

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. Juni 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1456/20 - 3.5.02

Anmeldenummer: 12717771.5

Veröffentlichungsnummer: 2705582

IPC: H02G3/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Halterung zur seitlichen Befestigung einer Führungsrinne für
Energieführungsketten und Halterungssystem mit Halterung

Patentinhaber:

Igus GmbH

Einsprechende:

Tsubaki Kabelschlepp GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 84

VOBK 2020 Art. 10(3), 10(6), 12(1), 12(2), 12(3), 12(4),
12(6), 13(2)

VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

Hauptantrag - Neuheit (nein)

Hilfsanträge 1, 2, 5, 6, 9 - Klarheit (nein)

Hilfsanträge 7, 8 - Wären bereits im erstinstanzlichen
Verfahren vorzubringen gewesen (ja)

Hilfsanträge 3, 4, A, 8bis, 10 - außergewöhnliche Umstände
(nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 2687/17, G 0001/99, T 1389/10, T 0916/17, T 2610/16



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 1456/20 - 3.5.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02
vom 14. Juni 2021

Beschwerdeführerin:

(Patentinhaberin)

Igus GmbH
Spicher Str. 1a
51127 Köln (DE)

Vertreter:

Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
Frankenforster Strasse 135-137
51427 Bergisch Gladbach (DE)

Beschwerdeführerin:

(Einsprechende)

Tsubaki Kabelschlepp GmbH
Postfach 12 63
57474 Wenden-Gerlingen (DE)

Vertreter:

Keenway Patentanwälte Neumann Heine Taruttis
PartG mbB
Postfach 10 33 63
40024 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2705582 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 20. April 2020.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender

R. Lord

Mitglieder:

C.D. Vassoille

J. Hoppe

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden betreffen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2 705 582 in geänderter Fassung.
- II. Die folgenden Dokumente sind für diese Entscheidung relevant:
- E1: US 3,299,839
- III. Die Einspruchsabteilung war in der angefochtenen Zwischenentscheidung zu dem Schluss gelangt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag (Streitpatent in geänderter Fassung) nicht neu sei gegenüber dem Dokument E11 (FR 2 682 230 A1). Der in der mündlichen Verhandlung vom 8. Januar 2020 eingereichte Hilfsantrag I (nunmehr Hilfsantrag 1) erfüllte nach Ansicht der Einspruchsabteilung nicht das Erfordernis der Regel 80 EPÜ und der Gegenstand des Anspruchs 1 des ebenfalls in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags II (nunmehr Hilfsantrag 2) wurde als nicht neu im Hinblick auf das Dokument E1 erachtet. Die Einspruchsabteilung kam ferner zu dem Schluss, dass der in der mündlichen Verhandlung überreichte Hilfsantrag III (nunmehr Hilfsantrag 9) die Erfordernisse des EPÜ erfülle.
- IV. Die Einsprechende begründete ihre Beschwerde mit Schriftsatz vom 19. August 2020 und erwiderte auf die Beschwerde der Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2020. Die Patentinhaberin begründete ihre Beschwerde mit Schriftsatz vom 20. August 2020

basierend auf einem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 9. Sie erwiderte auf die Beschwerde der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 29. Dezember 2020 und reichte hierzu ergänzend zu den bereits mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträgen die Hilfsanträge A bis E ein.

- V. Nachdem beide Parteien in ihrer Beschwerdebegründung die Beschleunigung des Verfahrens beantragt haben, hat die Kammer in der Mitteilung vom 17. März 2021 die Beschleunigung des Verfahrens nach Artikel 10 (3) VOBK 2020 angeordnet und die Parteien durch Mitteilung vom 3. Mai 2021 zur mündlichen Verhandlung geladen.
- VI. In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Meinung mit, wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht neu gegenüber dem Dokument E1 sei und dass in den Hilfsanträgen 1 und 2 enthaltene und auf eine "Klemmrichtung" bezogene Merkmal nicht die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ erfülle, was für sämtliche weitere Hilfsanträge gelte, die das entsprechende Merkmal aufwiesen. Im Hinblick auf die weiteren Hilfsanträge 3 bis 8 (eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 20. August 2020) sowie A bis E (eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung vom 29. Dezember 2020) bemerkte die Kammer, dass zunächst die Frage ihrer Zulassung in das Beschwerdeverfahren zu erörtern sein wird.
- VII. Mit Schreiben vom 14. Mai 2021 reichte die Patentinhaberin neue Hilfsanträge 3 bis 8 ein, welche die bisherigen Hilfsanträge 3 bis 8 sowie A bis E ersetzen sollten.

VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 14. Juni 2021 in Anwesenheit der Parteien vor der Kammer statt. Während der mündlichen Verhandlung beehrte die Patentinhaberin unter anderem die Wiedereinführung des Hilfsantrags 8 vom 20. August 2020 als Hilfsantrag 8bis und reichte einen neuen Hilfsantrag 10 ein.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte abschließend die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Streitpatents in geänderter Fassung auf Grundlage des Hauptantrags, eingereicht mit Schriftsatz vom 28. Mai 2019;

hilfsweise

die Aufrechterhaltung des Streitpatents in geänderter Fassung auf Grundlage folgender Anträge in der angegebenen Reihenfolge:

- Hilfsantrag 1, entsprechend dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrag I
- Hilfsantrag 2, entsprechend dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrag II
- Hilfsanträge 3 und 4, eingereicht mit Schriftsatz vom 14. Mai 2021
- Hilfsantrag A, erstmals eingereicht mit Schriftsatz vom 29. Dezember 2020;
- Hilfsanträge 5 bis 7, eingereicht mit Schriftsatz vom 14. Mai 2021
- Hilfsantrag 8bis, eingereicht als "Hilfsantrag 8" mit Schriftsatz vom 20. August 2020
- Hilfsantrag 8, eingereicht mit Schriftsatz vom 14. Mai 2021
- Hilfsantrag 9, entsprechend dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrag III und damit gleichbedeutend mit der Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden;

- Hilfsantrag 10, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer;

weiter hilfsweise für den Fall, dass die Hilfsanträge 3 bis 8 nicht in das Verfahren zugelassen werden, die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung.

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

IX. Anspruch 1 des Hauptantrags der Patentinhaberin gliedert sich in folgende Merkmale (Merkmalsgliederung eingefügt von der Kammer):

[1] Halterung (1) zur seitlichen Befestigung einer Führungsrinne (F) für Energieführungsketten an einem Aufbau,

[2] wobei die Halterung (1) eine Abstützung (2) für einen Bodenbereich (3) der Führungsrinne (F) und

[3] eine Lagefixierung für die Führungsrinne (F) aufweist,

[4] sich die Halterung (1) mit einem Höhenabschnitt (4) seitlich eines vorgesehenen Aufnahme­raumes (5) für die Führungsrinne (F) erstreckend anordenbar ist,

[5] wobei in dem Höhenabschnitt erste Befestigungsmittel (6) zur Festlegung der Halterung (1) in Höhe des Höhenabschnittes (4) seitlich an dem Aufbau vorgesehen sind, und

[6] die Halterung (1) zweite Befestigungsmittel (7) aufweist, die in einer Höhenrichtung (h) von der Abstützung weg beabstandet zur Abstützung (2) angeordnet sind und

[6.1] die ausgelegt sind, form- und/oder kraftschlüssig an der Führungsrinne (F) anzugreifen, und

[6.2] wobei mittels der zweiten Befestigungsmittel (7) eine Klemmverbindung mit der Führungsrinne (F) herstellbar ist und

[6.3] die zweiten Befestigungsmittel (7) als Klemmaufnahme (8) für einen sich seitlich von der Führungsrinne (F) erstreckenden ersten Vorsprung (9) der Führungsrinne (F) und als Klemmelement (10) zum Einklemmen des ersten Vorsprungs (9) in der Klemmaufnahme (8) in einer Klemmlage ausgebildet sind, **dadurch gekennzeichnet, dass**

[6.3.1] die Klemmaufnahme (8) zur Aufnahme eines hakenförmig ausgebildeten ersten Vorsprungs (9) der Führungsrinne (F) zumindest mit einer Komponente in Höhenrichtung (h) geöffnet ausgebildet ist.

X. Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 der Patentinhaberin ist identisch und weist gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags das folgende zusätzliche Merkmal auf (Hervorhebung durch die Kammer):

[6.3.2] und das Klemmelement (10) in einer Klemmrichtung (k) in die Klemmaufnahme (8) unter Einklemmung des ersten Vorsprungs (9) einschiebbar ist.

XI. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 der Patentinhaberin weist gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags das folgende zusätzliche Merkmal auf (Hervorhebungen durch die Kammer):

[7] und das Klemmelement (10) in Klemmlage in der Klemmaufnahme (8) lagefixierbar ist, wozu eine Schraubverbindung zwischen Klemmelement (10) und Klemmaufnahme (8) vorgesehen ist.

XII. Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 der Patentinhaberin entspricht dem Hilfsantrag 3, wobei der Wortlaut "**erstreckend anordenbar**" des Merkmals 4 ersetzt wurde durch den Begriff "**erstreckt**".

XIII. Anspruch 1 des Hilfsantrags A der Patentinhaberin entspricht dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 und weist weitere Merkmale, insbesondere das zusätzliche Merkmal 7 auf.

XIV. Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 (entspricht dem mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag B) der Patentinhaberin weist gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags die folgenden zusätzlichen Merkmale auf (Hervorhebungen durch die Kammer):

[6.3.2] und das Klemmelement (10) in einer Klemmrichtung (k) in die Klemmaufnahme (8) unter Einklemmung des ersten Vorsprunges (9) einschiebbar ist **[7]** und das Klemmelement (10) in Klemmlage in der Klemmaufnahme (8) lagefixierbar ist, wozu eine Schraubverbindung zwischen Klemmelement (10) und Klemmaufnahme (8) vorgesehen ist.

XV. Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 der Patentinhaberin entspricht dem Hilfsantrag 5, wobei der Wortlaut "**erstreckend anordenbar**" des Merkmals 4 ersetzt wurde durch den Begriff "**erstreckt**".

XVI. Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 (entspricht dem mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag C) der Patentinhaberin weist gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags die folgenden zusätzlichen Merkmale auf (Hervorhebungen durch die Kammer):

[8] eine parallel zum Aufnahmeaum (5) angeordnete Durchführung (25) für in Längsrichtung der Führungsrinne (F) fest an dem Aufbau zu verlegende Versorgungsleitungen vorgesehen ist und

[8.1] eingangsseitig und/oder ausgangseitig der Durchführung (25) Befestigungsmöglichkeiten für die fest an dem Aufbau zu verlegenden Versorgungsleitungen vorgesehen sind.

- XVII. Anspruch 1 des Hilfsantrags 8bis der Patentinhaberin, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, entspricht dem mit ihrer Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag 8, wobei Anspruch 1 auf ein Halterungssystem mit einer Halterung und einer Führungsrinne gerichtet ist.
- XVIII. Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 der Patentinhaberin entspricht dem Hilfsantrag 7, wobei der Wortlaut "**erstreckend anordenbar**" des Merkmals 4 ersetzt wurde durch den Begriff "**erstreckt**".
- XIX. Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 (entsprechend dem von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten Hilfsantrag III) ist auf ein Halterungssystem gerichtet und umfasst insbesondere das Merkmal 6.3.2 entsprechend dem Anspruch 1 des Hauptantrags:
- [6.3.2] und das Klemmelement (10) in einer Klemmrichtung (k) in die Klemmaufnahme (8) unter Einklemmung des ersten Vorsprunges (9) einschiebbar ist.
- XX. Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 der Patentinhaberin, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, basiert auf den Ansprüchen 13 bis 25 des mit

ihrer Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrags C, wobei Anspruch 1 nunmehr auf ein Halterungssystem mit einer Halterung und einer Führungsrinne gerichtet ist, und wobei der Wortlaut "**erstreckend anordenbar**" ersetzt wurde durch den Begriff "**erstreckt**".

XXI. Die entscheidungsrelevanten Argumente der Patentinhaberin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Neuheit

Die Merkmale 1, 2, 5, 6, 6.1, 6.2 sowie 6.3 und 6.3.1 des Anspruchs 1 seien nicht in dem Dokument E1 offenbart.

Das Dokument E1 betreffe keine Halterung für eine Führungsrinne einer Energieführungskette im Sinne des Merkmals 1, sondern eine Wandschiene oder Regalschiene zur Halterung von Regalträgern für Regalböden (siehe E1 in Spalte 1, Zeilen 8 bis 28 und Anspruch 1). Die in E1 offenbarte Halterung sei insbesondere nicht geeignet als Führungsrinne für Energieführungsketten. Die Einsprechende reduziere den Begriff "Führungsrinne" auf eine Rinne, geeignet zur Aufnahme einer Energieführungskette. Dies sei jedoch nicht ausreichend, denn es komme auf die Eignung der Rinne zur "Führung" an, was eine Reihe von Merkmalen impliziere. "Führungsrinne" sei ein Fachbegriff und habe eine konkrete Bedeutung. Das Merkmal 1 sei nicht isoliert, sondern im Kontext der weiteren auf die Führungsrinne bezogenen Merkmale des Anspruchs 1 zu betrachten. Zum Führen der Energieführungskette sei mindestens eine glatte Seitenwand zwingend notwendig. Ferner verlange Anspruch 1 gemäß Merkmal 6.3 einen sich seitlich von der Führungsrinne erstreckenden und hakenförmig ausgebildeten Vorsprung. Die Halterung

müsse folglich zur Befestigung einer Führungsrinne mit den genannten Eigenschaften ausgebildet sein. Eine objektive Eignung einer beliebig denkbaren Führungsrinne reiche nicht aus, notwendig sei vielmehr eine tatsächliche Eignung. Diese fehle, wenn eine existierende Führungsrinne erst modifiziert werden müsse, um an der Halterung nach E1 befestigt zu werden. Der aus den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt bekannte Fall einer Form für Eiswürfel, die nicht für flüssigen Stahl geeignet ist, weil es keinen flüssigen Stahl bei 60° gibt, sei analog anwendbar. Die Beweislast für die tatsächliche Eignung einer Führungsrinne zur Befestigung an der in E1 offenbarten Halterung trage die Einsprechende. Ferner sei es zwar zutreffend, dass die Patentinhaberin sehr leichte Energieführungsketten herstelle. Diese würden aber über sehr lange Fahrwege gefahren, was nicht dem typischen von Anspruch 1 umfassten Anwendungsfall entspreche.

Die in der E1 offenbarte Verbindung zwischen dem Träger und der Halterung könne sich leicht bei für Führungsrinnen für Energieführungsketten durch die Verbahrbewegung typisch auftretenden Vibrationen lösen. Die nach der Lehre der E1 in den sehr schmalen "slots" 13, 14 und im Schlitz des "retainer clips" 17 sitzenden ebenso schmalen hakenförmigen Bereiche der Teile 15 würden den beim Verfahren der Energieführungskette wirkenden Kräften nicht standhalten können. Die Halterung der E1 sei daher nicht zur geforderten stabilen und dauerhaften seitlichen Befestigung von Führungsrinnen für Energieführungsketten geeignet.

Eine Abstützung für einen Bodenbereich der Führungsrinnen nach Merkmal 2 umfasse tatsächlich auch eine seitliche Abstützung. Bei der Verwendung einer

Führungsrinne anstelle des Elements 15 ("bracket", siehe Figuren 1 bis 3 der E1) könne der "retainer clip 17" (siehe E1 insbesondere in Figur 4) jedoch nicht mehr geschlossen werden, da sich der Rand der Führungsrinne notwendigerweise über die Breite der Schlitze 13 hinaus erstrecken müsse. Daher gehe aus dem Dokument E1 die durch das Merkmal 2 beanspruchte Eignung der Abstützung der Halterung 11 für einen Bodenbereich der Führungsrinne in Kombination mit den weiteren beanspruchten Merkmalen 6.2 und 6.3, betreffend die Befestigungsmittel, nicht hervor. Insbesondere könne somit eine Klemmwirkung gemäß den Merkmalen 6.2 und 6.3 durch den "retainer clip" 17 nicht bewirkt werden.

Im Hinblick auf den die zweiten Befestigungsmittel betreffenden Merkmalskomplex gemäß den Merkmalen 6, 6.1, 6.2 und 6.3 sei des Weiteren Folgendes festzustellen: Die zweiten Befestigungsmittel müssten in der Lage sein, an der Führungsrinne anzugreifen und diese zu halten. Nach E1, insbesondere wie in Spalte 1, Zeilen 29 bis 36 und Spalte 2, Zeile 15 beschrieben, werde der Clip durch eine Schnappverbindung gehalten, was nicht gleichbedeutend sei mit einer Klemmverbindung der Führungsrinne. Nach E1 habe der Clip nur eine Sicherungsfunktion, nicht jedoch eine Klemmfunktion.

Im Hinblick auf das Merkmal 6.3 sei im Übrigen zu bemerken, dass der Fachmann den Wortlaut "als Klemmaufnahme für einen sich seitlich der Führungsrinne erstreckenden ersten Vorsprung" und auch das Merkmal 4 berücksichtigen werde, insbesondere, dass die Führungsrinne eine Längserstreckung habe. Der so in Anspruch 1 definierte Vorsprung der Führungsrinne könne jedoch nicht in die in E1 offenbarte Halterung eingehakt werden, sodass sich insgesamt auch eine

Klemmaufnahme im Sinne des Merkmals 6.3.1 nicht aus E1 ergebe.

Ferner seien die Schlitze 13, 14 (siehe insbesondere E1 in Figur 1 und 2) aufgrund ihrer an die Breite der hakenförmigen Bereiche angepassten relativ geringen Breite nicht als Befestigungsmittel an einem Aufbau im Sinne des Merkmals 5 geeignet. Regalschienen, wie in E1 offenbart, könnten zwar Schraublöcher aufweisen, es bedürfe jedoch einer eindeutigen Offenbarung, die vorliegend nicht gegeben sei. Im Übrigen genüge für die Befestigung der Halterung an einem Aufbau nach E1 eine einzige Schraube am oberen Ende der Halterung.

Insbesondere sei die geforderte relative Lage nach Merkmal 4 für die Befestigungsmittel gemäß Merkmal 5, nämlich in dem Höhenabschnitt seitlich eines vorgesehenen Aufnahmebereichs für die Führungsrinne, nicht eindeutig in E1 offenbart. Das Merkmal 5 sei daher ebenfalls nicht in E1 offenbart.

Hilfsanträge 1, 2, 5, 6 und 9 - Klarheit

Der Begriff "Klemmrichtung" sei im Kontext des Merkmals 6.3.2 des Anspruchs 1 gemäß der Hilfsanträge 1, 2, 5, 6 und 9 klar im Sinne von Artikel 84 EPÜ. Aus dem Kontext des Anspruchs 1 sowie im Lichte der Beschreibung und der Figuren sei klar, dass unter der Klemmrichtung *k* die Richtung zu verstehen sei, in der das Klemmelement in die Klemmaufnahme unter Einklemmung des ersten Vorsprungs einschiebbar sei (siehe insbesondere die Absätze [0011] und [0029] sowie die Figuren 4, 15 und 16 der Veröffentlichungsschrift). Es kämen zwei Auslegungen des Begriffs "Klemmrichtung" in Betracht, die jedoch nicht als Alternativen zu verstehen seien. Bei einer ersten Auslegung könne die Einschubrichtung gemäß dem Wortlaut des Merkmals 6.3.2 tatsächlich einer

Richtung der Klemmkraft entsprechen, die das Klemmelement unter Einklemmung des ersten Vorsprungs ausübe. Die Klemmkraft könne verschiedene Richtungskomponenten aufweisen, wobei das Merkmal 6.3.2 verlange, dass das Einschieben des Klemmelements in die Klemmaufnahme in einer dieser Richtungskomponenten erfolge. Die Formulierung "in einer Klemmrichtung" lasse offen, worauf die Klemmkraft wirke. Es werde lediglich verlangt, dass sie in einer Richtung, d.h. mit einer Richtungskomponente unter Einklemmung des ersten Vorsprungs wirksam sei, die der Einschubrichtung des Klemmelements entspreche.

Nach einer weiteren möglichen Auslegung bringe der Begriff "Klemmrichtung" lediglich unspezifiziert zum Ausdruck, dass es sich um eine Richtung handeln solle, die sich auf eine Klemmverbindung bezieht. Es sei jedoch nicht auf einen isolierten Begriff, sondern auf das Merkmal 6.3.2 als Ganzes abzustellen. Aus dem Kontext des betreffenden Merkmals ergebe sich, dass nicht auf die Hauptrichtung der Klemmkraft, sondern eine andere Richtung abgestellt werde. Bereits der unbestimmte Begriff "eine" weise darauf hin, dass das Merkmal 6.3.2 nicht auf einen zuvor bestimmten oder auf einen sich selbst erklärenden Richtungsbezug zurückgreife, denn sonst wäre der bestimmte Begriff "die Klemmrichtung" verwendet worden. Die Bestimmung der Bedeutung im Kontext des Anspruchs 1 sei eindeutig, denn durch die Einschiebbarkeit des Klemmelements in die Klemmaufnahme sei eine Richtung definiert, die als "Klemmrichtung" bezeichnet werde, weil sie sich auf die Herstellung der Klemmverbindung gemäß den vorangehenden Merkmalen 6.2 und 6.3 beziehe.

Insgesamt würde der Fachmann den Begriff "Klemmrichtung" somit als diejenige Richtung verstehen,

in welche das Klemmelement bewegt werde, um die Klemmverbindung herzustellen. Die Einsprechende selber habe in ihrer Beschwerdeerwiderung vom 18. Dezember 2020 auf Seite 56 festgestellt, dass es sich bei der Klemmrichtung um die Richtung handele, in die das Klemmelement beim Einklemmen des ersten Vorsprungs bewegt werde.

Im Hinblick auf den Hilfsantrag 5 sei darüber hinaus festzustellen, dass dort im Anspruch 1 zusätzlich das Merkmal 7 vorhanden sei, wonach das Klemmelement in Klemmlage in der Klemmaufnahme lagefixierbar ist, wozu eine Schraubverbindung zwischen Klemmelement und Klemmaufnahme vorgesehen ist. Merkmal 7 umfasse den Begriff der Klemmlage. Dieser habe klarstellende Wirkung auf den Begriff der "Klemmrichtung". Das Klemmelement werde in Klemmrichtung bis zur Klemmlage eingeschoben. Es sei daher klar, dass die Klemmrichtung diejenige Richtung sei, die in die Klemmlage führe. Es handele sich somit bei der Klemmrichtung nicht um die Richtung der Klemmkraft, sondern um die Richtung, die in die Klemmlage führe.

Hilfsanträge 3 und 4 - Berücksichtigung unter Artikel 13 (2) VOBK 2020

Die Einreichung der Hilfsanträge 3 bis 4 mit Schreiben vom 14. Mai 2021 sei eine Reaktion auf den Einwand der Einsprechenden der mangelnden Konvergenz. Die Hilfsanträge 3 und 4 basierten auf dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag 3. Im Anspruch 14 sei lediglich das Merkmal 6.3.2 zur Vermeidung von Einwänden unter Artikel 84 und 123 (2) EPÜ entfallen. Ein entsprechender Anspruch sei jedoch bereits Gegenstand des Einspruchsverfahrens gewesen. Der Hilfsantrag 3 umfasse somit keine neuen Ansprüche,

sondern lediglich Kombinationen von bereits im Verfahren befindlichen Ansprüchen. Es lägen daher außergewöhnlicher Umstände im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 vor, welche die Berücksichtigung der Hilfsanträge 3 und 4 im Beschwerdeverfahren rechtfertigen würden.

Hilfsantrag A

Hilfsantrag A sei bereits mit der Beschwerdeerwiderung vorgelegt worden und seine Rücknahme sei nicht erklärt worden. Im Beschwerdeverfahren gebe es keine konkludente Rücknahme (siehe T 2687/17, Punkt 5 der Gründe). Vielmehr bedürfe es einer ausdrücklichen Willenserklärung. Hilfsantrag A stelle ein Minus gegenüber dem Hilfsantrag 5 dar, sodass die Behandlung dieses Antrags keine zusätzliche Vorbereitung erfordere. Ferner habe die Patentinhaberin aufgrund der Beschleunigung des Verfahrens vor Erhalt der Ladung der Kammer keine Zeit für eine weitere Reaktion gehabt. Die Eingabe der Patentinhaberin vom 14. Mai 2021 mit den neuen Hilfsanträgen 3 bis 8 habe sich mit dem Erhalt der Ladung der Kammer überschritten. Es müsse der Patentinhaberin nun die Möglichkeit eingeräumt werden, auf die von der Einspruchsabteilung abweichende Meinung der Kammer zu reagieren. Zudem enthalte Hilfsantrag A lediglich Ansprüche, die bereits in den vorhergehenden Anträgen enthalten gewesen seien.

Hilfsantrag 7 - Berücksichtigung unter Artikel 12 (6) VOBK 2020

Die Änderungen des Hilfsantrags 7 beruhten auf den erteilten Ansprüchen 12 und 14. Die Änderungen wurden zwar erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht, aber es handele sich um erteilte Ansprüche, welche von der

Einsprechenden in der Einspruchsschrift abgehandelt worden seien. Die Ansprüche erfüllten auch das Erfordernis der Klarheit. Im erstinstanzlichen Verfahren sei es nicht erforderlich gewesen, weitere Hilfsanträge einzureichen, da die Einspruchsabteilung den Hilfsantrag 9, entsprechend dem damaligen Hilfsantrag III, für gewährbar gehalten habe. Wenn der jetzige Hilfsantrag 7 in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden wäre, hätte die mündliche Verhandlung verlegt werden können. Die Ansprüche dienten auch keinem abweichenden Zweck, denn die zusätzlichen Merkmale 8 und 8.1 hätten besondere Vorteile für Energieführungsketten. Der Antrag divergiere zwar zu den anderen Hilfsanträgen, aber es müsse der Patentinhaberin die Möglichkeit eingeräumt werden, ihr Patent zu verteidigen (siehe auch G 1/99, Entscheidungsgründe 13.1, 13.2 und 14). Es gebe im Übrigen eine Asymmetrie im europäischen Patentsystem, weil die Einsprechende zusätzlich die Möglichkeit habe, nationale Nichtigkeitsklage einzureichen. Die Patentinhaberin sei zudem in der ersten Instanz bestrebt gewesen, die Anzahl der vorgelegten Anträge zu begrenzen. Schließlich sei die Verfahrensordnung der Beschwerdekammer auch erst kurz vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung in Kraft getreten.

*Hilfsantrag 8bis - Berücksichtigung unter Artikel 13
(2) VOBK 2020*

Es liege ein außergewöhnlicher Umstand vor, welcher die Berücksichtigung des in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wieder eingeführten Hilfsantrags 8bis in das Beschwerdeverfahren rechtfertige. Die mit Schreiben vom 14. Mai 2021 eingereichten Hilfsanträge 3 bis 8 unter Ersetzung der bisherigen Hilfsanträge 3 bis 8 sowie A

bis E seien mit dem Ziel erfolgt, die Anzahl der Anträge zu reduzieren. Die mit Schreiben vom 14. Mai 2021 eingereichten Hilfsanträge 4, 6 und 8 seien in Reaktion auf den neuen Einwand unter Punkt 7 der Ladung zur mündlichen Verhandlung der Kammer erfolgt. Die Patentinhaberin sei gehalten, eine vernünftige Anzahl an Hilfsanträgen zu stellen. Ansonsten bestehe die Gefahr eines Verfahrensmissbrauchs. Insbesondere besage die Rechtsprechung, dass Hilfsanträge ab einer bestimmten Anzahl nicht mehr berücksichtigt würden. Da bereits drei der neuen Anträge 4, 6 und 8 auf den neuen Einwand der Kammer unter Punkt 7 reagierten, blieb nur eine geringe Anzahl für weitere Hilfsanträge, welche die Streichung des damaligen Hilfsantrags 8 zur Folge hatte. Der neue Einwand der Kammer unter Punkt 7 rechtfertige daher die Wiedereinführung des Hilfsantrags 8 als neuen Hilfsantrag 8bis.

Hilfsantrag 8 - Zulassung unter Artikel 12 (6) VOBK 2020

Der Hilfsantrag 8 stelle eine Reaktion auf den neuen Einwand der Kammer unter Punkt 7 der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung dar. Ein neuer Einwand der Kammer rechtfertige die Zulassung neuer Hilfsanträge nach Erhalt der Ladung, die auf diesen Einwand reagieren (siehe T 0916/17 und T 2610/16). Die Aufnahme der Merkmale 8 und 8.1, entsprechend Hilfsantrag 7, sei aus verfahrensökonomischen Gründen erfolgt und rechtfertige nicht die Nichtberücksichtigung des Hilfsantrags 8.

*Hilfsantrag 10 - Berücksichtigung unter Artikel 13 (2)
VOBK 2020*

Es liege ein außergewöhnlicher Umstand im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 vor, welcher die späte Einreichung des Hilfsantrags 10 rechtfertige. Dieser liege darin, dass die Kammer keinen einzigen Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren berücksichtigt habe. Ferner werde der mit Schreiben vom 14. Mai 2021 eingereichte Hilfsantrag 8, auf welchem der Hilfsantrag 10 beruhe, offenbar deshalb nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen, weil dieser Antrag bereits vor der Einspruchsabteilung hätte gestellt werden sollen. Hilfsantrag 8 sei nicht in das Verfahren zugelassen worden, weshalb es der Patentinhaberin nicht möglich sei, ohne einen gänzlich neuen Antrag zu stellen, auf den neuen Einwand der Kammer in der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung unter Punkt 7 zu reagieren. Mit der Nichtzulassung des Hilfsantrags 8 habe die Patentinhaberin nicht rechnen können. Der Hilfsantrag 10 stelle folglich eine Reaktion auf den Verlauf des Verfahrens in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer dar. Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass der Anspruch 10 lediglich ein Minus gegenüber dem Hilfsantrag 8 darstelle. Ferner ergäben sich durch den Hilfsantrag 10 keine neuen Probleme, insbesondere im Hinblick auf die Klarheit. Die Berücksichtigung im Beschwerdeverfahren sei daher gerechtfertigt.

XXII. Die entscheidungsrelevanten Argumente der Einsprechenden lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Neuheit

Merkmal 1 des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag enthalte eine doppelte Zweckangabe. Die Halterung müsse zur seitlichen Befestigung einer Führungsrinne an einem Aufbau geeignet sein, wobei die Führungsrinne wiederum zur Aufnahme einer Energieführungskette geeignet sein müsse. Darüber hinaus stelle das Merkmal 1 keine weiteren Anforderungen an die strukturelle Ausgestaltung der Halterung im Hinblick auf die Führungsrinne. Auch eine Einschränkung auf ein bestimmtes technisches Gebiet ergebe sich nicht aus Merkmal 1. Es seien lediglich diejenigen Merkmale der Führungsrinne maßgeblich, welche die Interaktion mit der Halterung betreffen. Die Halterung müsse sich somit nach Merkmal 1 zur Befestigung einer hypothetisch denkbaren Führungsrinne eignen, die nicht aus dem Stand der Technik bekannt sein müsse. Eine objektive Eignung einer denkbaren Führungsrinne sei somit ausreichend (siehe T 1389/10). Das von der Patentinhaberin herangezogene Beispiel einer Form für Eiswürfel, die nicht für flüssigen Stahl geeignet sei, sei nicht vergleichbar, denn an die in E1 beschriebene Halterung könne der Fachmann ohne Weiteres eine entsprechende Führungsrinne anpassen. Ferner stelle die Patentinhaberin Energieführungsketten mit einem Gewicht von 40 g pro Meter her, bei denen keine Vibrationen beim Hin- und Herfahren zu erwarten seien. Die Halterung der E1 sei ausreichend stabil für eine solche Energieführungskette. Das Streitpatent enthalte keine Merkmale in Bezug auf die Eignung der Halterung für ein schnelles Verfahren oder sonstiger durch die Energieführungskette wirkende Kräfte. Der Vorsprung der

Führungsrinne müsse sich im Übrigen nicht über die gesamte Länge der Führungsrinne erstrecken. Ein entsprechendes Merkmal sei im Anspruch 1 nicht vorhanden.

Merkmal 2 sei in E1 offenbart, da eine an der Halterung zu befestigende Führungsrinne nach unten reichen könne und diese folglich in einem Bodenbereich abgestützt werde.

Ferner seien erste Befestigungsmittel gemäß Merkmal 5 in dem Dokument E1 offenbart. Auch hier sei eine objektive Eignung der in ausreichender Anzahl vorhandenen Schlitze 13, 14 ausreichend. Durch die Schlitze könnten selbstverständlich Schrauben zur Befestigung an einem Aufbau geführt werden. Ferner sei der in Merkmal 5 genannte Höhenabschnitt in Anspruch 1 nicht begrenzt. Auch die Ausdehnung der Führungsrinne oder des Aufnahmeraums werde durch den Wortlaut des Anspruchs 1 nicht begrenzt. Die Führungsrinne könne beispielsweise sehr weit nach unten reichen, sodass der Höhenabschnitt sich dementsprechend weit erstrecke.

Ferner bilde der Clip 17 in Verbindung mit einem Schlitz 13, 14 ("Slot") zweite Befestigungsmittel im Sinne der Merkmale 6, 6.1, 6.2, 6.3 und 6.3.1. Eine Klemmverbindung im Sinne des Merkmals 6.2, welche durch die "Clips" erzielt werde, sei z.B. in Spalte 1, Zeile 10 und Zeilen 34 bis 36: "locked securely", "snap-fits") offenbart. Der Clip könne wenigstens teilweise in einen Schlitz eingebracht werden, sodass das Merkmal 6.3 offenbart sei. Im Übrigen sei in die Schlitze ein hakenförmiger Vorsprung einer Führungsrinne einsetzbar im Sinne des Merkmals 6.3.1. Die Eignung der Schlitze für diesen Zweck sei ausreichend, um das Merkmal 6.3.1 zu erfüllen.

Hilfsanträge 1, 2, 5, 6 und 9 - Klarheit

Der Begriff "Klemmrichtung" in Anspruch 1 sei unklar. Es könne sich bei der "Klemmrichtung" um irgendeine Form der Richtung der Klemmung handeln. Da in der Einschubrichtung des Klemmelements keine Einklemmung erfolge, können es sich bei dieser Richtung auch nicht um die Klemmrichtung im Sinne des Merkmals 1 handeln. Der Begriff der "Klemmrichtung" sei insoweit irreführend. Es sei eine bloße Selbstverständlichkeit, dass das in die Klemmaufnahme einschiebbare Klemmelement in einer bestimmten Richtung in die Klemmaufnahme einschiebbar sei. Das Merkmal definiere im Übrigen keine Richtungskomponente, sondern lediglich eine unspezifizierte "Klemmrichtung". Die Klarheit erfordere, dass es nur eine Auslegung gebe. Die von der Patentinhaberin dargelegte Auslegung sei mit dem Wortlaut des Anspruchs 1 jedenfalls nicht vereinbar.

Das in Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 neu aufgenommene Merkmal 7 beziehe sich auf die endgültige Klemmlage und somit auf einen anderen Zustand als das Merkmal 6.3.2. Das Klarheitsproblem, d.h. die Frage, welche Richtung die "Klemmrichtung" beschreibe, könne die Aufnahme des Merkmals 7 somit nicht ausräumen.

Hilfsanträge 3 und 4 - Berücksichtigung unter Artikel 13 (2) VOBK 2020

Es lägen keine außergewöhnlichen Umstände im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 vor, welche die späte Einreichung der Hilfsanträge 3 und 4 erstmals nach Erhalt der Ladung der Kammer zur mündlichen Verhandlung rechtfertigen könnten. Im Anspruch 14 beider Anträge sei das Merkmal 6.3.2 entfallen. Die Hilfsanträge 3 und

4 betreffen somit einen neuen Sachverhalt, der bislang nicht Gegenstand des Verfahrens gewesen sei.

Hilfsantrag A - Berücksichtigung unter Artikel 13 (2) VOBK 2020

Der Hauptzweck des Artikels 13 (2) VOBK 2020 sei es, dass die andere Partei sicher sein könne, dass ein Antrag in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nicht erörtert werde. Im bisherigen Verfahren habe die Patentinhaberin 25 unterschiedliche Anspruchsfassungen mit 27 unabhängigen Ansprüchen vorgelegt. Die Patentinhaberin habe somit bereits ausreichend Gelegenheit gehabt, im bisherigen Verfahren Anträge zu stellen. Insbesondere habe die Patentinhaberin eingeräumt, bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung Anträge vorbereitet zu haben, diese dann aber nicht eingereicht zu haben. Der Entscheidung der Beschwerdekammer in der Sache T 2687/17 läge ein anderer Sachverhalt zugrunde, sodass die Schlussfolgerungen der Beschwerdekammer in dieser Entscheidung nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar seien.

Hilfsantrag 7 - Zulassung unter Artikel 12 (6) VOBK 2020

Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 enthalte die neuen Merkmale 8 und 8.1, die nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens gewesen seien. Die Aufnahme dieser Merkmale erfordere eine neue Recherche. Die neuen Merkmale dienten im Übrigen einem ganz anderen Zweck, nämlich der stationären Verlegung von Kabeln. Dies habe nichts mit der wesentlichen Idee der Kabelverlegung in der Energieführungskette zu tun. Die Zulassung dieses Hilfsantrags würde daher eine

Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung erforderlich machen. Der Hilfsantrag 7 erfülle ferner nicht das Erfordernis der Konvergenz. Er sei daher nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

*Hilfsantrag 8bis - Berücksichtigung unter Artikel 13
(2) VOBK 2020*

Die Patentinhaberin habe im bisherigen Beschwerdeverfahren bereits 12 Hilfsanträge eingereicht. Der Maßstab im Hinblick auf die Zulassung neuer Hilfsanträge werde mit fortschreitendem Verfahrensstadium strenger. Die Einsprechende konnte nicht darauf vorbereitet sein, dass der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hilfsantrag 8 nun als Hilfsantrag 8bis wieder Gegenstand des Verfahrens werden würde. Seine Berücksichtigung im Beschwerdeverfahren sei damit nicht gerechtfertigt.

*Hilfsantrag 8 - Zulassung unter Artikel 12 (6) VOBK
2020*

Hilfsantrag 8 umfasse die gleichen Merkmale 8 und 8.1 des Hilfsantrags 7, der unter Artikel 12 (6) VOBK 2020 nicht in das Verfahren zuzulassen sei. Für den Hilfsantrag 8, der die entsprechenden Merkmale aufweise, könne daher nichts anderes gelten. Im Übrigen werfe der Hilfsantrag 8 neue Klarheitsprobleme auf. Der Hilfsantrag 8 sei daher nicht in das Beschwerdeverfahren zu zulassen.

*Hilfsantrag 10 - Berücksichtigung unter Artikel 13 (2)
VOBK 2020*

Bereits der Hilfsantrag 8, auf welchem der neue Hilfsantrag 10 beruhe, sei wegen Verspätung im

Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen. Der Maßstab für den noch später eingereichte Hilfsantrag 10 müsse daher noch höher sein. Im Übrigen werfe der Hilfsantrag 10 neue Klarheitsprobleme auf. Der Hilfsantrag 10 sei daher nicht im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.
2. *Hauptantrag - Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*
 - 2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist nicht neu gegenüber dem Dokument E1.
 - 2.2 Die Patentinhaberin hat bestritten, dass das Dokument E1 die Merkmale 1, 2, 5, 6, 6.1, 6.2 sowie 6.3 und 6.3.1 des Anspruchs 1 offenbare.
 - 2.3 Im Hinblick auf das Merkmal 1 hat sie geltend gemacht, das Dokument D1 offenbare keine Halterung, die zur seitlichen Befestigung einer Führungsrinne für Energieführungsketten an einem Aufbau gemäß Merkmal 1 geeignet sei.

Die Argumentation der Patentinhaberin ist unzutreffend. Das Merkmal 1 betrifft eine Halterung zur seitlichen Befestigung einer Führungsrinne für Energieführungsketten an einem Aufbau. Zwar mag Anspruch 1 insgesamt eine gewisse strukturelle Ausprägung einer Führungsrinne, insbesondere das Vorhandensein eines hakenförmig ausgebildeten ersten

Vorsprungs (siehe insbesondere Merkmal 6.3.1) sowie eines Bodenbereichs (siehe Merkmal 2) bedingen. Anspruch 1 enthält jedoch weder in Merkmal 1 noch in einem der anderen Merkmale einen Hinweis auf die konkrete Beschaffenheit der Führungsrinne oder der zu führenden Energieführungskette im Hinblick auf Größe und Gewicht. Unter Anspruch 1 fallen somit auch Halterungen zur seitlichen Befestigung von Führungsrinnen, die Energieführungsketten mit einem Gewicht von lediglich 40 g/Meter, welche von der Patentinhaberin unstreitig hergestellt werden, führen können. Sämtliche Argumente der Patentinhaberin, die sich auf eine angeblich mangelnde Eignung der in E1 offenbarten Halterung im Lichte der *typischerweise* zu tragenden Führungsrinnen und entsprechenden Energieführungsketten sowie die damit verbundenen Vibrationen und erzeugten Kräfte beziehen, gehen damit fehl.

- 2.4 Die Kammer ist ferner zu der Überzeugung gelangt, dass es sich bei dem Begriff der Führungsrinne, entgegen dem Argument der Patentinhaberin, nicht um einen feststehenden Fachbegriff in dem Sinne handelt, dass er außer der Eignung zum Tragen und Führen einer Energieführungskette beliebiger Größe, weitere konkrete strukturelle Merkmale der Führungsrinne impliziert, die wiederum eine spezifische unter dem Aspekt der Stabilität stehende Beschaffenheit der Halterung implizieren würden. Es war daher auch nicht erforderlich, dass die Einsprechende etwaige Nachweise für die Existenz tatsächlich geeigneter Führungsrinnen zur Befestigung an einer Halterung gemäß Merkmal 1 des Anspruchs 1 erbringt, denn auch eine hypothetische Führungsrinne genügt, solange der Fachmann tatsächlich in der Lage ist, eine solche Führungsrinne für die in E1 offenbarte Halterung bereitzustellen. Für die Kammer

besteht kein Zweifel daran, dass ein Fachmann im Lichte des Dokuments E1 hierzu in der Lage ist. Aus diesem Grund ist der vorliegenden Fall auch nicht vergleichbar mit dem Fall einer Form für Eiswürfel, die nicht für flüssigen Stahl geeignet ist.

Obiges gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Aufnahme eines sich seitlich von der Führungsrinne erstreckenden Vorsprungs in einer Klemmaufnahme im Sinne des Merkmals 6.3. Wie die Einsprechende nämlich zutreffend dargelegt hat, enthält Anspruch 1, bis auf eine hakenförmige Ausbildung nach Merkmal 6.3.1, keine Definition des besagten Vorsprungs im Hinblick auf seine Abmessungen. Anspruch 1 umfasst somit auch Halterungen für Führungsrinnen, die nur schmale hakenförmig ausgebildete Vorsprünge aufweisen, die insbesondere geeignet sind für eine Aufnahme in den Schlitzen 13, 14 der in E1 offenbarten Halterung.

Die vorstehenden Feststellungen der Kammer gelten im Übrigen auch unter Berücksichtigung des mit der Beschwerde begründung der Patentinhaberin eingereichten Dokuments P1 ("Handbuch zur Auswahl & Montage für e-kettensystem von Igus") sowie der mit Schreiben vom 11. Juni 2021 eingegangenen weiteren Dokumente P2 (Auszug aus dem Hauptkatalog "Der Grosse Kabelschlepp") und P3 (Auszug aus dem Katalog "igus Energieketten-Systeme"), weshalb die Frage der Nichtzulassung dieser Dokumente nicht erörtert werden muss.

- 2.5 Die Patentinhaberin hat grundsätzlich nicht bestritten, dass die Halterung in E1 eine Abstützung für einen Bodenbereich der Führungsrinne im Sinne des Merkmals 2 aufweist. Sie hat jedoch geltend gemacht, dass das Merkmal 2 im Kontext der weiteren, die zweiten Befestigungsmittel betreffenden Merkmale 6.2 und 6.3

nicht offenbart sei, denn bei der Verwendung einer Führungsrinne könne der "retainer clip 17" nicht mehr geschlossen werden, da sich der Rand der Führungsrinne notwendigerweise über die Breite der Schlitze 13 hinaus erstrecken müsse. Daher gehe aus dem Dokument E1 die durch das Merkmal 2 beanspruchte Eignung der Abstützung der Halterung 11 für einen Bodenbereich der Führungsrinne in Kombination mit den weiteren beanspruchten Merkmalen 6.2 und 6.3, betreffend die Befestigungsmittel, nicht hervor.

Wie die Kammer unter Punkt 2.4 festgestellt hat, ist es dem Fachmann indes ohne Weiteres möglich, eine Führungsrinne bereitzustellen, welche einen geeigneten, sich seitlich der Führungsrinne erstreckenden Vorsprung aufweist, um von einem Schlitz 13, 14 ("Slot") der Halterung ("Standard", siehe Figur 1) aufgenommen zu werden, der im Übrigen in geeigneter Weise mit dem Clip 17 zur Herstellung einer Klemmverbindung im Sinne der Merkmale 6.2 und 6.3 zusammenwirkt (siehe hierzu die Punkte 2.7 und 2.8). Für die Kammer besteht daher kein Zweifel daran, dass die in E1 offenbarte Halterung bei bestimmungsgemäßer Befestigung einer entsprechend geeignet ausgebildeten Führungsrinne eine Abstützung für einen Bodenbereich der Führungsrinne aufweist.

2.6 Im Hinblick auf das weitere streitige Merkmal 5 hat die Einsprechende zutreffend dargelegt, dass die Ausdehnung des Höhenabschnitts und insbesondere auch des Aufnahmeraums (siehe Merkmal 4) in Anspruch 1 jeglicher Spezifizierung entbehrt. Ferner ist der Einsprechenden darin zuzustimmen, dass es lediglich auf die Eignung der ersten Befestigungsmittel zur Festlegung der Halterung in Höhe des Höhenabschnitts seitlich an dem Aufbau ankommt. Die Patentinhaberin hat nicht bestritten, dass die Schlitze 13, 14 ("Slots") der in

E1 offenbarten Halterung grundsätzlich zur Aufnahme von Schrauben zur Befestigung an einem Aufbau geeignet sind. Die Schlitz 13, 14 sind ferner über die gesamte Länge der Halterung in ausreichender Anzahl verteilt, sodass, in Abhängigkeit der Ausdehnung der Führungsrinne nach unten, erste Befestigungsmittel in jedem Fall in einem Höhenabschnitt (seitlich eines Aufnahmeraums für die Führungsrinne gemäß Merkmal 4) vorgesehen sind.

2.7 Das Dokument E1 offenbart ferner die die zweiten Befestigungsmittel betreffenden Merkmale 6, 6.1, 6.2, 6.3 und 6.3.1.

Das Dokument E1 offenbart einen Clip 17, der in einen Schlitz 21 eingesetzt wird (siehe insbesondere E1 in Spalte 1, Zeile 64 bis Spalte 2, Zeile 2). Somit bilden der Clip 17 und der Schlitz 21 gemäß E1 zweite Befestigungsmittel im Sinne von Merkmal 6. Der Clip 17 stellt ferner ein Klemmelement und der Schlitz 21 eine Klemmaufnahme im Sinne des Merkmals 6.3 dar. Auch geht unmittelbar aus E1 hervor, dass durch den Clip 17 eine Klemmfunktion auf den Halter 15, 16 ("bracket") ausgeübt wird (siehe insbesondere Spalte 1, Zeile 36 und Spalte 2, Zeilen 15 bis 16).

Das Argument der Patentinhaberin, wonach durch den Clip nur eine Sicherungs- aber keine Klemmfunktion ausgeübt werde, trifft nicht zu. Aus den vorgenannten Passagen, insbesondere in Verbindung mit den Figuren 1 und 2 der E1, geht unmittelbar und eindeutig hervor, dass der Clip eine Klemmverbindung im Sinne des Merkmals 6.2 zwischen der Halterung 11, 12 ("Standard") und dem Halter 15, 16 ("Bracket") herstellt (siehe insbesondere E1, Spalte 1, Zeile 36: "the clip resiliently snap-fits into place", deutsche Übersetzung: "der Clip rastet

federnd ein"). Insbesondere ist für die Kammer nicht ersichtlich, dass dem Begriff "Klemmverbindung" im Kontext des Anspruchs 1 eine über das übliche Verständnis des Begriffs im Sinne einer einklemmenden und damit positionsfixierenden Funktion, hinausgehende Bedeutung derart zukommt, dass sie einen Unterschied zu der in E1 eindeutig beschriebenen und in den Figuren dargestellten Funktion des Clips 17 rechtfertigen könnte. Die Patentinhaberin hat diesbezüglich keine überzeugenden Argumente vorgebracht.

Das Argument der Patentinhaberin, wonach die Klemmverbindung geeignet sein müsse, ein großes Gewicht zu tragen und Vibrationen sowie sonstigen durch ein Verfahren der Energieführungskette wirkenden Kräften standzuhalten, überzeugt die Kammer nicht. Wie unter Punkt 2.3 festgestellt wurde, enthält Anspruch 1 nichts, was die Halterung und insbesondere die zweiten Befestigungsmittel so einschränken würde, dass sie mit einer erhöhten Stabilität verbunden wäre. Auch die Eignung für Energieführungsketten impliziert keine entsprechenden Eigenschaften, da Art und Dimension der Energieführungskette im Anspruch nicht angegeben sind.

- 2.8 Im Hinblick auf das Merkmal 6.3, wonach die zweiten Befestigungsmittel insbesondere als Klemmaufnahme für einen sich seitlich von der Führungsrinne erstreckenden Vorsprung der Führungsrinne ausgebildet sind, verweist die Kammer auf ihre Ausführungen unter Punkt 2.4, wo festgestellt wurde, dass Anspruch 1 keine Beschränkung hinsichtlich der konkreten Ausprägung bzw. Dimensionierung des sich seitlich von der Führungsrinne erstreckenden ersten Vorsprungs umfasst. Die Klemmaufnahme des Dokuments E1 in Form des Schlitzes 13, 14 eignet sich somit ohne Weiteres zur Aufnahme einer Führungsrinne mit einem entsprechend geeignet

ausgebildeten hakenförmigen ersten Vorsprung. Somit ist die Halterung 11, 12 in Verbindung mit einem Schlitz 13, 14 insbesondere auch als Klemmaufnahme im Sinne des Merkmals 6.3.1 zur Aufnahme eines hakenförmig ausgebildeten ersten Vorsprungs der Führungsrinne zumindest mit einer Komponente in Höhenrichtung geöffnet ausgebildet (siehe insbesondere auch E1 in Figur 2 und 3).

2.9 Die Kammer ist daher zu dem Schluss gelangt, dass das Dokument E1 sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags offenbart. Sein Gegenstand ist daher nicht neu gegenüber E1 und das Erfordernis von Artikel 54 EPÜ somit nicht erfüllt.

3. *Hilfsanträge 1, 2, 5, 6 und 9 - Klarheit (Artikel 84 EPÜ)*

3.1 Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2, 5, 6 und 9 erfüllt jeweils nicht die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ, da der Begriff "Klemmrichtung" unter Gesamtwürdigung des Anspruchs 1 nicht klar ist.

3.2 Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2, 5, 6 und 9 weist gegenüber dem Anspruch 1 des Hauptantrags insbesondere das folgende zusätzliche Merkmal auf:

[6.3.2] und das Klemmelement (10) in einer Klemmrichtung (k) in die Klemmaufnahme (8) unter Einklemmung des ersten Vorsprungs (9) einschiebbar ist.

3.3 Die Kammer ist überzeugt, dass der Fachmann auch bei verständiger Lesart des Anspruchs 1, die Bedeutung des Merkmals 6.3.2 im Hinblick auf den Begriff der "Klemmrichtung", in welcher das Klemmelement in die

Klemmaufnahme unter Einklemmung des ersten Vorsprung einschiebbar sein soll, nicht in klarer und eindeutiger Weise zu erfassen vermag.

- 3.4 Die Kammer stimmt insbesondere mit der Einsprechenden darin überein, dass der Begriff der "Klemmrichtung" dem Wortlaut nach die Richtung der Klemmung impliziert und somit die Richtung einer ausgeübten Klemmkraft oder zumindest einer Komponente hiervon. Aus Anspruch 1 ist ferner nicht ersichtlich, dass dem Begriff der "Klemmrichtung" eine andere als seine wörtliche Bedeutung zuzumessen wäre. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass unter der "Klemmrichtung" die Einschubrichtung des Klemmelements zu verstehen wäre. Denn die Einschubrichtung ist, wie die Einsprechende zu Recht geltend gemacht hat, bereits unmittelbar durch das Einschieben des Klemmelements in die Klemmaufnahme vorgegeben und bedarf insofern keiner weitergehenden Definition. Die Kammer ist daher davon überzeugt, dass der Fachmann den Begriff der "Klemmrichtung" nicht mit dem Begriff der Einschubrichtung bzw. der Bewegungsrichtung in die Klemmlage gleichsetzen würde. Er würde dem Begriff vielmehr eine weitergehende Bedeutung im Lichte der nach Merkmal 6.3.2 auszuübenden Klemmung zumessen.

Im Kontext des Anspruchs 1 ist jedoch nicht ersichtlich, welche Richtung die Richtung der Klemmung bzw. der ausgeübten Klemmkraft oder Klemmkraftkomponente im Sinne einer "Klemmrichtung" ist. Die Patentinhaberin hat dies in ihrem Schreiben vom 14. Mai 2021 im Rahmen der "Auslegung 1" bestätigt, indem sie dargelegt hat, dass die Klemmkraft verschiedene Richtungskomponenten aufweisen könne, wobei das Merkmal 6.3.2 verlange, dass das Einschieben des Klemmelements in die Klemmaufnahme in Richtung

einer dieser Richtungskomponenten zu erfolgen habe. Dies hat jedoch zur Folge, dass der Anspruchswortlaut nicht klar ist, denn der Fachmann weiß auch bei verständiger Lesart des Anspruchs 1 nicht, welche die Klemmrichtung ist, in die das Klemmelement in die Klemmaufnahme einzuschieben ist.

- 3.5 Die Patentinhaberin hat im Wesentlichen geltend gemacht, es handele sich bei der Klemmrichtung um die Richtung, in der das Klemmelement bewegt werde, um die Klemmverbindung herzustellen. Dies ist jedoch nach der Überzeugung der Kammer, wie oben dargelegt, gerade nicht die Richtungsart, die der Fachmann unter dem Begriff der "Klemmrichtung" im Zuge einer Gesamtbetrachtung des Anspruchs 1 verstehen würde.

Die Tatsache, dass die Einsprechende in ihrer Beschwerdeerwiderung vom 18. Dezember 2020 von der von der Einspruchsabteilung zugrundegelegten Definition des Begriffs "Klemmrichtung" zum Zwecke der Neuheitsprüfung ausgegangen ist, ist unbeachtlich. Vielmehr kommt es auf die Frage an, ob faktisch eine Unklarheit besteht und nicht auf eine Auslegung des Anspruchs, welche die Einsprechende zum Zwecke der Untermuerung eines Neuheitseinwandes schriftsätzlich vorgetragen hat.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gelangt, dass der Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2 und 9 nicht klar im Sinne von Artikel 84 EPÜ ist.

- 3.6 Zum Hilfsantrag 5 hat die Patentinhaberin darüber hinaus geltend gemacht, das in Anspruch 1 zusätzlich vorhandene Merkmal 7 habe eine klarstellende Wirkung für den Begriff der "Klemmrichtung" gemäß Merkmal 6.3.2.

Die Kammer folgt diesem Argument der Patentinhaberin nicht. Vielmehr stimmt sie mit der Einsprechenden darin überein, dass das Merkmal 7, wonach das Klemmelement in Klemmlage in der Klemmaufnahme lagefixierbar ist, wozu eine Schraubverbindung zwischen Klemmelement und Klemmaufnahme vorgesehen ist, sich unabhängig von einer "Klemmrichtung" auf einen Zustand der endgültigen Klemmlage bezieht. Es ist daher für die Kammer nicht ersichtlich, inwiefern das Merkmal 7 eine klarstellende Wirkung für das Merkmal 6.3.2 im Hinblick auf die "Klemmrichtung" haben soll, in der das Klemmelement in die Klemmaufnahme unter Einklemmung des ersten Vorsprungs einschiebbar ist. Für den Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 gelten somit die Feststellungen unter Punkt 3.4 entsprechend. Da der Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 ebenfalls die Merkmale 6.3.2 und 7 umfasst, gilt Vorstehendes auch für den Hilfsantrag 6.

- 3.7 Die Frage, ob die Hilfsanträge 5 und 6 im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen waren, konnte somit dahinstehen bleiben, denn sie sind jedenfalls nicht klar im Sinne von Artikel 84 EPÜ und daher nicht gewährbar.
- 3.8 Auch die von der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren aufgeworfene Frage, ob der Hilfsantrag 9 als damaliger Hilfsantrag III im Lichte der Regel 80 EPÜ in das Einspruchsverfahren hätte zugelassen werden dürfen, konnte somit dahin stehen bleiben, denn Anspruch 1 des Hilfsantrags 9 erfüllt gleichermaßen nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.
- 3.9 Die Kammer ist daher insgesamt zu dem Schluss gelangt, dass der Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2, 5, 6 und 9, der jeweils das Merkmal 6.3.2 unter Verwendung des

Begriffs "Klemmrichtung" aufweist, nicht die Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ erfüllt.

4. *Hilfsanträge 3 und 4 - Berücksichtigung unter Artikel 13 (2) VOBK 2020*

4.1 Nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

4.2 Die Patentinhaberin hat mit Schreiben vom 14. Mai 2021 und somit nach Erhalt der Ladung zur mündlichen Verhandlung u.a. neue Hilfsanträge 3 und 4 eingereicht. Die Hilfsanträge 3 und 4 beruhen unstreitig auf dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag 3. Jedoch ist in dem auf ein Halterungssystem gerichteten Anspruch 14 beider Hilfsanträge das Merkmal 6.3.2 entfallen. Darüber hinaus wurde im Anspruch 1 sowie im Anspruch 14 des Hilfsantrags 4 der Wortlaut "erstreckend anordenbar ist" ersetzt durch den Wortlaut "erstreckt".

Beide Hilfsanträge entsprechen somit keinem Hilfsantrag, der dem vorangegangenen Verfahren zugrunde gelegen hat. Es handelt sich folglich um eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Patentinhaberin nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK 2020, für deren Berücksichtigung die Patentinhaberin stichhaltige Gründe für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände aufzeigen müsste.

Solche außergewöhnlichen Umstände sind für die Kammer im vorliegenden Fall jedoch nicht ersichtlich und die Patentinhaberin hat diesbezüglich auch keine stichhaltigen Gründe dargelegt.

- 4.3 Die von der angefochtenen Entscheidung abweichende vorläufige Meinung der Kammer stellt keinen außergewöhnlichen Umstand dar, der die Zulassung der Hilfsanträge 3 und 4 in das Beschwerdeverfahren rechtfertigen könnte.

Die entsprechenden Einwände zu Merkmal 6.3.2 waren nämlich nicht neu, sondern waren schon Bestandteil der Beschwerdebegründung der Einsprechenden (vgl. Schriftsatz vom 19. August 2020 Seite 13 ff, 20). Deshalb hätte die Patentinhaberin schon in ihrer Beschwerdeerwiderng auf die entsprechenden Einwände der Einsprechenden zu Merkmal 6.3.2 reagieren müssen. Artikel 12 (3) VOBK 2020 stellt insoweit klar, dass die Beschwerdebegründung bzw. -erwiderng das vollständige Beschwerdevorbringen einer Partei enthalten muss.

Auch die Änderung des Merkmals "erstreckend anordenbar ist" zu "erstreckt" in Hilfsantrag 4, war nicht erstmals aufgrund der Mitteilung der Kammer veranlasst, sondern ein diesbezüglicher Einwand war bereits im Einspruchsverfahren (vgl. angefochtene Entscheidung Ziffer 2.1.1 Absatz 1) erhoben worden und zudem auch in der Beschwerdeerwiderng der Einsprechenden (Schriftsatz vom 18. Dezember 2020, Seite 52). Dementsprechend hat auch die Patentinhaberin selbst angegeben, dass die Änderung von "erstreckend anordenbar ist" zu "ersetzt" (auch) eine Reaktion auf die "... Argumentation der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren" sei (siehe Schriftsatz vom 14. Mai 2021, Seite 4). Die entsprechenden Einwände waren

somit schon zuvor Bestandteil des Beschwerdeverfahrens (Artikel 12 (1) a), c) VOBK 2020), weshalb eine zeitnahe Reaktion der Patentinhaberin auch hierauf schon vor der Mitteilung der Kammer veranlasst gewesen wäre.

- 4.4 Die Patentinhaberin hatte auch genügend Zeit, um vor der Ladung auf die Einwände der Einsprechenden in deren Beschwerdeerwiderung vom 18. Dezember 2020 zu reagieren und eine zeitnahe Reaktion wäre auch geboten gewesen. Aus Artikel 15 (1) VOBK 2020 geht nämlich hervor, dass die Beschwerdekammern sich bemühen, nicht früher als zwei Monate nach Eingang der Beschwerdeerwiderung zur mündlichen Verhandlung zu laden. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die Parteien damit rechnen müssen, dass die Kammer zwei Monate nach Eingang der Beschwerdeerwiderung zur mündlichen Verhandlung laden könnte. Die Patentinhaberin musste daher davon ausgehen, dass die Kammer ab Mitte Februar 2021 zur mündlichen Verhandlung laden würde. Vorliegend ist zudem zu berücksichtigen, dass beide Parteien bereits in ihrer Beschwerdebegründung einen Antrag auf Beschleunigung gestellt hatten. Vor diesem Hintergrund musste die Patentinhaberin auch damit rechnen, dass die Kammer einen strafferen Rahmen für die Verfahrensführung setzt (vgl. Artikel 10 (6) VOBK 2020) und frühzeitig einen Termin für die mündliche Verhandlung ansetzt. Sie hätte daher schon aufgrund der gestellten Beschleunigungsanträge Veranlassung gehabt, zeitnah auf das Vorbringen der Einsprechenden in deren Beschwerdeerwiderung vom 18. Dezember 2020 zu reagieren. In der Mitteilung vom 17. März 2021 hat die Kammer dem Antrag der Parteien auf Beschleunigung stattgegeben (Artikel 10 (3) VOBK 2020). Gleichwohl hat die Patentinhaberin die Möglichkeit, zu dem Schriftsatz der Einsprechenden vom 18. Dezember 2020 Stellung zu

nehmen, erst mit Schriftsatz vom 14. Mai 2021 genutzt. Sie hat infolge dieser späten Reaktion erst nach Erhalt der Ladung zur mündlichen Verhandlung auf den Einwand der Einsprechenden reagiert, ohne dass es dafür einen rechtfertigenden Grund geben würde.

- 4.5 Entgegen der Ansicht der Patentinhaberin kann die Einreichung der neuen Anträge auch nicht als gerechtfertigte Reaktion auf den von der Einsprechenden erhobenen Einwand mangelnder Konvergenz angesehen werden. Vielmehr musste die Patentinhaberin das Konvergenzkriterium nicht erst aufgrund des entsprechenden Einwands der Einsprechenden beachten, sondern aufgrund der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern. Das Konvergenzkriterium ist nämlich eine Ausprägung der Verfahrensökonomie, deren Nichtbeachtung in bestimmten Verfahrensabschnitten nach Artikel 12, 13 VOBK 2020 auch ohne einen entsprechenden Einwand der Einsprechenden zur Nichtzulassung neuer Anträge führen kann.
- 4.6 Das Argument der Patentinhaberin, zumindest der Hilfsantrag 3 stelle lediglich eine Kombination von bereits im Verfahren befindlichen Ansprüchen dar, überzeugt die Kammer ebenfalls nicht. Auch eine Kombination von aus verschiedenen vorangegangenen Hilfsanträgen stammenden Ansprüchen stellt im vorliegenden Fall eine Änderung des Beschwerdevorbringens dar, welche die Einsprechende und die Kammer mit einem neuen Anspruchsgegenstand und damit mit einem neuen Sachverhalt konfrontiert, für dessen Berücksichtigung in einem derart späten Verfahrensstadium außergewöhnliche Umstände hätten aufgezeigt werden müssen. Entsprechende stichhaltige Gründe hat die Patentinhaberin jedoch nicht präsentiert.

4.7 Die Kammer hat daher ihr Ermessen unter Artikel 13 (2) VOBK 2020 dahingehend ausgeübt, die Hilfsanträge 3 und 4 nicht zu berücksichtigen.

5. *Hilfsantrag A - Berücksichtigung unter Artikel 13 (2) VOBK 2020*

5.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat die Patentinhaberin den mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrag A erneut gestellt.

5.2 Zunächst stellt die Kammer fest, dass die Patentinhaberin mit Schreiben vom 14. Mai 2021 die Hilfsanträge 3 bis 8 (eingereicht mit der Beschwerdebegründung) sowie A bis E (eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung) explizit ersetzt hat durch die neuen, mit vorgenanntem Schreiben eingereichten Hilfsanträge 3 bis 8 (siehe das Schreiben der Patentinhaberin vom 14. Mai 2021 auf Seite 2, letzter Absatz und Seite 3, erster Absatz). Sie hat die ersetzten Anträge damit eindeutig zurückgenommen.

Die von der Patentinhaberin im Hinblick auf eine etwaige stillschweigende Rücknahme von Anträgen zitierte Entscheidung T 2687/17 hat somit keine Relevanz für den vorliegenden Fall.

5.3 Die beantragte Wiedereinführung des entsprechenden Hilfsantrags A in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer stellt somit eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Patentinhaberin nach Erhalt der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 dar, die das Aufzeigen stichhaltiger Gründe für das Vorliegen

außergewöhnlicher Umstände durch die Patentinhaberin erforderlich macht.

- 5.4 Das Argument, die Einsprechende könne von der Wiedereinführung des Hilfsantrags A nicht überrascht sein, denn dieser sei ihr bekannt, stellt keinen solchen außergewöhnlichen Umstand dar, welcher ausnahmsweise die Zulassung des Hilfsantrags A rechtfertigen könnte. Im Gegenteil, da die Patentinhaberin den Hilfsantrag A bereits mehrere Wochen vor der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hatte, bestand für die Einsprechende keine Veranlassung mehr, Vorbringen zu diesem Antrag und den darin beanspruchten Gegenständen für die mündliche Verhandlung vorzubereiten. Die Wiedereinführung des Antrags würde die Einsprechende unter diesen Umständen unangemessen benachteiligen.
- 5.5 Entgegen der Annahme der Patentinhaberin rechtfertigt auch die gegenüber den vorhergehenden Anträgen weitergehende Beschränkung des beanspruchten Gegenstands nicht die Berücksichtigung des Hilfsantrags. Gerade ein stärker beschränkter Gegenstand kann nämlich vom Einsprechenden zusätzliche Recherchen im Hinblick auf die Patentfähigkeit erfordern und unter Umständen eine weitere Prüfung im Hinblick auf die Anforderungen der Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 84 EPÜ erforderlich machen, wenn - wie hier - Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen werden. Hinzu kommt, dass Ansprüche, selbst wenn sie einzeln betrachtet schon Gegenstand eines anderen Antrags gewesen sind, in einer neuen Zusammenstellung zusätzliche Vorbereitung und neue Einwände von Seiten der Einsprechenden erforderlich machen können, weil möglicherweise andere Ansprüche, die den vorhergehenden

Antrag zu Fall gebracht hätten, im neuen Antrag weggefallen sind.

- 5.6 Ebenso kann weder die Beschleunigung des Verfahrens, die die Patentinhaberin selbst beantragt hat noch die Abkürzung der Ladungsfrist, der die Patentinhaberin explizit zugestimmt hat, die späte Antragstellung rechtfertigen. Vielmehr müssen Parteien, die - wie hier - wegen besonderer Dringlichkeit die Beschleunigung des Verfahrens begehren, ihr Prozessverhalten im Regelfall auf diese Beschleunigung einstellen, denn anderenfalls könnte die begehrte und angeordnete Beschleunigung durch das Verhalten einer Partei beliebig unterlaufen werden.
- 5.7 Auch die angebliche Überschneidung des Schriftsatzes vom 14. Mai 2021 mit der Ladung der Kammer, rechtfertigt die Antragstellung in der mündlichen Verhandlung nicht. Vielmehr hat die Patentinhaberin in ihrem Schriftsatz vom 14. Mai 2021 auf Seite 1 ausdrücklich erklärt, dass dieser Schriftsatz die Stellungnahme zur Mitteilung der Kammer vom 3. Mai 2021, bei der Patentinhaberin eingegangen am 5. Mai 2021, enthalte, so dass es nicht zu einer Überschneidung mit der Ladung, die gleichzeitig mit der Kammermitteilung erfolgte, gekommen sein kann.
- 5.8 Da die Patentinhaberin keine stichhaltigen Gründe für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände dargelegt hat, hat die Kammer ihr Ermessen unter Artikel 13 (2) VOBK 2020 dahingehend ausgeübt, den Hilfsantrag A nicht zu berücksichtigen.

6. *Hilfsantrag 7 - Zulassung unter Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020*
- 6.1 Mit Schreiben vom 14. Mai 2021 hat die Patentinhaberin einen als Hilfsantrag 7 bezeichneten Antrag eingereicht, welcher dem mit der Beschwerdeerwiderung vom 29. Dezember 2020 eingereichten Hilfsantrag C entspricht. Dieser Hilfsantrag umfasst einen auf eine Halterung gerichteten unabhängigen Anspruch 1, der erstmals im gesamten Verfahren die Merkmale 8 und 8.1 entsprechend den abhängigen Ansprüchen 12 und 14 des erteilten Patents aufweist.
- 6.2 Gemäß Artikel 12 (2) VOBK 2020 ist das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung. Das Beschwerdevorbringen ist daher auf die Anträge zu richten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen. Nach Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020 lässt die Kammer Anträge, Tatsachen, Einwände oder Beweismittel nicht zu, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, vorzubringen gewesen wären, es sei denn, die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.
- 6.3 Hilfsantrag 7 wäre bereits in dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorzubringen gewesen. Die Einspruchsabteilung hat den damaligen Hilfsantrag II, nunmehr Hilfsantrag 2, in der mündlichen Verhandlung aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber E1 für nicht gewährbar erachtet. In Reaktion hierauf hat die Patentinhaberin in der damaligen mündlichen Verhandlung einen neuen Hilfsantrag III, nunmehr Hilfsantrag 9, eingereicht, der keinen auf eine Halterung gerichteten Anspruch mehr enthielt, sondern nur noch zwei

unabhängige, auf ein Halterungssystem gerichtete Ansprüche 1 und 14.

Der nunmehr vorliegende Hilfsantrag 7 ist demgegenüber wieder auf eine Halterung gerichtet. Die zusätzlichen Merkmale 8 und 8.1 im Anspruch 1 des Hilfsantrags 7, wurden offensichtlich zum Zwecke der Herstellung der Neuheit aufgenommen. Für die Kammer ist nicht ersichtlich, dass die Patentinhaberin in irgendeiner Weise daran gehindert gewesen wäre, während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung einen dem Hilfsantrag 7 entsprechenden Antrag nach Feststellung der mangelnden Neuheit des damaligen Hilfsantrags II zur Überwindung dieses Neuheitseinwandes einzureichen. Stattdessen hat sie auf die Weiterverfolgung eines auf eine Halterung gerichteten unabhängigen Anspruchs verzichtet und einen Hilfsantrag III eingereicht, der nur noch auf ein Halterungssystem gerichtete unabhängige Ansprüche umfasste. Damit hat sie den beanspruchten Gegenstand bewusst in eine Richtung beschränkt und damit im Einspruchsverfahren auf die Überprüfung eines auf eine Halterung gerichteten Anspruchs mit weiteren beschränkenden Merkmalen verzichtet.

Die Wiedereinführung eines Gegenstands, auf dessen Überprüfung in erster Instanz bewusst verzichtet wurde, widerspricht dem in Artikel 12 (2) VOBK 2020 normierten Zweck des Beschwerdeverfahrens als Überprüfungsinstanz. Entsprechende Anträge sind daher in der Regel nach Artikel 12 (6) Satz 2 1. Halbsatz VOBK 2020 nicht zuzulassen.

Es liegen auch keine Umstände vor, die eine andere Beurteilung rechtfertigen würden (Artikel 12 (6) Satz 2 2. Halbsatz VOBK 2020). Entgegen der Ansicht der

Patentinhaberin rechtfertigt eine mögliche Vertagung der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren es nicht, einen Antrag erst zu einem noch späteren Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren zu stellen, da dies dem Charakter des Beschwerdeverfahrens als Überprüfungsinstanz zuwiderlaufen würde. Gleiches gilt für das Bestreben der Patentinhaberin, die Anzahl der Anträge im Einspruchsverfahren zu begrenzen, indem Anträge entgegen Artikel 12 (2) VOBK 2020 erstmals im nachfolgenden Beschwerdeverfahren gestellt werden.

- 6.4 Die Patentinhaberin kann sich auch nicht darauf berufen, dass die Verfahrensordnung der Beschwerdekammer erst kurz vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung in Kraft getreten ist. Zum einen hätte die Beschwerdeführerin ihr Verhalten an der gemäß Artikel 24 (1) VOBK 2020 am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Verfahrensordnung ausrichten müssen. Zum anderen war der Charakter des Beschwerdeverfahrens als Überprüfungsinstanz und die damit verbundene Möglichkeit, neue Anträge vom Beschwerdeverfahren auszuschließen auch nach der alten Verfahrensordnung und der dazu ergangenen Rechtsprechung (Artikel 12 (4) VOBK 2007) vorgesehen.

Die weiteren von der Patentinhaberin vorgetragenen Argumente, insbesondere die Tatsache, dass es sich bei den zusätzlichen Merkmalen um Merkmale erteilter Ansprüche handelt, sind im Lichte der obigen Erwägungen irrelevant, denn der Hilfsantrag 7 hätte jedenfalls bereits im erstinstanzlichen Verfahren gestellt werden sollen.

Auch der Hinweis der Patentinhaberin auf die Entscheidung G 1/99 gibt keine Veranlassung zu einer anderen Beurteilung. Es ist einem Patentinhaber nach

der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern schließlich nicht grundsätzlich verwehrt, auch noch im Beschwerdeverfahren neue Anträge zu stellen. Nicht zuzulassen sind aber in der Regel Anträge, deren Ansprüche - wie hier - Gegenstände umfassen, von deren Überprüfung im Einspruchsverfahren bewusst abgesehen wurde.

6.5 Die Kammer hat daher ihr Ermessen unter Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020 dahingehend ausgeübt, den Hilfsantrag 7 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

7. *Hilfsantrag 8bis - Berücksichtigung unter Artikel 13 (2) VOBK 2020*

7.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat die Patentinhaberin die Wiedereinführung des mit der Beschwerdebegründung vom 20. August 2020 eingereichten und später durch andere Anträge ersetzten (näher s.o. Ziffer 5.2) Hilfsantrags 8 als neuen Hilfsantrag 8bis beantragt.

7.2 Die Wiedereinführung eines zuvor zurückgenommenen Antrags stellt eine Änderung des Vorbringens im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 dar. Es liegen jedoch keine außergewöhnliche Umstände vor, welche die Berücksichtigung des Hilfsantrags 8bis in diesem Stadium des Beschwerdeverfahrens rechtfertigen könnten.

7.3 Insbesondere überzeugt die Kammer das Argument der Patentinhaberin nicht, wonach ein außergewöhnlicher Umstand im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 darin bestehe, dass der vormalige Hilfsantrag 8 aufgrund des Bestrebens der Patentinhaberin, die Antragsanzahl zu reduzieren, zunächst fallen gelassen worden sei, um der

Feststellung eines Verfahrensmissbrauchs durch eine zu hohe Anzahl an Anträgen vorzubeugen.

Ein hypothetischer Verfahrensverlauf, insbesondere die Befürchtung, dass neue Hilfsanträge bereits aufgrund einer möglichen bereits erreichten maximalen Anzahl an Hilfsanträgen nicht in das Verfahren zugelassen werden könnten, stellt keine außergewöhnlichen Umstände für die Rechtfertigung der späten Einreichung neuer Hilfsanträge dar. Auch trifft es nicht zu, dass nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern grundsätzlich ab einer bestimmten Anzahl keine weiteren Hilfsanträge mehr berücksichtigt werden. Im Übrigen würde die Anzahl der Anträge auch nicht dadurch verringert, dass diese erstmals in der mündlichen Verhandlung gestellt werden. Das Zurückhalten eines Antrags bis zur mündlichen Verhandlung - auch wenn dies zum Zwecke der Beschränkung der Anzahl der Anträge erfolgen sollte - steht im Übrigen im Gegensatz zu Artikel 12 (3) VOBK 2020, der bestimmt, dass bereits die Beschwerdebegründung bzw. -erwiderung das vollständige Beschwerdevorbringen enthalten müssen.

- 7.4 Auch der Umstand, dass Hilfsantrag 8bis einem Antrag entspricht, der schon zu einem früheren Zeitpunkt gestellt und anschließend ersetzt worden war, stellt keinen rechtfertigenden Grund dar. Vielmehr bestand für die Einsprechende keine Veranlassung mehr, sich auf den bereits mehrere Wochen vor der mündlichen Verhandlung zurückgenommen Antrag vorzubereiten, weshalb die Wiedereinführung des Antrags die Einsprechende unangemessen benachteiligen würde.
- 7.5 Da die Patentinhaberin keine weiteren überzeugenden Argumente für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände dargelegt hat, hat die Kammer ihr Ermessen unter

Artikel 13 (2) VOBK 2020 dahingehend ausgeübt, den Hilfsantrag 8bis nicht zu berücksichtigen.

8. *Hilfsantrag 8 - Zulassung unter Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020*

8.1 Der Hilfsantrag 8, eingereicht mit Schreiben vom 14. Mai 2021 basiert auf Hilfsantrag 7, eingereicht mit Schreiben vom selben Tag (siehe Punkt 6 dieser Entscheidung). Anspruch 1 des Hilfsantrags 8 weist ebenfalls die Merkmale 8 und 8.1 entsprechend den abhängigen Ansprüchen 12 und 14 des erteilten Patents auf. Zusätzlich wurde der Wortlaut "erstreckend anordenbar ist" geändert in "erstreckt".

8.2 Die Änderung des Merkmals "erstreckend anordenbar ist" zu "erstreckt", war nicht erstmals aufgrund der Mitteilung der Kammer veranlasst, sondern der ihr zugrunde liegende Einwand war schon zuvor Bestandteil des Beschwerdeverfahrens (Artikel 12 (1) a), c) VOBK 2020), weil ein diesbezüglicher Einwand bereits im Einspruchsverfahren (vgl. angefochtene Entscheidung Ziffer 2.1.1 Absatz 1) erhoben worden war und zudem auch in der Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden (Schriftsatz vom 18. Dezember 2020, Seite 52) geltend gemacht worden ist. Dementsprechend hat auch die Patentinhaberin selbst angegeben, dass die Änderung von "erstreckend anordenbar ist" zu "ersetzt" (auch) eine Reaktion auf die "... Argumentation der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren" sei (siehe Schriftsatz vom 14. Mai 2021, Seite 4). Die Patentinhaberin hätte folglich schon frühzeitiger auf den entsprechenden Einwand der Einsprechenden reagieren müssen (näher s.o. Ziffer 4.4).

Ungeachtet dessen ist auch die Aufnahme der Merkmale 8 und 8.1 in den Anspruch 1 und die damit verbundene Änderung des beanspruchten Gegenstands erstmals im Beschwerdeverfahren nicht gerechtfertigt. Zum Hilfsantrag 8 gelten daher die von der Kammer im Hinblick auf den Hilfsantrag 7 dargelegten Gründe unter Punkt 6 entsprechend. Nach Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020, der gemäß Artikel 13 (1) Satz 2 VOBK 2020 auch anwendbar ist auf Anträge, die erst nach der Beschwerdebegründung bzw. -erwiderung eingereicht werden, hätte der Hilfsantrag 8 deshalb bereits im erstinstanzlichen Verfahren gestellt werden müssen.

8.3 Die Kammer hat daher ihr Ermessen unter Artikel 12 (6) Satz 2, 13 (1) VOBK 2020 dahingehend ausgeübt, den Hilfsantrag 8 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

9. *Hilfsantrag 10 - Berücksichtigung unter Artikel 13 (2) VOBK 2020*

9.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat die Patentinhaberin einen neuen Hilfsantrag 10 überreicht, welcher die Ansprüche 13 bis 25 des mit Schreiben vom 14. Mai 2021 eingereichten Hilfsantrags 8 als neue Ansprüche 1 bis 13 umfasst, sodass der einzige unabhängige Anspruch 1 nunmehr auf ein Halterungssystem gerichtet ist.

9.2 Hilfsantrag 10 umfasst eine Anspruchskombination, die bislang nicht Gegenstand des Verfahrens war. Es handelt sich somit um eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Patentinhaberin im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020, für deren Berücksichtigung im Beschwerdeverfahren die Patentinhaberin stichhaltige Gründe für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände aufzuzeigen hat.

- 9.3 Die Patentinhaberin hat jedoch keine derartigen stichhaltigen Gründe für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände dargelegt.
- 9.4 Insbesondere stellt die Nichtberücksichtigung vorrangiger Hilfsanträge *per se* keinen außergewöhnlichen Umstand dar, welcher die späte Einreichung des Hilfsantrags 10 in der mündlichen Verhandlung rechtfertigen könnte. Entgegen dem weiteren Argument der Patentinhaberin, sind auch keine besonderen Umstände im Hinblick auf den Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ersichtlich, welche die Berücksichtigung des Hilfsantrags 10 rechtfertigen könnten. Bis auf die Tatsache, dass zumindest einige der höherrangigen Hilfsanträge nicht in das Verfahren zugelassen wurden oder unberücksichtigt geblieben sind, hat die Patentinhaberin diesbezüglich auch nichts vorgetragen.
- 9.5 Im Hinblick auf die Regelungen in Artikel 12 und 13 VOBK 2020 konnte die Patentinhaberin auch nicht überrascht sein, dass mehrere der mit Schreiben vom 14. Mai 2021 eingereichten Hilfsanträge im Verfahren unberücksichtigt geblieben sind oder nicht zugelassen wurden.
- 9.6 Schließlich überzeugt auch das Argument der Patentinhaberin, wonach der Hilfsantrag 10 eine Reaktion auf einen angeblich neuen Einwand unter Punkt 7 der Mitteilung der Kammer zurückgeht, nicht. Denn die Patentinhaberin hat bereits mit ihrem Schriftsatz vom 14. Mai 2021 eine Stellungnahme auf die Mitteilung der Kammer abgegeben, ohne jedoch einen dem Hilfsantrag 10 entsprechenden Antrag einzureichen. Es ist daher kein rechtfertigender Grund dafür erkennbar, dass die

Einreichung des Hilfsantrags 10 erst am Schluss der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erfolgte.

- 9.7 Da die Patentinhaberin keine weiteren überzeugenden Argumente für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände dargelegt hat, hat die Kammer ihr Ermessen unter Artikel 13 (2) VOBK 2020 dahingehend ausgeübt, den Hilfsantrag 10 nicht zu berücksichtigen.

10. *Antrag auf Zurückverweisung*

- 10.1 Die Patentinhaberin hat hilfsweise für den Fall, dass die Hilfsanträge 3 bis 8 nicht in das Verfahren zugelassen werden, die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung beantragt.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Hilfsanträge seien von der Kammer nicht in das Verfahren zugelassen worden, weil sie bereits vor der Einspruchsabteilung hätten gestellt werden sollen. Die Zurückverweisung dieser Anträge an die Einspruchsabteilung sei daher gerechtfertigt.

- 10.2 Im vorliegenden Fall sind keine Gründe ersichtlich, die eine Zurückverweisung der Angelegenheit nach Artikel 111 (1) EPÜ, Artikel 11 VOBK 2020 an die Einspruchsabteilung gebieten würden. Die von der Patentinhaberin abschließend gestellten Anträge waren entweder nicht gewährbar oder sie wurden im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen bzw. nicht berücksichtigt. Die Kammer hat somit über sämtliche Anträge abschließend entschieden.

Es gibt daher keinen noch unentschiedenen Antrag, der den Ausgangspunkt für eine weitere Prüfung durch die Einspruchsabteilung bilden könnte. Vor diesem

Hintergrund gibt es keine Grundlage für eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung. Der Antrag auf Zurückverweisung war daher zurückzuweisen.

11. *Ergebnis*

Da der Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1, 2, 5, 6 und 9 nicht gewährbar waren und die Hilfsanträge 3, 4, A, 7, 8bis, 8 und 10 nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen wurden bzw. unberücksichtigt geblieben sind, war dem Antrag der Einsprechenden 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