

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 14. April 2016**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0767/15 - 3.2.06

**Anmeldenummer:** 09450162.4

**Veröffentlichungsnummer:** 2161237

**IPC:** B66F9/07, B66F9/08

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Regalbediengerät mit einem Mast

**Anmelder:**  
Swisslog Evomatic GMBH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54  
VOBK Art. 13(1)

**Schlagwort:**

Neuheit - Hauptantrag (nein)  
Spät eingereichte Hilfsanträge 1 und 2 - Anträge eindeutig  
gewährbar (nein)

**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 0767/15 - 3.2.06**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06**  
**vom 14. April 2016**

**Beschwerdeführerin:** Swisslog Evomatic GMBH  
(Anmelderin) Gewerbepark Ost 6  
4621 Sipbachzell (AT)

**Vertreter:** Ellmeyer, Wolfgang  
Patentanwalt  
Mariahilferstrasse 50  
1070 Wien (AT)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 6. Oktober 2014 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 09450162.4 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Harrison  
**Mitglieder:** T. Rosenblatt  
E. Kossonakou

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung eingelegt, mit der die Europäische Patentanmeldung Nr. 09 450 162.4 zurückgewiesen wurde. Begründet hat die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung damit, dass der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPÜ gegenüber dem aus  
  
D1: DE-A-2 154 709  
  
bekannten Stand der Technik ist.
- II. Die Beschwerdeführerin wurde zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer geladen. In einer Mitteilung zur Vorbereitung auf die Verhandlung wurde sie darauf hingewiesen, dass die Kammer vorläufig zu keiner anderen Beurteilung der Sache gelangen würde.
- III. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. März 2016 einen Satz geänderter Ansprüche ein.
- IV. Die mündliche Verhandlung fand am 14. April 2016 statt. Hinsichtlich des Hauptantrags wurde die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gegenüber D1 diskutiert. Die Kammer erhob außerdem einen Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ, der mit der Beschwerdeführerin diskutiert wurde. Im weiteren Verlauf reichte die Beschwerdeführerin zwei Hilfsanträge ein und nahm einen mit der Beschwerde ursprünglich gestellten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück.
- V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf Grundlage des mit der Eingabe vom

14. März 2016 eingereichten Anspruchsatzes (Hauptantrag) oder auf Grundlage eines der in der mündlichen Verhandlung eingereichten zwei Hilfsanträge.

VI. Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Regalbediengerät mit einem Mast (10), zumindest einem Fahrwerk (1, 1') zur Halterung des Mastes (10), zumindest einer Schiene (4, 4'), auf der das zumindest eine Fahrwerk (1, 1') hin- und her bewegbar ist, sowie zumindest einem auf dem Mast (10) vertikal verschiebbaren Hubwagen (1"), wobei der Mast (10) aus zwei Stützen (11, 11') gebildet ist, welche in Bewegungsrichtung des zumindest einen Fahrwerks (1, 1') voneinander beabstandet und durch zumindest einen Querbalken (12, 12') zu einem Mastprofil miteinander verbunden sind, wobei ein erstes Fahrwerk (1) am Fuß des Mastes und ein zweites Fahrwerk (1') am Kopf des Mastes (10) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Stützen (11, 11') aus Profilen gebildet und an ihren Fußpunkten mittels an den jeweiligen Stützen (11,11') ausgebildeten Mastfüßen auf dem ersten Fahrwerk (1) befestigt sind, dass die Anbindung des zumindest einen Querbalkens (12, 12') an die zwei Stützen (11, 11') biegesteif ausgeführt ist, und dass der zumindest eine Querbalken (12, 12') über an seinen Enden angeordnete Knoten (13) biegesteif an die zwei Stützen (11, 11') des Mastes (10) angebunden ist, sodass eine statische und/oder dynamische Kraft, welche an einer der zwei Stützen (11, 11') angreift, zumindest zu einem Anteil von der anderen Stütze der zwei Stützen (11, 11') aufgenommen wird."

VII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Anspruch des Hauptantrags durch folgende Änderungen im kennzeichnenden Teil (Hervorhebung durch die Kammer):

"... dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Stützen (11, 11') aus Profilen gebildet und an ihren Fußpunkten ~~mittels an den jeweiligen Stützen (11,11')~~ ausgebildeten Mastfüßen auf dem ersten Fahrwerk (1) befestigt **angeschraubt** sind, dass die Anbindung des zumindest einen Querbalkens (12, 12') an die zwei Stützen (11, 11') biegesteif ausgeführt ist, und dass der zumindest eine Querbalken (12, 12') über an seinen Enden angeordnete Knoten**bleche** (13) biegesteif an die zwei Stützen (11, 11') des Mastes (10) angebunden ist, sodass eine statische und/oder dynamische Kraft, welche an einer der zwei Stützen (11, 11') angreift, zumindest zu einem Anteil von der anderen Stütze der zwei Stützen (11, 11') aufgenommen wird."

VIII. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 enthält zusätzlich zu den Änderungen des Hilfsantrag 1 noch das folgende am Ende des Kennzeichens hinzugefügte Merkmal:

"und dass der mittels eines Hubantriebsselements bewegbare Hubwagen entlang einer der zwei Stützen geführt ist und dass das Hubantriebsselement die Stütze umschließend ausgebildet ist".

Hinsichtlich des hinzugefügten Merkmals hat die Beschwerdeführerin auch ihre Bereitschaft erklärt, das vorletzte Wort "ausgebildet" durch "geführt" zu ersetzen.

IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

a) Hauptantrag

Der Mast aus D1 sei ein Gittermast. Seine beiden Querseiten (19, 20) seien keine zwei Stützen im Sinne des Anspruchs. Unter einer Stütze verstehe der Fachmann ein stabförmiges Element, welches Lasten entlang seiner Längsachse aufnehmen könne, die eine in sich geschlossene Ausführung besitze. Eine anspruchsgemäße Stütze bestehe aus einem durchgehenden Profil und weise einen Kopfpunkt und einen am Fußpunkt speziell ausgebildeten Mastfuß auf. Demgegenüber bestünden die Querseiten aus D1 jeweils selbst aus zwei Stützen, die keinen gemeinsamen Fußpunkt aufwiesen und folglich auch nicht auf einem an ihnen ausgebildeten Mastfuß auf dem ersten Fahrwerk befestigt. Die Stützen aus D1 seien dagegen auf einer nicht zum Fahrwerk gehörenden Platte an deren Eckpunkten angebracht, die über die Breite des Fahrwerks hinausragten. Weiter sei die Verbindung der Querseiten über die Querstäbe nicht biegesteif, was sich aus der Anordnung der zusätzlichen Diagonalstäbe ergibt.

b) Hilfsanträge 1 und 2

Diese Anträge würden in Reaktion auf die erstmals in der mündlichen Verhandlung von der Kammer erhobenen Einwände unter Artikel 123 (2) EPÜ vorgelegt. Weitere Merkmale des Ausführungsbeispiels müssten nicht aufgenommen werden. Die auf Seite 8 erwähnten Hubwagenführungen hätten mit der Erfindung nichts zu tun.

## **Entscheidungsgründe**

1. Hauptantrag - Artikel 54 EPÜ
  - 1.1 D1 offenbart in Figuren 1 und 2 ein Regalbediengerät (10) mit einem Mast (11), zumindest einem Fahrwerk (12) zur Halterung des Mastes (11), zumindest einer Schiene (15), auf der das zumindest eine Fahrwerk (12) hin- und her bewegbar ist, sowie zumindest einem auf dem Mast (11) vertikal verschiebbaren Hubwagen (21), wobei der Mast (11) aus zwei Stützen (Querseiten 19,20) gebildet ist, welche in Bewegungsrichtung des zumindest einen Fahrwerks (12) voneinander beabstandet und durch zumindest einen Querbalken (horizontale Stäbe ohne Referenzzeichen zwischen den Seiten 19, 20) zu einem Mastprofil miteinander verbunden sind, wobei ein erstes Fahrwerk (12) am Fuß des Mastes und ein zweites Fahrwerk (17) am Kopf des Mastes (11) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Stützen (19, 20) aus Profilen gebildet und an ihren Fußpunkten mittels an den jeweiligen Stützen (19, 20) ausgebildeten Mastfüßen auf dem ersten Fahrwerk (12) befestigt sind, dass die Anbindung des zumindest einen Querbalkens (horizontale Stäbe, s.o.) an die zwei Stützen (19, 20) biegesteif ausgeführt ist, und dass der zumindest eine Querbalken über an seinen Enden angeordnete Knoten biegesteif (implizit offenbart, siehe auch unten) an die zwei Stützen (19, 20) des Mastes (11) angebunden ist, sodass eine statische und/oder dynamische Kraft, welche an einer der zwei Stützen (19, 20) angreift, zumindest zu einem Anteil von der anderen Stütze der zwei Stützen (19, 20) aufgenommen wird.

Folglich sind alle Merkmale von Anspruch 1 aus D1 bekannt, so dass das Erfordernis des Artikels 54 (1) und (2) EPÜ nicht erfüllt ist.

1.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet die Offenbarung folgender Merkmale von Anspruch 1 in D1:

- a) zwei aus Profilen gebildete Stützen,
- b) dass diese an ihren jeweiligen Fußpunkten mittels Mastfüßen am ersten Fahrwerk befestigt seien, und
- c) dass die Anbindung der Querbalken an die Stützen biegesteif über Knoten ausgebildet sei, die geeignet wären, Kräfte gemäß dem letzten Merkmal des Anspruchs zu übertragen.

1.3 Die Argumente der Beschwerdeführerin überzeugen die Kammer allerdings nicht, da sie im wesentlichen auf einer sehr engen Auslegung der im Anspruch verwendeten Begriffe beruhen, die sich an der spezifischen Ausbildung des Ausführungsbeispiels, wie es in den Figuren der Anmeldung gezeigt ist bzw. am in der Verhandlung vorgeführten Endprodukt vorhanden ist, beruht, für die es aber keine Grundlage im Anspruch selbst gibt. Bei der Beurteilung der Neuheit sind die Begriffe mit dem Verständnis des Fachmanns in der Regel so breit und ohne einschränkende Berücksichtigung des spezifischen Ausführungsbeispiels auszulegen, wie es technisch auf dem Gebiet der Erfindung sinnvoll ist.

1.3.1 Insbesondere enthält der Anspruch keine Angaben, die eine Einschränkung hinsichtlich der (relativen) Abmessungen des Gerätes oder seines Masts und Fahrwerks bedeuten und dadurch einen Unterschied gegenüber dem aus D1 bekannten Gerät herstellen würden. Die Begriffe "Stütze" oder "Fußpunkt" schränken den Mast jedenfalls

nicht auf einen stabförmigen, schmalen oder durchgehend geschlossenen Aufbau ein.

- 1.3.2 Nach Auffassung der Kammer können die beabstandeten Querseiten 19 und 20 des in Figur 1 der D1 gezeigten Masts sehr wohl als Stützen im Sinne des Anspruchs 1 angesehen werden. Auch wenn ihr genauer Aufbau der D1 nicht zu entnehmen ist, kann das Merkmal, wonach sie "aus Profilen gebildet" sind, nicht als unterscheidendes Merkmal anerkannt werden. Selbst wenn die Querseiten 19 und 20 plattenförmig ausgebildet wären, können solche mit Blick auf das unter den Anspruch fallende Ausführungsbeispiel der Figur 2A der vorliegenden Anmeldung auch als (dünnwandige) Profile verstanden werden. Der Fachmann würde aber D1 sowieso wohl eher dahingehend verstehen, dass die Querseiten 19 und 20 auch als Gittermastseiten wie die in Figur 1 sichtbaren Längsseiten aufgebaut sind (vgl. D1, Seite 5, letzter Absatz, "Hubmast ... als Gittermast ausgebildet"). Diese sind ebenfalls aus (mehreren miteinander verbunden) Profilen aufgebaut. Eine Einschränkung auf die in Figur 2A und 2B der Anmeldung gezeigte Ausführungen der Stützenprofile wird weder durch das Wort "Stütze" noch durch das Wort "Profil" hergestellt. Ferner und schlussendlich schließt Anspruch 1 auch nicht aus, dass jede der als Stütze zu bezeichnenden Querseiten in D1 selbst zwei Elemente aufweist, die jeweils auch als Stützen angesehen werden können. Der Anspruch ist nicht auf genau zwei Stützen eingeschränkt und die Beschreibung offenbart entsprechend auf Seite 8 unten, dass mehr als zwei Stützen vorgesehen sein können.

- 1.3.3 Nach Auffassung der Kammer kann der Fachmann dem Ausdruck "an ihren Fußpunkten mittels an den jeweiligen Stützen ausgebildeten Mastfüßen" nicht mehr entnehmen,

als dass die Stütze an ihrem unteren Ende auf dem Fahrwerk befestigt ist. Größe und Form der Auflagefläche von Fußpunkten oder Mastfüßen oder die Art der Befestigung sind nicht einschränkend im Anspruch definiert. Stützen mit "linienförmigen", bzw. länglichen Fußpunktflächen werden durch den Anspruchswortlaut nicht ausgeschlossen. Auch wenn in D1 zwischen Mast 11 und Fahrwerk 12 scheinbar eine Platte vorhanden ist, schließt der Anspruch weder aus, dass der Mast über eine solche Platte auf dem Fahrwerk befestigt ist, noch dass die Platte selbst als Teil des Fahrwerks angesehen werden kann. Die einzig technisch sinnvolle Auslegung der Figur 1 der D1 ist, dass die Stützen 19 und 20 an ihren Fußpunkten auf dem Fahrwerk an einer Platte, die selbst zum Fahrwerk gehört, befestigt sind. Eine Abgrenzung des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem Gerät nach D1 auf Grundlage einer Ausbildung von Mastfüßen, kann die Kammer nicht erkennen. Die Beschwerdeführerin hat nicht dargelegt, welche weiteren aus D1 nicht bekannten technischen Merkmale durch den Ausdruck Mastfuß impliziert werden. Die Anmeldung enthält keine Beschreibung von besonders ausgebildeten Mastfüßen der Stützen. Die Tatsache, dass der Mast aus D1 in seiner Breite über das Fahrwerk hinausragt, somit also seine Eckpunkte weit außerhalb der Fahrwerksbreite auf der genannten Platte liegen, wird durch den Anspruchswortlaut nicht ausgeschlossen.

- 1.3.4 Auch die Argumente der Beschwerdeführerin zum Merkmal "der zumindest eine Querbalken (...) über ... Knoten biegesteif an die zwei Stützen des Mastes angebunden ist" und zum ebenfalls im Anspruch angegebenen zu erreichenden Ergebnis, eine auf eine Stütze wirkende statische und/oder dynamische Kraft zumindest teilweise an die andere Stütze abzuleiten, überzeugen die Kammer nicht. Der Fachmann versteht die in D1 gezeigte

Verbindung zwischen den Stützen 19 und 20 und den Querstreben als grundsätzlich geeignet, in gewissen Grenzen Torsions- und Biegemomente aufzunehmen. Der Anspruch enthält keine Einschränkungen hinsichtlich der Größe der aufzunehmenden Momente. Auch die Ableitung von geringen Momenten von weniger als 1 Nm fällt unter den Anspruch. Der Einsatz von zusätzlichen Diagonalstäben zur weiteren Aussteifung, wie sie in Figur 1 der D1 angedeutet ist, ist vom Anspruch 1 auch nicht ausgeschlossen.

2. Da Anspruch 1 das Erfordernis des Artikels 54 EPÜ nicht erfüllt, kann der Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht gewährt werden.

3. Hilfsanträge 1 und 2

3.1 Beide Hilfsanträge wurden erstmals während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgelegt. Sie stellen somit eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdeführerin dar. Nach Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) liegt es im Ermessen der Kammer, geändertes Vorbringen in das Verfahren zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens berücksichtigen die Kammern zumindest im Hinblick auf die nach Artikel 13 (1) VOBK geforderte Verfahrensökonomie unter anderem, ob die Änderungen *prima facie* gewährbar in dem Sinne sind, dass sie die bestehenden Einwände beheben ohne neue hervorzurufen.

3.2 Die Kammer hatte in der mündlichen Verhandlung gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags erstmals einen Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ erhoben, nachdem die Beschwerdeführerin angekündigt hatte, zwei Hilfsanträge vorlegen zu wollen. Der Einwand war unter anderem

darauf gerichtet, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags auf einer Kombination von Merkmalen beruht, die einerseits den abhängigen Ansprüchen entnommen waren und andererseits auf der Beschreibung des einzigen Ausführungsbeispiels beruhten, ohne dass es eine Offenbarung dafür zu geben schien, dass die weiteren Merkmale des Ausführungsbeispiels weggelassen werden konnten.

- 3.3 Zu den aus der Beschreibung entnommenen Merkmalen gehören unter anderem die auch im Kennzeichen des Anspruchs 1 von Hilfsantrag 1 angegebenen Merkmale, wonach die Stützen aus Profilen gebildet und an ihren Fußpunkten auf dem ersten Fahrwerk angeschraubt sind. Diese beruhen nach Angabe der Beschwerdeführerin auf dem letzten Absatz auf Seite 8 der Beschreibung des Ausführungsbeispiels.
- 3.4 Die Beschwerdeführerin hat dazu ausgeführt, dass die Aufnahme weiterer Merkmale des Ausführungsbeispiels nicht erforderlich sei, da andere Merkmale des Ausführungsbeispiels mit der Erfindung nichts zu tun hätten.
- 3.5 Dieses Argument überzeugt die Kammer nicht, da es an sich keinen Nachweis über die eindeutige und zweifelsfreie Offenbarung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen für die beanspruchte Merkmalskombination gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrag 1 darstellt. Auch wenn es auf Seite 8 der Beschreibung eine wortwörtliche Offenbarung des aufgenommenen Merkmals an sich gibt, ist dieser Passage *prima facie* nicht zu entnehmen, dass insbesondere die dort genannten Merkmalen mit der Erfindung zu tun hätten, andere davor und danach genannte hingegen nicht.

- 3.6 Damit ist der gegenüber dem Hauptantrag erhobene Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ *prima facie* nicht behoben.
- 3.7 Zu keinem anderen Ergebnis ist die Kammer hinsichtlich des Hilfsantrags 2 gekommen. Die weiteren Änderungen am Anspruch 1 beruhen zwar auf Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 7, lassen aber den Nachweis einer eindeutigen und zweifelsfreien Offenbarung der gesamten Merkmalskombination ebenfalls dahingestellt.
- 3.8 Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass der Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ erstmals in der mündlichen Verhandlung erhoben wurde, obwohl die Merkmale bereits in den der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Ansprüchen enthalten waren.

Für die Kammer bestand keine Notwendigkeit, den Einwand früher zu erheben und den faktischen und rechtlichen Rahmen des Beschwerdeverfahrens, der durch die angefochtene Entscheidung und die Beschwerdeschrift und -Begründung vorgegeben war, *ex-officio* zu erweitern. Mit der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin nämlich als einzigen Antrag nur die von der Prüfungsabteilung mangels Neuheit zurückgewiesenen Ansprüche verteidigt. Bezüglich dieser kam die Kammer vorläufig zu keinem anderen Schluss als die Prüfungsabteilung (siehe die Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung). Die Prüfung anderer Erfordernisse des EPÜ war also nicht erforderlich. Gleiches galt grundsätzlich auch für die danach schriftlich eingereichten geänderten Ansprüche, die mit der Beschwerde verteidigten Anspruchsatz ersetzten.

Die Beschwerdeführerin hatte darüber hinaus im Verfahren vor der Kammer Gelegenheit zur Änderung, um bestehende und neu erhobene Einwände zu beheben. Weitere, über die Hilfsanträge 1 und 2 hinausgehende Änderungen wurden aber nicht beantragt, abgesehen von der Änderung des Wortes "ausgebildet" in "geführt", was aber auf das grundsätzliche Problem keinen Einfluss hat.

- 3.9 Die Beschwerdeführerin hat außerdem geltend gemacht, dass die Anmeldung nach nur einem Prüfungsbescheid zurückgewiesen wurde. Dies ist aber an sich auch kein Grund, die Zulässigkeit der erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge anders zu beurteilen. Diese unterliegt in der Regel vor allem den in Artikel 13 VOBK angegebenen Kriterien, hier insbesondere der *prima facie* Gewährbarkeit. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin es auch unterlassen, ihre Möglichkeiten vor der Prüfungsabteilung auszuschöpfen, da sie z.B keine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung beantragt hatte.
- 3.10 Die Kammer hat deshalb unter Berücksichtigung aller Umstände ihr Ermessen nach Artikel 13 (1) VOBK dahingehend ausgeübt, Hilfsanträge 1 und 2 nicht in das Verfahren zuzulassen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



M. H. A. Patin

M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt