

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 5. Dezember 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0772/16 - 3.2.08

Anmeldenummer: 10013975.7

Veröffentlichungsnummer: 2333218

IPC: E05F5/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Einrichtung zum Dämpfen der Relativbewegung bewegter
Vorrichtungsteile, insbesondere von Schiebetüren

Anmelder:

Krischke-Lengersdorf, Christian

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84, 113(1), 111(1)
EPÜ R. 111(1), 103(1)(a)

Schlagwort:

Patentansprüche - Klarheit - Hauptantrag (ja)
Rechtliches Gehör - wesentlicher Verfahrensmangel (ja)
Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (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 0772/16 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 5. Dezember 2016

Beschwerdeführer: Krischke-Lengersdorf, Christian
(Anmelder) Anwänden 5
82067 Ebenhausen (DE)

Vertreter: Szynka, Dirk
König-Szynka-Tilmann-von Renesse
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Machtlfinger Strasse 9
81379 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. September 2015 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 10013975.7 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: M. Foulger
C. Herberhold

Sachverhalt und Anträge

I. Mit der am 18. September 2015 zur Post gegebenen Entscheidung hat die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung Nr. 10 013 975.7 wegen mangelnder Klarheit von Anspruch 1 zurückgewiesen.

Die Gründe dafür seien, dass Anspruch 1 nur die zugrunde liegende technische Aufgabe (die angestrebte Wirkung) angäbe und wesentliche Merkmale der Erfindung fehlten.

II. Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer (Anmelder) frist- und formgerecht Beschwerde eingelegt.

III. Der Beschwerdeführer beantragte im Ergebnis:

- die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf Basis des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags,
- hilfsweise vorrangig zu den Hilfsanträgen, die Durchführung einer mündlichen Verhandlung,
- hilfsweise, die Erteilung eines Patents auf Basis eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1-11.

IV. Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"Einrichtung zum Dämpfen der Relativbewegung bewegter Vorrichtungsteile (31, 33, 34, 35)

mit

einem Dämpfer (3a,b),

einer Kupplung (1a,b,c; 2; 2a.b; 5; 6; 7; 8a,b) zum

Herstellen und Lösen eines Kraftschlusses zwischen

einem ersten der Vorrichtungsteile (31, 33, 34, 35) und

einem Ende des Dämpfers (3a,b),

wobei ein anderes Ende des Dämpfers (3a,b) mit einem zweiten der Vorrichtungsteile (31, 33, 34, 35) gekoppelt ist, sodass der Dämpfer (3a,b) im geschlossenen Zustand der Kupplung (1a,b,c; 2; 2a,b; 5; 6; 7; 8a,b) eine Relativbewegung zwischen den beiden Vorrichtungsteilen (31, 33, 34, 35) dämpft, und wobei die beiden Vorrichtungsteile (31, 33, 34, 35) in zwei entgegengesetzten Richtungen zueinander bewegbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

sich die Kupplung (1 a,b,c; 2; 2a,b; 5; 6; 7; 8a,b) bei Relativbewegungen der beiden Vorrichtungsteile (31, 33, 34, 35) in beiden Richtungen lösen kann."

Die weiteren Anträge sind nicht relevant für diese Entscheidung.

V. Der Beschwerdeführer trug im Wesentlichen Folgendes vor:

Anspruch 1 sei klar im Sinne von Artikel 84 EPÜ. Die zu lösende Aufgabe bestehe darin, wie in Paragraf [0005] der veröffentlichten Beschreibung angegeben, erweiterte Anwendungsmöglichkeiten für eine Dämpfungseinrichtung zu finden. Diese Aufgabe sei technischer Natur und die beanspruchte Lösung, wonach sich die Kupplung bei Relativbewegungen der beiden Vorrichtungsteile in beiden Richtungen lösen könne, gebe nicht die zugrunde liegende technische Aufgabe an, sondern ihre technische Lösung.

Außerdem enthalte Anspruch 1 alle wesentlichen Merkmale der Erfindung. Das von der Prüfungsabteilung als wesentlich angesehene Merkmal eines "Dämpfens der Türbewegung bezüglich einer mittleren Position" sei nur

als beispielhaft in der Beschreibung erwähnt.

Die Prüfungsabteilung sei nicht mehr auf die Einwände bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zurückgekommen und es sei daher davon auszugehen, dass die Bedenken der Prüfungsabteilung diesbezüglich ausgeräumt seien.

Darüber hinaus liege ein Verfahrensfehler vor, weil die Entscheidung keine ausreichende Begründung bezüglich des ersten Hilfsantrags enthalte.

Entscheidungsgründe

1. Klarheit - Artikel 84 EPÜ

Gemäß Artikel 84 EPÜ müssen die Ansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden. Dies ist wichtig, damit ein Dritter feststellen kann, was Gegenstand des Patents ist (siehe G3/14, ABl. EPA 2015, 102, Gründe, Nrn. 48 und 49).

Die Prüfungsabteilung stützte die angefochtene Zurückweisungsentscheidung auf zwei isolierte Klarheitseinwände, die, wie sich aus den folgenden Ausführungen ergibt, nicht durchgreifen.

1.1 Klarheitseinwand 1: zu erreichendes Ergebnis

1.1.1 Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung das Merkmal als unklar beanstandet, wonach sich die Kupplung bei Relativbewegungen der beiden Vorrichtungsteile in beiden Richtungen lösen kann

(kennzeichnender Teil von Anspruch 1). Das Merkmal gebe lediglich die zugrunde liegende technische Aufgabe / die angestrebte Wirkung an und stelle daher eine nicht zulässige Definition des Gegenstands des Schutzbegehrens durch das zu erreichende Ergebnis dar. Diesbezüglich sei zu beachten, dass die in Paragraph [0005] der Patentanmeldung definierte Aufgabe neu formuliert werden müsse, da sie keine technische Wirkung beinhalte und daher nicht als technische Aufgabe anzusehen sei (Entscheidungsgründe Punkt 2.1.2).

1.1.2 Bei der Festlegung der Aufgabe ist zunächst von der Patentanmeldung auszugehen. Gemäß Paragraph [0005] besteht die subjektive Aufgabe darin, erweiterte Anwendungsmöglichkeiten für eine Dämpfungseinrichtung zu finden. Aus dem Kontext kann sich diese Aufgabe nur auf die im unmittelbar vorangehenden Paragraph [0004] als Beispiel für gattungsgemäße Dämpfungseinrichtungen genannten Dämpfungseinrichtungen der WO2006/056606 beziehen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 definiert jedoch nicht eine erweiterte Anwendungsmöglichkeit einer solchen Dämpfungseinrichtung, sondern eine Veränderung i.e. eine Weiterbildung der Dämpfungseinrichtung selbst, die dann - nach der Veränderung - eine andere Anwendungsmöglichkeit bietet. Die Kammer ist daher der Ansicht, dass die technische Aufgabe in der Tat umformuliert werden muss, wenn auch nicht aus den von der Prüfungsabteilung genannten Gründen.

1.1.3 Laut Paragraph [0008] der Patentanmeldung besteht der technische Effekt des kennzeichnenden Merkmals ("Dämpfungseinrichtung mit einer Kupplung, die sich bei Relativbewegungen in zwei entgegengesetzte Richtungen lösen kann") darin, dass die Dämpfungseinrichtung

insbesondere in einer Mittelposition einer Gesamtbewegungsstrecke angeordnet werden kann. Dabei bedeutet der Begriff Mitte nicht zwingend, dass die verbleibenden Bewegungsstrecken in beiden Richtungen ungefähr gleich lang sind, sondern es geht lediglich darum, dass in beiden Richtungen noch Bewegungsstrecken existieren (ebenfalls Paragraf [0008]). Die zu lösende technische Aufgabe ist somit darin zu sehen, die bekannte Dämpfungseinrichtung dahingehend zu modifizieren, dass eine Dämpfung in einer Zwischenstellung der Gesamtbewegungsstrecke möglich wird, statt lediglich bei Anfahren einer Endposition der Gesamtbewegungsstrecke.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass sich die Kupplung bei Relativbewegungen der beiden Vorrichtungsteile in beiden Richtungen lösen kann. Aufgrund der Lösbarkeit in beide Richtungen ist klar, dass hier die Dämpfung in einer Zwischenposition und nicht in einer Endposition realisiert wird. Daher ist im Anspruch nicht die zu lösende Aufgabe angegeben, sondern es wird ihre technische Lösung beansprucht.

- 1.1.4 Dagegen enthält die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Aufgabe Hinweise auf die technische Lösung. Eine solche Aufgabe entspricht einer rückschauenden Betrachtungsweise, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zulässig ist (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, I.D.4.3.1).
- 1.1.5 Wie von der Prüfungsabteilung zutreffend analysiert handelt es sich bei dem kennzeichnenden Merkmal um ein funktionelles Merkmal, weil es lediglich die Funktion der Kupplung definiert und keine detaillierten strukturellen Angaben enthält. Nach der Rechtsprechung

der Beschwerdekammern sind funktionelle Merkmale im Patentanspruch dann zulässig, i) wenn diese Merkmale ohne Einschränkung der erfinderischen Lehre anders nicht objektiv präziser umschrieben werden können und ii) wenn die funktionellen Merkmale dem Fachmann eine ausreichend klare technische Lehre offenbaren, die er mit zumutbarem Denkaufwand - wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört - ausführen kann (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, *supra*, Kap. II.A. 3.4, erster Absatz).

Im vorliegenden Fall ist das Merkmal klar und deutlich, weil ein Dritter ohne unzumutbaren Aufwand sehen bzw. testen könnte, ob ein Gegenstand unter das Schutzbegehren des Anspruchs fallen würde oder nicht. Dem Fachmann stehen außerdem aus der Anmeldung oder aus seinem Fachwissen ohne Weiteres mehrere Mittel zur Ausübung der angegebenen Funktion zur Verfügung.

1.1.6 Mit Bescheid vom 2. Dezember 2014 forderte die Prüfungsabteilung die Aufnahme der Merkmale der Ansprüche 3, 8, 10 sowie 4 oder 7 (siehe Absätze 1.4 und 2.1) und außerdem die Aufnahme der beiden elastischen Einrichtungen und, für die erste Ausführungsform, der beiden Anschlagenelemente, (siehe Absatz 2.2). Die Aufnahme dieser Merkmale führte jedoch zu einer erheblichen und unverhältnismäßigen Einschränkung der erfinderischen Lehre. Damit ist das kennzeichnende Merkmal trotz seiner funktionellen Natur nicht zu beanstanden und erfüllt in dieser Hinsicht die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ.

1.2 Klarheitseinwand 2: fehlendes wesentliches Merkmal

Die Prüfungsabteilung beanstandete darüber hinaus, dass Anspruch 1 nicht alle wesentlichen Merkmale der

Erfindung enthielte. Sie war der Meinung, dass aus der Beschreibung (Seite 3, Absatz 2) hervorgehe, dass die Dämpfung bezüglich einer mittleren Position erfindungswesentlich sei.

Die Beschwerdekammer folgt diesem Verständnis der Prüfungsabteilung nicht. Der genannte Absatz der Beschreibung lautet: "Es könnte sich **zum Beispiel** um ein mittleres Element eines mehrteiligen Schiebetürsystems handeln." (Hervorhebung hinzugefügt). Diesbezüglich sei auch auf die in Punkt 1.1.3 bereits diskutierte Lehre des Absatzes [0008] der Anmeldung verwiesen.

Damit ist klar, dass es sich hier um ein Ausführungsbeispiel handelt, nicht um ein erfindungswesentliches Element.

Die Prüfungsabteilung verweist außerdem auf Seite 10, letzter Absatz, der Beschreibung. Aber auch hier handelt es sich um ein Ausführungsbeispiel.

Somit ist der Anspruch 1 klar im Sinne von Artikel 84 EPÜ.

2. Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung

Neuheit und erfinderische Tätigkeit werden in der angefochtenen Entscheidung nicht erwähnt. In dem der angefochtenen Entscheidung vorausgegangenem Verfahren hat die Prüfungsabteilung sich zwar zu dieser Frage nicht mehr in negativer Weise geäußert. Sie hat sich aber auch nicht positiv geäußert. Die Kammer sieht es daher als angemessen an, die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen

(Artikel 111 (1) EPÜ)

3. Rechtliches Gehör

Der Beschwerdeführer vertritt die Meinung, dass sein rechtliches Gehör bezüglich der Hilfsanträge nicht gewährt worden sei (siehe Beschwerdebegründung Paragraf 3.1), weil die Prüfungsabteilung sich bezüglich des ersten Hilfsantrags nicht mit seiner Argumentation auseinandergesetzt habe.

Jedoch beruhte die Zurückverweisung auf Einwänden gegen den Hauptantrag, so dass eine etwaige Verfahrensverletzung jedenfalls nicht kausal für die angefochtene Entscheidung geworden wäre.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspräche daher nicht der Billigkeit im Sinne der Regel 103 (1) a) EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung auf Basis des Hauptantrags zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Moser

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt