende objektive technische Aufgabe ist nach der Beschwerdeführerin die Bereitstellung einer alternativen Ausführungsform einer Stromwandlereinheit. Die Beschwerdegegnerin hat hiergegen nichts eingewendet und die Kammer sieht ebenfalls keinen Grund hiervon abzuweichen.

2.2.4 Das Dokument A1 offenbart in den Figuren 1 und 2 Primärleiter (bus bars 18a, 18b, 18c), deren Enden mit ersten und zweiten Anschlusselementen (terminal straps 8a, 8b, 8c bzw. 10a, 10b, 10c) verbunden sind, wobei die Primärleiter in Form der "bus bars" Teil einer Stromwandlereinheit sind. Das Dokument A1 offenbart somit das Merkmal 5 des Anspruchs 1, wonach der

Primärleiter ein erstes mit einem Abgangsanschluss der Sicherungslastleiste verbindbares Ende und ein zweites mit einem Anschlusskabel verbindbares Ende aufweist.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, die Enden der Primärleiter in dem Dokument A1 seien nicht geeignet, an eine Sicherungslastleiste angeschlossen zu werden, ist nicht überzeugend. Anspruch 1 und insbesondere Merkmal 5 enthält keine Definition etwaiger Verbindungsmittel zwischen den Enden und einem Abgangsanschluss einer Sicherungslastleiste. Zumindest ein Ende der Primärleiter muss lediglich geeignet sein (mittels geeigneter Verbindungselemente) mit einem Abgangsanschluss einer Sicherungslastleiste verbunden zu werden und die Kammer kann nicht erkennen, weshalb dies in A1 nicht der Fall sein sollte. Weitergehende Argumente hat die Beschwerdegegnerin in diesem Zusammenhang nicht vorgetragen.

- 2.2.5 Auch das Argument der Beschwerdegegnerin, wonach das Dokument A1 auf Motorstartanwendungen beschränkt sei und der Fachmann dieses Dokument aufgrund des abweichenden technischen Gebietes daher nicht in Betracht gezogen hätte, ist nicht überzeugend.

Das Dokument A1 beschreibt ganz allgemein eine Stromwandlereinheit, die einfach aufgebaut und auseinandergelagert werden kann (siehe Spalte 1, Zeilen 29 bis 31 und Zeilen 45 bis 47). Die Stromwandlereinheit wird beispielhaft anhand seiner Verwendung in einer Motorstartanwendung beschrieben, kann jedoch ausweislich Spalte 5, Zeile 25 auch bei anderen Anwendungen zum Einsatz kommen. Das Dokument A1 liegt damit auf dem Gebiet der Erfindung und die Kammer sieht keinen plausiblen Grund, weshalb der Fachmann

dieses Dokument auf der Suche nach alternativen Stromwandlereinheiten nicht in Betracht gezogen hätte.

2.2.6 Im Übrigen zielt die Lehre des Dokuments A1 auf eine vereinfachte Montage bzw. Demontage ab, insbesondere zu Reparatur- und Wartungszwecken, sodass sich gewisse Überschneidungen mit der Aufgabe des Streitpatents ergeben, nach der eine einfache nachträgliche Verbindung der Stromwandlereinheit mit handelsüblichen Sicherungslastleisten möglich sein soll. Folglich thematisiert das Dokument A1, entgegen dem Argument der Beschwerdegegnerin, die geometrische Ausgestaltung der Stromwandlereinheit und deren Verbindung mit weiteren anwendungsbezogenen Teilen (siehe A1 insbesondere in Spalte 1, Zeilen 5 bis 17).

2.2.7 Der Fachmann hätte daher ausgehend von den Figuren 1 und 2 des Dokuments A7 die in A1 gezeigte Anordnung der Primärleiter als Bestandteil der Stromwandlereinheit mit den entsprechenden Enden übernommen, um zu einer alternativen, insbesondere einer nachrüstbaren Stromwandlereinheit zur Verbindung mit einer Sicherheitslastleiste gemäß Anspruch 1 zu gelangen.

2.2.8 Die Kammer ist daher zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht.

3. *Zulassung des Hilfsantrags 14 in das Beschwerdeverfahren (Artikel 13 (1) VOBK)*

3.1 Mit Schreiben vom 6. November 2019, einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, hat die Beschwerdegegnerin unter anderem einen Hilfsantrag 14 eingereicht. Dieser Hilfsantrag stellt eine Änderung

des Vorbringens der Beschwerdegegnerin nach Einreichung ihrer Beschwerdeerwiderung dar und seine Zulassung in das Beschwerdeverfahren unterliegt folglich dem Ermessen der Kammer nach Artikel 13 (1) VOBK, wobei die maßgeblichen Umstände des Einzelfall zu berücksichtigen sind. Gemäß Artikel 13 (1) VOBK werden bei der Ausübung dieses Ermessens insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. Im Rahmen der vorzunehmenden Abwägung ist auch zu berücksichtigen, dass die Zulassungsvoraussetzungen im Interesse der Verfahrensökonomie umso strenger werden, je später das Vorbringen erfolgt. In einem sehr späten Verfahrensstadium spielt die Verfahrensökonomie eine gewichtige Rolle. Diese würde insbesondere durch Anträge, die *prima facie* nicht gewährbar sind, erheblich beeinträchtigt werden (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, V.A.4.12.2).

- 3.2 In der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK hatte die Kammer bereits ihre vorläufige Meinung dargelegt, wonach es zweifelhaft erscheine, ob der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 3 und 11 des Hauptantrags auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.
- 3.3 Der Hilfsantrag 14 umfasst die unabhängigen Ansprüche 3 und 11 des Hauptantrags in unveränderter Form. Der Antrag stellt daher keine Reaktion auf die Mitteilung der Kammer dar und er ist aus diesem Grund auch nicht als vielversprechender Versuch zu werten, bestehende Einwände auszuräumen. Vielmehr gilt die vorläufige Meinung der Kammer unverändert im Hinblick auf diese Ansprüche und der Gegenstand des Hilfsantrags 14 ist daher *prima facie* nicht gewährbar.

- 3.4 Es entspricht darüber hinaus der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass ein Vertreterwechsel keinen triftigen Grund für verspätetes Vorbringen darstellt (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, V.A.4.8.2). Besondere Umstände, die eine Abweichung von dieser Rechtsprechungslinie rechtfertigen würden, sind weder ersichtlich noch wurden sie vorgetragen.
- 3.5 Die Kammer hat ihr Ermessen daher dahingehend ausgeübt, den Hilfsantrag 14 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen (Artikel 13 (1) VOBK).
4. *Zulassung der Hilfsanträge 19 bis 21 in das Beschwerdeverfahren (Artikel 13 (1) VOBK)*
- 4.1 Entsprechend dem Hilfsantrag 14 weisen auch die Hilfsanträge 19 bis 21 jeweils zumindest einen der unabhängigen Ansprüche 3 und 11 in unveränderter Form auf. Die Beschwerdegegnerin hat in Bezug auf die Zulassung dieser Anträge keine weiteren Argumente vorgebracht.
- 4.2 Daher sind auch die Hilfsanträge 19 bis 21 aus den gleichen Gründen wie der Hilfsantrag 14 *prima facie* nicht gewährbar und die Kammer hat ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, die Hilfsanträge 19 bis 21 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen (Artikel 13 (1) VOBK).
5. *Zulassung des Hilfsantrags 22 in das Beschwerdeverfahren (Artikel 13 (1) VOBK)*
- 5.1 Hilfsantrag 22, eingereicht mit Schreiben vom 6. November 2019, umfasst als einzigen unabhängigen Anspruch 1 eine Kombination der Ansprüche 3 und 4 des

Hauptantrags. Die unter Punkt 3.1 getroffenen Feststellungen gelten daher entsprechend für den Hilfsantrag 22.

- 5.2 Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, der Hilfsantrag 22 stelle einen Versuch dar, die in der Mitteilung der Kammer dargelegten Einwände im Hinblick auf eine mangelnde erfinderische Tätigkeit zu überwinden. Die Kammer vermag sich diesem Argument nicht anzuschließen. Bereits die Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK enthielt unter Punkt 24 nämlich den Hinweis der Kammer, dass die unklare Formulierung des Anspruchs 3 auch seinen Zweck unklar erscheinen lasse und dass darüber hinaus der erfinderische Beitrag des Unterscheidungsmerkmals fraglich erscheine.
- 5.3 Hierauf hat die Beschwerdegegnerin mit der Aufnahme der Merkmale des Anspruchs 4 des Hauptantrags in den unabhängigen Anspruch 3 reagiert. Die Kammer kann nicht erkennen, dass die Aufnahme der Merkmale des Anspruchs 4 *prima facie* Einwände im Hinblick auf eine erfinderische Tätigkeit ausräumt, denn eine Verbindung mittels Rastelement und zugehöriger Ausnehmung ist trivial. Zum anderen enthält der Anspruch 1 des Hilfsantrags 22 nach wie vor eine Bezugnahme auf ein externes Element (Schubeinsatz), welches nicht Teil des Anspruchs ist. Die Beanstandungen können somit *prima facie* keineswegs als ausgeräumt angesehen werden, sondern bestehen vielmehr nach wie vor.
- 5.4 Daher ist der Hilfsantrag 22 *prima facie* nicht gewährbar und die Kammer hat ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, ihn nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen (Artikel 13 (1) VOBK).

6. *Zulassung des Hilfsantrags 23 in das*

Beschwerdeverfahren (Artikel 13 (1) VOBK)

6.1 Hilfsantrag 23 wurde in der mündlichen Verhandlung eingereicht. Seine Zulassung in das Beschwerdeverfahren unterliegt daher dem Ermessen der Kammer nach Artikel 13 (1) VOBK.

6.2 Anspruch 1 des Hilfsantrags 23 umfasst im Wesentlichen die Merkmale des Anspruchs 11 des Hauptantrags sowie das Merkmal A des Anspruchs 1 des Hauptantrags. Die Kammer folgt der Beschwerdeführerin in ihrer Auffassung, dass die einzelnen Merkmale des Anspruchs 1 zwar bereits in dem Hauptantrag enthalten waren, dass es sich jedoch um eine neue Kombination von Merkmalen handelt, die Fragen aufwirft, die bislang nicht Gegenstand des Verfahrens waren.

6.3 Die neue Kombination von Merkmalen in Anspruch 1 des Hilfsantrags 23 ist darüber hinaus *prima facie* nicht geeignet, die bestehenden Einwände in Bezug auf eine mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 11 des Hauptantrags zu überwinden (siehe Punkt 18 und 19 der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK).

Das Dokument A3 wurde bereits in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK von der Kammer als relevant im Hinblick auf den Gegenstand des Anspruchs 11 des Hauptantrags eingestuft (ebd.). Eine Kombination der Merkmale des Anspruchs 11 des Hauptantrags mit Merkmal A des Anspruchs 1 des Hauptantrags ändert hieran *prima facie* nichts, denn die Beschwerdegegnerin hat zu keinem Zeitpunkt bestritten, dass zumindest das Dokument A7 grundsätzlich eine entsprechende Anordnung der Primärleiter in unterschiedlichen Ebenen offenbart

gemäß Merkmal A. Die Kammer bemerkt darüber hinaus, dass eine entsprechende Anordnung bereits aus A3 bekannt ist (siehe Seite 20, mittleres Bild ("Terminal installation")).

- 6.4 Daher ist der in einem sehr späten Verfahrensstadium eingereichte Hilfsantrag 23 *prima facie* nicht gewährbar und die Kammer hat ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, den Hilfsantrag 23 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen (Artikel 13 (1) VOBK).

7. *Ergebnis*

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht und keiner der Hilfsanträge nach Artikel 13 (1) VOBK in das Beschwerdeverfahren zuzulassen war, war der Beschwerde stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

R. Lord

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt