



Europäisches Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent Office
Boards of Appeal

Office européen des brevets
Chambres de recours

Veröffentlichung im Amtsblatt
Publication in the Official Journal
Publication au Journal Officiel



Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 177/86
Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 81 106 869.1
Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 0 047 490

Bezeichnung der Erfindung: **Elektrokochplatte**
Title of invention:
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : F 24 C 15/10, H 05 B 3/72

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 9. Dezember 1987

Anmelder / Applicant / Demandeur : **Fischer, Karl**

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPO / EPC / CBE Artikel 123 (2), 82, Regel 67

Kennwort / Keyword / Mot clé : **Erweiterter Patentanspruch - Zulässigkeit (ja) - Offenbarung implizit - Einheitlichkeit - Rückzahlung der Beschwerdegebühr abgelehnt**

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches
Patentamt

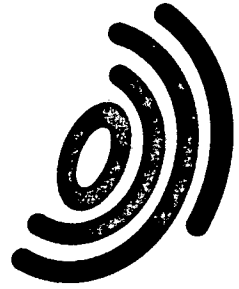
Beschwerdekammern

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours



Aktenzeichen: T 177/86

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 9. Dezember 1987

Beschwerdeführer:

Fischer, Karl
Karl-Fischer-Straße 23
7519 Oberderdingen (DE)

Vertreter:

Patentanwälte
Ruff und Beier
Neckarstr. 50
D-7000 Stuttgart 1 (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung
073 des Europäischen Patentamts vom
4. Februar 1986, mit der die euro-
päische Patentanmeldung Nr.
81 106 869.1 aufgrund des Artikels 97
(1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: F. Gumbel
C. Payraudeau

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 3. September 1981 angemeldete und am 17. März 1982 unter der Nummer 0 047 490 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 106 869.1 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 4. Februar 1986 zurückgewiesen.

Der Entscheidung lag der Anspruch 1 vom 18. April 1984 zugrunde, bei dem entsprechend dem Antrag vom 20. Juni 1984 das Wort "gesonderte" durch die Wortfolge "einzelne, für die Laschen vorgesehene" ersetzt worden war.

- II. Die Zurückweisung wurde in erster Linie damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 als vollständig vom Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1 unabhängige Erfindung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht enthalten sei und daß die Anmeldung daher gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

Ferner stehe der Gegenstand des Anspruchs 1 in keinem einheitlichen Zusammenhang mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung, für die die Recherche durchgeführt worden sei (Artikel 82 EPÜ).

Die Einreichung einer auf den Gegenstand des Anspruchs 1 gerichteten Teilanmeldung komme im Hinblick auf Artikel 76 (1) EPÜ nicht in Betracht, da sie nur für solche Gegenstände eingereicht werden könne, die nicht über den Inhalt des ursprünglich Offenbarten hinausgehen.

- III. Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder am 5. März 1986 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die schriftliche Beschwerdebegründung wurde am 23. Mai 1986 eingereicht. In ihr vertritt der Beschwerdeführer die Auffassung, daß die im neuen Anspruch 1 beanspruchte Befestigung einer Elektrokochplatte als vom Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1 unabhängiger

Gegenstand in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zweifelsfrei offenbart sei. Der angefochtene Zurückweisungsbeschuß negiere außerdem Entscheidungen der Beschwerdekammern und handle auch der Anweisung von Ziffer C-VI 3.2 (c) der Prüfungsrichtlinien zuwider, derzufolge bei festgestellter Nichteinheitlichkeit zur Einreichung einer Teilanmeldung aufzufordern sei.

- IV. In Beantwortung eines Zwischenbescheids der Kammer vom 21. Juli 1987 reichte der Beschwerdeführer am 17. September 1987 neue Ansprüche 1 und 2 ein. Der neue Anspruch 1 wurde am 24. November 1987 telefonisch wie folgt geändert: Das Wort "gesonderte" wird durch "einzelne, für die Laschen vorgesehene" ersetzt; die Wortfolge "der Elektroplatte (11)" schließt sich an das Wort "Festlegung" an und die Worte "der Laschen" werden gestrichen. Der Beschwerdeführer erklärte ferner, daß er auf den Gegenstand der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 10 als selbständige Erfindung verzichte.
- V. Der geltende Anspruch 1 hat mithin folgenden Wortlaut:
1. Elektrokochplatte mit einem Kochplattenkörper (12, 12a) aus Metall, der im beheizten Bereich eine obere im wesentlichen geschlossene, ebene Kochfläche und einen äußeren, von der Kochfläche (32) im wesentlichen senkrecht abwärts gerichteten Außenrand (13) hat, dem mehrere Befestigungselemente, (44,44c) zugeordnet sind, die mit Einbauteilen (43,43c,48) für die Elektrokochplatte (11) zusammenwirken, dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungselemente (44,44c) im wesentlichen vertikal gerichtete, am Außenrand (13) fest angebrachte Laschen sind, die durch einzelne, für die Laschen vorgesehene Öffnungen (46,47) der Einbauteile (43,43c,48) von oben hindurchragen und diese zur formschlüssigen Festlegung

der Elektrokochplatte (11) in vertikaler und in Umfangsrichtung mit Vorsprüngen (45,50) hintergreifen.

VI. Der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu erteilen, offensichtlich auf der Grundlage des vorstehend wiedergegebenen geltenden Anspruchs 1, dem sich der Anspruch 2 vom 16. September 1987 und die Ansprüche 3 bis 13 vom 17. November 1983 anschließen sollen.

Es wird ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr und hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Abgesehen von einigen klarstellenden, den Begriff "formschlüssig" auf den ursprünglich offenbarten Sachverhalt zurückführenden Änderungen entspricht der geltende Anspruch 1 dem der Zurückweisungsentscheidung zugrundeliegenden Anspruch 1.
3. Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist die Befestigung einer Elektrokochplatte. Demgegenüber hatte der ursprüngliche Anspruch 1 den konstruktiven Aufbau der Elektrokochplatte im Hinblick auf eine geringe Wärmekapazität und damit einen guten Wirkungsgrad beim Ankochen sowie im Hinblick auf die Beibehaltung einer ebenen Kochfläche unter allen Betriebsbedingungen zum Gegenstand. Erst in den indirekt auf den ursprünglichen Anspruch 1 rückbezogenen ursprünglichen Ansprüchen 11 bis 13 wurde die Kochplattenbefestigung beansprucht.

Der geltende Anspruch 1 ist daher gegenüber dem ursprünglichen Patentbegehren insofern erweitert, als in ihm die auf die Kochplattenkonstruktion gerichteten Merkmale nach dem ursprünglichen Anspruch 1 fehlen.

4. Eine derartige Erweiterung eines Patentanspruchs ist grundsätzlich nur dann zulässig, wenn für sie in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen eine Offenbarungsgrundlage vorhanden ist. Es muß aus den ursprünglichen Unterlagen für den Fachmann unmittelbar und eindeutig hervorgehen, daß der nunmehr beanspruchte erweiterte Gegenstand vom Inhalt der ursprünglichen Anmeldung umfaßt wurde (vgl. C-IV 5.4 der Prüfungsrichtlinien).

5. Bei der Prüfung der Frage der Zulässigkeit eines erweiterten Patentanspruchs im Hinblick auf Artikel 123(2) ist der vom Beschwerdeführer geforderte und auch in der Beschwerdekammerentscheidung T 190/83 erwähnte Neuheitstest wenig hilfreich. Da das Allgemeine (Gegenstand des erweiterten Anspruchs 1) in der Regel vom Speziellen (Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs) neuheitsschädlich vorweggenommen wird, würde dieser Test in solchen Fällen stets zu einer positiven Beurteilung der Frage der ursprünglichen Offenbarung führen. Dem steht entgegen, daß es sehr wohl Fälle geben kann, in denen durch Weglassen eines oder mehrerer Merkmale oder durch Verallgemeinerung eines Merkmals ein in den Anmeldungsunterlagen nicht offenbarter neuer Sachverhalt entsteht.
Es kann daher nur nach den Umständen des jeweils zu untersuchenden Einzelfalles durch Vergleich des Inhalts des erweiterten Anspruchs mit dem Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen entschieden werden, ob der erweiterte Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 durch die ursprüngliche Offenbarung gestützt ist.

6.1 Es ist demnach im vorliegenden Fall zu prüfen, ob der Fachmann den Anmeldungsunterlagen den Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 als von der Kochplattenkonstruktion nach den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 10 unabhängigen Gegenstand entnehmen konnte oder nicht.

Hierzu ist folgendes festzustellen:

- 6.2 Die sich auf die Befestigung der Kochplatte beziehenden ursprünglichen Ansprüche 11 bis 13 bilden innerhalb des ursprünglichen Patentbegehrens eine in sich geschlossene, nachgeschaltete Anspruchsgruppe, die sich für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich inhaltlich auf etwas anderes bezieht als die auf die Konstruktion der Elektrokochplatte gerichtete vorgeschaltete Gruppe der Ansprüche 1 bis 10.
- 6.3 Die Merkmalsgruppe gemäß den vorgenannten Ansprüchen 11 bis 13 ist als einzige im einleitenden Teil der ursprünglichen Beschreibung, Seite 4, Zeilen 11 bis 17, besonders hervorgehoben, wenn auch im Sinne einer besonderen Ausbildungsform der Erfindung nach dem ursprünglichen Anspruch 1 und unter Hervorhebung eines Beitrags zur Lösung der diesem zugrundeliegenden Aufgabe.
- 6.4 Der Kochplattenbefestigung sind Zeichnungsfiguren gewidmet, nämlich die Figuren 5, 6 und 8, bei denen der Aufbau der Kochplatte ersichtlich keine Rolle spielt. Diese Zeichnungen sind desweiteren im Ausführungsteil der Beschreibung detailliert und ohne Bezugnahme auf eine Verbindung mit einer bestimmten konstruktiven Gestaltung der Kochplatte beschrieben (Seite 9, Zeile 10 bis Seite 10, Zeile 20 sowie Seite 11, Zeilen 6 bis 13).
- 6.5 Im letzten Satz der Beschreibung ist darauf hingewiesen, daß die vorher anhand der betreffenden Ausführungsbeispiele

beschriebenen Merkmale unabhängig von den betreffenden Ausführungsbeispielen "auch bei anderen Ausführungsformen" einzeln oder in Kombination verwendet werden können. Es ist zwar der Prüfungsabteilung zuzustimmen, daß auch durch diesen Hinweis keine eindeutige Aussage dahingehend gemacht wird, daß die Herdbefestigung nach den Ansprüchen 11 bis 13 bzw. nach den Ausführungsformen der Figuren 5, 6 bzw. 8 unabhängig von den Kochplattenkonstruktionen nach den Ansprüchen 1 bis 10 bzw. nach den übrigen Zeichnungen verwendet werden soll, doch wird hierdurch der Fachmann sicherlich in Richtung einer unabhängigen Betrachtungsweise bestimmter Merkmale oder Merkmalsgruppen, insbesondere der aus den oben genannten Gründen ohnehin bereits hervorgehobenen Kochplattenbefestigung nach den ursprünglichen Ansprüchen 11 bis 13, beeinflußt.

6.6 Schließlich erkennt der Fachmann ohne weiteres, daß zwischen der Kochplattenkonstruktion gemäß den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 10 und der Kochplattenbefestigung nach den ursprünglichen Ansprüchen 11 - 13 kein notwendiger funktioneller Zusammenhang besteht in dem Sinn, daß die offenbarte Kochplattenbefestigung nur bei der in den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 10 angegebenen Kochplattenkonstruktion sinnvoll einsetzbar oder auch nur speziell hieran baulich angepaßt wäre. Dem steht nicht entgegen, daß gemäß Seite 4, Zeilen 11 bis 17 der Beschreibung die beanspruchte Kochplattenbefestigung dafür sorgt, daß die Kochplatte nicht durch Einbaumaßnahmen verspannt wird und insoweit zur Lösung der dem Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1 zugrundeliegenden Aufgabe beiträgt. Die Wirkung des verspannungsfreien Einbaues wird vielmehr unabhängig vom Aufbau der Kochplatte erreicht.

6.7 Aufgrund der vorstehenden Gegebenheiten kommt die Kammer abweichend von der Beurteilung durch die Prüfungsabteilung

zu dem Ergebnis, daß der Fachmann den Anmeldungsunterlagen den unabhängigen Charakter der Kochplattenbefestigung gemäß dem geltenden Anspruch 1 als offenbart entnehmen konnte, wenn auch nicht *expressis verbis*, so doch implizit als vom Gesamtinhalt der Anmeldung eindeutig umfaßt.

7. Nachdem der Beschwerdeführer erklärt hat, daß er auf den Gegenstand der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 10 als selbständige Erfindung verzichtet, stellen sich die Fragen der Einheitlichkeit und der Teilung der Anmeldung nicht mehr. Die Anmeldung ist vielmehr eindeutig auf einen einzigen Gegenstand beschränkt. Gegen die Aufrechterhaltung der Einzelheiten gemäß den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 10 in Form der abhängigen Ansprüche 5 bis 13 bestehen keine Bedenken. Da es sich bei diesen Ansprüchen jeweils um weitere Ausgestaltungen der Gegenstände der vorangehenden Ansprüche enthaltende abhängige Ansprüche handelt, wird die Frage der Einheitlichkeit hierdurch nicht berührt. Außerdem sind die betreffenden Merkmalskombinationen bereits im ursprünglichen Patentbegehren enthalten, weshalb auch das Erfordernis des Artikels 123(2) erfüllt ist.

8. Zu der beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht kein Anlaß, da kein Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPÜ vorliegt.
Die Prüfungsabteilung hat zwar die Frage der ursprünglichen Offenbarung des Gegenstands des ihr vorliegenden Anspruchs 1 anders beurteilt als die Kammer, doch hat dies mit einem Verfahrensmangel nichts zu tun. Sie hat im vorliegenden Fall zu Recht von dem in der Beschwerdeentscheidung T 190/83 empfehlenden Neuheitstest nicht Gebrauch gemacht, wie sich aus den Ausführungen unter obiger Ziffer 5 ergibt. Die in den Richtlinien C-VI 5.4 unter Hinweis auf die Beschwerdeentscheidung T 201/83 erwähnte Neuheitsprüfung zur Feststellung einer unzulässigen Änderung im Sinne von Artikel

123 (2) EPÜ wurde von der Prüfungsabteilung im übrigen insofern durchgeführt, als sie durch Vergleich des Gegenstands des erweiterten Anspruchs 1 mit dem Gesamtinhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu dem Ergebnis kam, daß durch den erweiterten Anspruch 1 ein neuer Sachverhalt eingebracht worden sei. Schließlich hat sie, nachdem sie einen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ festgestellt hatte, folgerichtig im Hinblick auf Artikel 76 (1) EPÜ ihre Zustimmung zur Teilung der Anmeldung verweigert (Regel 25 (1) (a) EPÜ). Die in diesem Zusammenhang vom Beschwerdeführer erwähnte Anweisung in C-VI 3.2 (c) der Prüfungsrichtlinien, wonach bei fehlender Einheitlichkeit aufgrund in den Ansprüchen erfolgter Änderungen auf die Möglichkeit der Einreichung einer Teilanmeldung hinzuweisen ist, kann sinnvollerweise nur für solche Fälle gelten, in denen die Teilung nicht nach Artikel 76 (1) in Verbindung mit Artikel 123 (2) EPÜ angeschlossen ist.

9. Nachdem die Zulässigkeit des geltenden Anspruchs 1 im Hinblick auf die Artikel 123 (2) und 82 EPÜ feststeht, ist noch zu untersuchen, ob eine patentfähige Erfindung vorliegt. Hierzu hat die Prüfungsabteilung bisher noch nicht endgültig Stellung genommen. Insbesondere stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Nachrecherche zum Gegenstand der neuen Ansprüche 1 bis 4. Um der Prüfungsabteilung Gelegenheit zu geben, zu überprüfen, ob die Anmeldung den Erfordernissen der Konvention entspricht, insbesondere, ob eine patentfähige Erfindung vorliegt, und um das Recht des Anmelders auf Klärung aller Sach- und Rechtsfragen durch zwei Instanzen zu wahren, macht die Kammer von der Möglichkeit nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

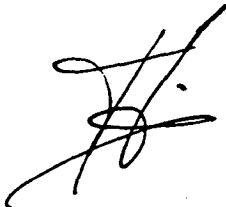
10. Da die zur Entscheidung anstehenden Sachfragen im Sinne des Beschwerdeführers entschieden wurden, bestand für den Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung kein Raum.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

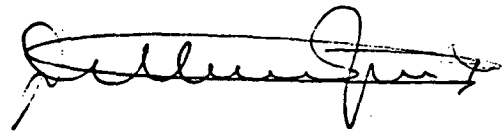
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der am 17. September 1987 eingegangenen Ansprüche 1 und 2 (mit Änderungen im Anspruch 1 entsprechend dem telefonischen Antrag vom 24. November 1987) und der Ansprüche 3 bis 13, eingegangen am 18. November 1983, zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



F. Klein

Der Vorsitzende:



P. Delbecque