

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im AB1.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 11. September 2000

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0543/98 - 3.2.6
Anmeldenummer: 92810804.2
Veröffentlichungsnummer: 0542675
IPC: B25C 1/18, F41A 9/25
Verfahrenssprache: DE
Bezeichnung der Erfindung:
Kartuschenmagazin
Patentinhaber:
HILTI Aktiengesellschaft
Einsprechender:
Olin Corporation (Winchester Division)
Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 56, 84, 114(2)

Schlagwort:

"Neuheit, Hauptantrag, Hilfsanträge 2 und 4 (verneint)"
"Zulässigkeit verspätet vorgelegter Ansprüche, Hilfsantrag 1
(verneint)"
"Klarheit der Ansprüche, Hilfsantrag 3 (verneint)"
"Aufrechterhaltung in geändertem Umfang (Hilfsantrag 5)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0523/89, T 0092/93, T 0153/85, T 0024/81, T 0564/89,
T 0645/92, T 0795/93

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: T 0543/98 - 3.2.6

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.6
vom 11. September 2000

Beschwerdeführer: Olin Corporation (Winchester Division)
(Einsprechender) 427 North Shamrock
East Alton, Illinois 62024 (US)

Vertreter: Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch
Winzererstraße 106
D-80797 München (DE)

Beschwerdegegner: HILTI Aktiengesellschaft
(Patentinhaber) FL-9494 Schaan (LI)

Vertreter: Wildi, Roland
Hilti Aktiengesellschaft
Patentabteilung
FL-9490 Schaan (LI)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. März 1998 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 542 675 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting van Geusau
Mitglieder: T. Kriner
J. C. M. De Preter

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die am 28. Januar 1998 verkündete und am 19. März 1998 zugestellte Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Zurückweisung des Einspruchs gegen das europäische Patent Nr. 0 542 675, unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr, die am 28. Mai 1998 eingegangene Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 29. Juli 1998 eingereicht.

II. Mit dem Einspruch waren die Ansprüche 6 und 7 im Hinblick auf Artikel 100 a) in Verbindung mit den Artikeln 52 (1), 54 (1) und 56 EPÜ angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß die vorgebrachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form nicht entgegenstünden.

III. Von den von der Einspruchsabteilung berücksichtigten Entgegnungen haben im Beschwerdeverfahren noch folgende Dokumente eine Rolle gespielt:

D1: Katalog "RED HEAD Powder Actuated Systems" ITT
Phillips Drill Division, Milwaukee (USA), 3.85,
Seite 5

D2: US-A-3 670 942

D3: GB-A-2 146 746

D5: DE-A-3 910 392.

IV. Am 11. September 2000 wurde mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerin hat beantragt, die angefochtene Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Streitpatent zu widerrufen soweit die Ansprüche 6 und 7 betroffen sind.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten mit dem während der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruch 6 (Hilfsantrag 1), oder mit dem am 12. Mai 2000 eingereichten Anspruch 6 (Hilfsantrag 2), oder mit einem der am 11. August 2000 eingereichten Ansprüche 6 (Hilfsanträge 3 und 4), oder nur mit den erteilten Ansprüchen 1 bis 5 (Hilfsantrag 5).

V. Die zum Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung maßgebliche Fassung von Anspruch 6 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"Streifenförmiges Kartuschenmagazin (8) für ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, mit an den Längsrändern vorgesehenen Ausnehmungen (8e), dadurch gekennzeichnet, dass die dem Ausrücken der Sperrorgane (13, 14) des Setzgerätes dienenden Steuerkurven einführseitig von zum freien Ende hin sich der Mitte des Kartuschenmagazins (8) nähernden Einführschrägen (8c, 8d) an den Längsrändern eines verlängerten Teils des Kartuschenmagazins (8) gebildet werden, und dass der verlängerte Teil an den Längsrändern keine Ausnehmungen (8e) aufweist".

Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 1 hat folgenden Wortlaut:

"Streifenförmiges Kartuschenmagazin des pulverkraftbetriebenen Setzgeräts mit streifenförmigen Kartuschenmagazin (8) wobei das Gerät für das Kartuschenmagazin (8) einen im wesentlichen senkrecht zur Gerätelaufachse angeordneten Führungskanal (9) aufweist, in dessen Führungsquerschnitt am Kartuschenmagazin (8) angreifende Vorschubmittel (10) und Rückhaltemittel (15) vorgesehen sind, die mit Ausnehmungen (8e) an den Längsrändern des Kartuschenmagazins (8) zusammenwirken und die Sperrorgane (13, 14) eine Längserstreckung aufweisen, die größer ist als die Längserstreckung der am Kartuschenmagazin (8) angeordneten Ausnehmungen (8e) gemäß einem der Patentansprüche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass die dem Ausrücken der Sperrorgane (13, 14) des Setzgerätes dienenden Steuerkurven einführseitig von zum freien Ende hin sich der Mitte des Kartuschenmagazins (8) nähernden Einführschrägen (8c, 8d) an den Längsrändern eines verlängerten Teils des Kartuschenmagazins (8) gebildet werden, und dass der verlängerte Teil an den Längsrändern keine Ausnehmungen (8e) aufweist".

Die Ansprüche 6 gemäß Hilfsantrag 2 und 3 weisen jeweils alle Merkmale von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag auf und umfassen folgende zusätzliche Merkmale:

"im verlängerten Teil sind keine Kartuschen angeordnet" (Hilfsantrag 2);

"die Verlängerung ist derart, daß mit in den Eintrittsbereich des Führungskanals (9) eingeschobenen Ende des die Länge des Führungskanals (9) übersteigenden Kartuschenmagazins der verlängerte Teil aus dem Austrittsbereich des Führungskanals (9) herausragt" (Hilfsantrag 3).

Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 4 umfaßt alle Merkmale von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 und unterscheidet sich hiervon lediglich dadurch, daß das streifenförmige Kartuschenmagazin speziell für ein Setzgerät nach Anspruch 3 statt für ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5 vorgesehen ist.

VI. Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdeführerin folgendes vorgetragen:

Die vorliegenden Ansprüche 6 seien als unabhängige Ansprüche aufzufassen, weil sie eine andere Vorrichtung betreffen als der patentierte Anspruch 1, nämlich ein Kartuschenmagazin statt eines Setzgeräts. Die durch den Wortlaut "Kartuschenmagazin für ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5", bzw. "nach Anspruch 3" gegebene Rückbeziehung sei so zu interpretieren, daß das beanspruchte Kartuschenmagazin lediglich für ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5 geeignet sein müsse. Die strittigen Ansprüche betreffen daher ein Kartuschenmagazin per se, das nur lose an ein bestimmtes Setzgerät angekoppelt sei.

Unter Berücksichtigung dieser, durch die Entscheidung T 523/89 gestützten Auffassung sei der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 4 nicht neu. D3 offenbare nämlich bereits ein streifenförmiges Kartuschenmagazin mit an den Längsrändern vorgesehenen Ausnehmungen und mit einem verlängerten Teil, der vom Abschnitt zwischen der letzten Ausnehmung und der Stirnseite gebildet werde. Die Interpretation dieses Abschnitts als "verlängerter Teil" sei gerechtfertigt, weil dieser Begriff im Streitpatent nicht eindeutig definiert sei. Nachdem der in D3 gezeigte verlängerte Teil Einführschrägen

aufweise, die als Steuerkurven zum Ausrücken von Sperrorganen eines Satzgeräts geeignet seien, keine Ausnehmung zeige und auch keine Kartuschen enthalte, umfasse das Kartuschenmagazin nach D3 alle gegenständlichen Merkmale des Kartuschenmagazins nach den vorangehend genannten Ansprüchen. Da die Ausnehmungen (24a, 24b) im Kartuschenmagazin nach D3 eindeutig kürzer seien als die im Streitpatent gezeigten relativ langen Sperrorgane (13, 14), sei das bekannte Kartuschenmagazin zudem für die Verwendung in jedem der in den Ansprüchen 1 bis 5 definierten Satzgeräte geeignet. Im Hinblick auf die Eignung für ein Satzgerät nach Anspruch 3, sei davon auszugehen, daß es für den Fachmann selbstverständlich sei die Sperrnasen und Ausnehmungen so aufeinander abzustimmen, daß die Sperrnasen nicht in die Ausnehmungen fallen können. Daher stehe D3 dem Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 4 neuheitsschädlich gegenüber.

Ferner zeige auch noch D5 ein Kartuschenmagazin, das den Gegenstand nach Anspruch 6 gemäß Hauptantrag vorwegnehme.

Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 1 solle schon deshalb nicht zugelassen werden, weil er verspätet vorgelegt wurde. Obwohl es der Beschwerdegegnerin seit langem bekannt gewesen sei, daß die im erteilten Anspruch 6 enthaltene Rückbeziehung auf die Ansprüche 1 bis 5 keine Beschränkung des beanspruchten Gegenstands bewirke, habe sie den Hilfsantrag 1 erst während der mündlichen Verhandlung gestellt. Darüberhinaus sei Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 1 unzulässig, weil er unklar und gegenüber der erteilten Fassung unzulässig erweitert sei. Die Unklarheit beruhe darauf, daß das beanspruchte

Kartuschenmagazin zum Teil durch ein Setzgerät definiert werde, und die unzulässige Erweiterung darauf, daß die Wortfolge "für ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5" gestrichen wurde und nur ein Teil von Anspruch 1 in Anspruch 6 aufgenommen wurde.

Die in Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 3 enthaltene Definition der Verlängerung beziehe sich auf die Länge des Führungskanals des Setzgeräts nach einem der Ansprüche 1 bis 5. Da die Länge des Führungskanals im Streitpatent nicht offenbart sei und abhängig von der Bauweise des beanspruchten Setzgeräts variieren könne, sei die Definition der Verlängerung unklar. Das Vorsehen einer Verlängerung an einem Magazin derart, daß mit in den Eintrittsbereich eines Führungskanals eingeschobenem Ende des die Länge des Führungskanals übersteigenden Magazins der verlängerte Teil aus dem Austrittsbereich des Führungskanals herausragt, sei darüberhinaus bereits durch D2 nahegelegt.

VII. Die Beschwerdegegnerin hat diesen Ausführungen widersprochen und hat folgendes vorgebracht:

Anspruch 6 gemäß den vorliegenden Anträgen könne nicht als unabhängiger Anspruch aufgefaßt werden. Sowohl das beanspruchte Setzgerät als auch das Kartuschenmagazin seien erfindungswesentliche Teile, die zusammenwirken und gemeinsam die beanspruchte Erfindung bilden.

Dementsprechend sei das Kartuschenmagazin bereits in Anspruch 1 enthalten. Anspruch 6 betreffe lediglich die Weiterbildung dieses wesentlichen Teils der Erfindung und schließe durch die Rückbeziehung auf ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5 zwingend alle Merkmale von Anspruch 1 ein. Daher erfülle Anspruch 6 die Kriterien für einen abhängigen Anspruch.

Die Auslegung des Wortlauts "Kartuschenmagazin für ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5" als "Kartuschenmagazin geeignet für ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5" gelte nicht für den vorliegenden Fall, weil hier ein erfindungswesentliches Teil einer Vorrichtung beansprucht werde.

Der Begriff "verlängerter Teil des Kartuschenmagazins" gehe von einem üblichen Kartuschenmagazin aus, das nicht länger sei als für die Aufnahme einer vorgegebenen Kartuschenzahl zwingend erforderlich. Demgegenüber weise ein Kartuschenmagazin mit einem verlängerten Teil eine Länge auf, die zur Aufnahme von mehr Kartuschen ausreiche, als tatsächlich vorhanden seien. Dieser Unterschied sei aus den Figuren 2 und 3 des Streitpatents ersichtlich, so daß die Definition des verlängerten Teils durch die Beschreibung gestützt sei.

Durch die Rückbeziehung auf Anspruch 1 würden die vorliegenden Ansprüche 6 ausdrücklich die Lehre einschließen, die Ausnehmungen des Kartuschenmagazins so auszubilden, daß deren Längserstreckung kleiner sei als die Längserstreckung der Sperrorgane vom zugehörigen Setzgerät. Wie z. B. ein Vergleich der in D1 und D3 dargestellten Ausnehmungen zeige, gebe es völlig unterschiedliche Längserstreckungen von Ausnehmungen. Eine Lehre zur Abstimmung der Längserstreckung von Ausnehmungen in bezug auf die Längserstreckung von Sperrorganen eines Setzgeräts könne dem Stand der Technik jedoch nicht entnommen werden.

Unter Berücksichtigung der vorangehenden Ausführungen könne D3 nicht als neuheitschädliches Dokument gegen irgendeinen der vorliegenden Ansprüche 6 angesehen werden. Zum einen sei darin kein Zusammenwirken mit

einem Setzgerät offenbart, wie es in den Ansprüchen 1 bis 5 beschrieben ist. Zum anderen könne der Endabschnitt ab der letzten Ausnehmung nicht als erfindungsgemäße Verlängerung im Sinne des Anspruchs 6 aufgefaßt werden, sondern allenfalls ein Bereich, der kurz nach der letzten Kartusche beginne und bis zur Stirnseite des Magazins reiche. Die Feststellung, daß der kurze Endteil zwischen der letzten Ausnehmung und der Stirnseite ein verlängertes Teil bilde, weil es an den Längsrändern keine Ausnehmungen aufweist, sei eine unzulässige, auf einer ex-post Betrachtung beruhende Verdrehung des Merkmals von Anspruch 6, wonach der verlängerte Teil keine Ausnehmungen aufweisen solle. Des weiteren würde der Fachmann auch die in D3 gezeigten Schrägen (26) allenfalls bei rückschauender Betrachtungsweise als Steuerkurven für Sperrorgane ansehen. Diese Schrägen seien nämlich lediglich eine Einführhilfe und untauglich zum Ausrücken der Sperrorgane.

D5 zeige einen Ladestreifen, bei dem zwischen den einzelnen Kartuschen ein erheblich größerer Abstand notwendig sei als bei einem Kartuschenmagazin. Nachdem der Abstand zwischen der letzten Kartusche und der Stirnseite des Ladestreifens nicht größer sei als der Abstand zwischen den Kartuschen, weise der Ladestreifen nach D5 auch kein verlängertes Teil auf, sondern lediglich einen Endbereich mit einer zwingend erforderlichen Länge.

Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 1 führe gegenüber Anspruch 6 gemäß Hauptantrag zu keiner Änderung des Sachverhalts. Es sei lediglich anstelle der Rückbeziehung auf Anspruch 1 das Setzgerät nach Anspruch 1 direkt in Anspruch 6 aufgenommen worden um

klarzustellen, daß das beanspruchte Kartuschenmagazin die Merkmale des Setzgeräts nach Anspruch 1 umfasse.

Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 2 diene zur weiteren Klarstellung was unter dem "verlängerten Teil" zu verstehen ist.

Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 3 enthalte eine Bemessungsregel für die unterschiedliche Länge von zwei zusammengehörigen Teilen, dem Kartuschenmagazin einerseits und dem Führungskanal des Setzgeräts andererseits, die aus dem nachgewiesenen Stand der Technik nicht zu entnehmen sei. D2 würde der Fachmann nicht berücksichtigen, weil es ein Gerät mit einem Bolzenmagazin betreffe, das sich in allen technischen Aspekten von einem Gerät mit einem Kartuschenmagazin unterscheide.

Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 4 betreffe eine besonders vorteilhafte Lösung für den Sonderfall des Setzgeräts nach Anspruch 3. Das in D3 offenbarte Kartuschenmagazin sei für die Verwendung in einem solchen Setzgerät ungeeignet und könne daher entsprechend den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt C-III, 4.8 nicht als ein Gegenstand betrachtet werden, der das im Hilfsantrag 4 beschriebene Kartuschenmagazin vorwegnehme.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Auslegung der vorliegenden Ansprüche*

- 2.1 Im vorliegenden Fall ist zuerst zu klären, ob es sich bei Anspruch 6 gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 2 bis 4 um einen unabhängigen oder einen abhängigen Anspruch handelt.

Nach Regel 29 (4) EPÜ hat ein abhängiger Anspruch alle Merkmale eines anderen Anspruchs und eine Bezugnahme auf diesen anderen Anspruch zu enthalten.

Während jeder der vorliegenden Ansprüche 6 der Anträge der Beschwerdegegnerin jeweils auf ein Kartuschenmagazin gerichtet ist, betrifft der erteilte Anspruch 1 ein Setzgerät, das unter anderem ein Kartuschenmagazin aufweist. Anspruch 1 und Anspruch 6 definieren daher zwei unterschiedliche Vorrichtungen.

Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach die vorliegenden Ansprüche ausdrücken, daß beide Vorrichtungen zwingend zusammengehören, kann nur soweit gefolgt werden, als Anspruch 1 betroffen ist. Der Wortlaut von Anspruch 1, "Setzgerät **mit** einem Kartuschenmagazin", verdeutlicht, daß das Setzgerät nach diesem Anspruch das Kartuschenmagazin umfaßt. Es kann daher ohne weiteres mit Merkmalen dieses Magazins beschrieben werden.

Umgekehrt könnte auch das Kartuschenmagazin mit Merkmalen des Setzgerätes definiert werden, wenn es das Setzgerät umfassen würde. Der einleitende Wortlaut der vorliegenden Ansprüche 6, wonach diese ein Kartuschenmagazin **für** ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bzw. nur nach Anspruch 3 betreffen, macht jedoch klar, daß dieses Magazin nicht zusammen mit dem Setzgerät beansprucht wird, sondern lediglich das Magazin per se, das im vorangehend definierten Setzgerät

verwendet werden soll. Unabhängig davon, ob es sich beim Kartuschenmagazin um einen wesentlichen Teil des Setzgeräts handelt oder nicht, gehen die Merkmale der Ansprüche 1 bis 5 daher nur soweit in Anspruch 6 ein, als sie Bedingungen vorgeben, die das Kartuschenmagazin erfüllen muß, damit es im Setzgerät gemäß einem dieser Ansprüche verwendet werden kann.

Folglich enthält Anspruch 6 zwar eine Bezugnahme auf einen anderen Anspruch, umfaßt aber nicht alle Merkmale dieses Anspruchs, wie die Beschwerdegegnerin meint. Er kann deshalb nicht als abhängiger Anspruch im Sinne von Regel 29 (4) EPÜ aufgefaßt werden, sondern ist als unabhängiger Anspruch zu betrachten, der separat auf die Erfordernisse der Patentierbarkeit zu prüfen ist.

- 2.2 Im Hinblick auf den Begriff "verlängerter Teil des Kartuschenmagazins" geht aus den vorliegenden Ansprüchen hervor, daß es sich dabei um einen Einführschrägen aufweisenden Endabschnitt des Kartuschenmagazins handelt, der an den Längsrändern keine Ausnehmungen aufweist (Hauptantrag) und in dem keine Kartuschen angeordnet sind (Hilfsantrag 2).

Außerdem ist aus Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 3 zu entnehmen, daß die Verlängerung derart ist, daß mit in den Eintrittsbereich des Führungskanals eingeschobenen Ende des die Länge des Führungskanals übersteigenden Kartuschenmagazins der verlängerte Teil aus dem Austrittsbereich des Führungskanals herausragt. Diese Angabe bezieht sich jedoch auf die Verwendung des Kartuschenmagazins in einem Setzgerät und ist abhängig von der Ausgestaltung des Führungskanals des Setzgeräts in dem das Magazin verwendet werden soll. Nachdem im Streitpatent keine Angabe über die Ausgestaltung und

Bemessung eines Führungskanals gegeben ist, kann die im Hilfsantrag 3 enthaltene Angabe keinen Beitrag zur Definition des verlängerten Teils leisten. Dies gilt umsomehr, als diese Angabe am Kartuschenmagazin selbst, ohne ein zugehöriges Setzgerät nicht festgestellt werden kann.

Aus der Beschreibung, insbesondere aus den Figuren 3 bis 5 kann zusätzlich zu den vorangehend genannten Angaben abgeleitet werden, daß der verlängerte Teil einen ersten Abschnitt umfaßt der die Einführschrägen umfaßt sowie einen zweiten Teil mit parallelen Längsrändern.

Weitergehende Definitionen des verlängerten Teils sind aus dem Streitpatent nicht zu entnehmen. Insbesondere geht daraus nicht hervor, in Bezug auf welche Grundabmessungen des Kartuschenmagazins sich die Verlängerung bezieht oder welche Abmessungen sie aufweisen soll.

Die Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach der verlängerte Teil derjenige Abschnitt ist, der über die Länge des Kartuschenmagazins hinausgeht, welche für die Aufnahme einer vorgegebenen Kartuschenzahl zwingend erforderlich ist, findet im Streitpatent keine Stütze. Auch die von ihr genannten Figuren 2 und 3 können zu dieser Definition keinen Beitrag leisten, weil Figur 2 kein Kartuschenmagazin mit einer Länge zeigt, die für eine bestimmte Kartuschenzahl zwingend erforderlich ist, sondern ein Kartuschenmagazin, das verkehrt in ein Setzgerät eingeführt wird.

Daher kann der Begriff "verlängerter Teil" allenfalls verstanden werden als:

"Endteil des beanspruchten Kartuschenmagazins, der keine Ausnehmungen aufweist, der einen Abschnitt mit Einführschrägen sowie einen Abschnitt mit parallelen Längsrändern aufweist, und in dem keine Kartuschen angeordnet sind".

3. *Hauptantrag*

Im Vergleich mit Anspruch 6 gemäß Hauptantrag offenbart D3 bereits ein

streifenförmiges Kartuschenmagazin (2), mit an den Längsrändern vorgesehenen Ausnehmungen (24A, 24B) und einführseitig von zum freien Ende hin sich der Mitte des Kartuschenmagazins nähernden Einführschrägen (26) an den Längsrändern eines Endteils des Kartuschenmagazins (Abschnitt zwischen dem letzten Paar von Ausnehmungen und der Stirnseite), wobei der Endteil an den Längsrändern keine Ausnehmungen aufweist.

Nachdem der Endteil neben dem Abschnitt mit Einführschrägen auch einen Abschnitt mit parallelen Längsrändern aufweist und darin keine Kartuschen angeordnet sind, kann er unter Berücksichtigung der vorangehenden Ausführungen als verlängerter Teil des Kartuschenmagazins aufgefaßt werden.

Der Ansicht der Beschwerdegegnerin, daß dieser Teil nur bei einer ex-post Betrachtung als verlängerter Teil bezeichnet werden könne und allenfalls der Bereich zwischen der letzten Kartusche und der Stirnseite einen verlängerten Teil darstelle, vermochte sich die Beschwerdekammer nicht anzuschließen. Nachdem nicht nachgewiesen werden konnte, daß Kartuschenmagazine üblicherweise eine bestimmte Normlänge aufweisen,

existiert für den Begriff verlängerter Teil eines Kartuschenmagazins kein festes Bezugsmaß, so daß er auf jede beliebige Ausgangslänge bezogen werden kann. Daher gibt es keinen Grund, in D3 nur denjenigen Bereich als verlängerten Teil anzusehen, der unmittelbar nach der letzten Kartusche folgt. Vielmehr kann auch die Länge bis zum Ende der letzten Ausnehmung als Bezugslänge angesehen werden und der danach folgende Abschnitt als verlängerter Teil. Eine derartige Definition des verlängerten Teils kann auch nicht als eine unzulässige Betrachtung angesehen werden, die erst bei Kenntnis des Streitgegenstands möglich war. Bei der Neuheitsprüfung wird nämlich grundsätzlich ermittelt, was unter den Wortlaut des zu prüfenden Anspruchs fällt. Anderenfalls würde jede neue Bezeichnung eines bekannten Teils dazu führen, daß er als neu zu betrachten wäre.

Dementsprechend wird der Begriff der rückschauenden Betrachtungsweise in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern auch ausschließlich in Zusammenhang mit der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit erwähnt (siehe z. B. T 24/81, T 564/89, T 645/92, T 795/93).

Für den Fachmann ist weiter offensichtlich, daß das aus D3 bekannte Kartuschenmagazin für ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5 verwendet werden kann, wobei die Einführschrägen als dem Ausrücken der Sperrorgane des Setzgerätes dienenden Steuerkurven wirken.

Diejenigen Argumente der Beschwerdegegnerin, wonach diese Verwendung neu sei, weil D3 kein Zusammenwirken des dort gezeigten Kartuschenmagazins mit einem Setzgerät offenbare, und wonach die Einführschrägen zum Ausrücken der Sperrorgane untauglich seien, weil sie nur als Einführhilfe dienten, können diese Auffassung nicht in Frage stellen.

Es trifft zwar zu, daß D3 nicht offenbart, wie das darin gezeigte Kartuschenmagazin mit einem Setzgerät zusammenwirkt, sondern nur darauf hinweist, daß es zur Verwendung in einem solchen Gerät vorgesehen ist (siehe z. B. Seite 1, Zeilen 5 bis 9). Darauf kommt es aber nicht an, weil, wie bereits weiter oben unter Punkt 2.1 dargelegt wurde, das bekannte Kartuschenmagazin lediglich zum Einsatz in einem Setzgerät gemäß Anspruch 1 bis 5 geeignet sein muß. Im Hinblick auf das in Anspruch 1 beschriebene Setzgerät setzt dies voraus, daß die Einführschrägen in der Lage sein müssen, die Sperrorgane des Setzgeräts auszurücken. Da Anspruch 1 offen läßt, wie die Sperrorgane ausgebildet sind und die in Figur 1 von D3 gezeigten Einführschrägen offensichtlich dazu geeignet sind, jedes Sperrorgan auszurücken, das sich seitlich in den Bereich der Einführschrägen erstreckt, gibt es keinen Grund zur Annahme, daß das bekannte Kartuschenmagazin nicht zum Einsatz in einem Setzgerät gemäß Anspruch 1 geeignet ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 6 gemäß Hauptantrag ist daher im Vergleich mit dem aus D3 bekannten Kartuschenmagazin nicht neu.

Bei diesem Sachverhalt erübrigt es sich der Frage nachzugehen, ob aus D5 ein weiteres neuheitsschädliches Magazin bekannt ist.

4. *Hilfsantrag 1*

Dieser Antrag wurde erst während der mündlichen Verhandlung vorgelegt, nachdem festgestellt worden war, daß der Gegenstand nach Anspruch 6 gemäß Hauptantrag nicht neu ist. Die späte Vorlage wurde damit begründet,

daß es notwendig erschien, das Setzgerät nach Anspruch 1 in den Anspruch aufzunehmen, um klarzustellen, daß das Kartuschenmagazin die Merkmale des Setzgeräts mit einschließe.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern braucht ein verspätet vorgelegter Anspruch nicht mehr berücksichtigt werden, wenn er nicht eindeutig gewährbar ist (siehe z. B. T 92/93). Von diesem Vorgehen sollte lediglich abgewichen werden, wenn ein triftiger Grund für die verspätete Vorlage ersichtlich ist (siehe T 153/85).

Im vorliegenden Fall war die Beschwerdegegnerin bereits mit der Mitteilung der Beschwerdekammer vom 17. Januar 2000 darauf aufmerksam gemacht worden, daß die Wortfolge "Kartuschenmagazin für ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5" nicht so zu interpretieren ist, daß der Gegenstand nach Anspruch 6 die Merkmale von Anspruch 1 umfaßt. In einer zweiten Mitteilung vom 29. Juni 2000 wurde nochmals darauf hingewiesen, daß sich diese Auffassung auch unter Berücksichtigung der Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 12. Mai 2000 nicht geändert habe. Folglich war der Beschwerdegegnerin der Grund für die Vorlage des Hilfsantrags 2 bereits so lange vor der mündlichen Verhandlung bekannt gewesen, daß sie ausreichend Zeit gehabt hätte, den Hilfsantrag 1 rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung vorzulegen.

Durch den Wegfall der Wortfolge "für ein Setzgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5" aus dem patentierten Anspruch 6 und die Aufnahme nur eines Teils der Merkmale von Anspruch 1 ist ein neuer Anspruch 6 entstanden, bei dem nicht ohne weitere Prüfung erkennbar war, ob er den Erfordernissen des EPÜ genügt und ob damit die Einwände

gegen Anspruch 6 gemäß Hauptanspruch ausgeräumt wurden. Insbesondere war nicht sofort erkennbar, ob dieser Anspruch die Erfordernisse nach Artikel 123 (3) und Artikel 84 EPÜ erfüllt.

Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, daß die Änderungen im patentierten Anspruch 6 den Sachverhalt nicht geändert haben, kann schon deshalb nicht gefolgt werden, weil die Rückbeziehung auf Anspruch 1 gestrichen wurde und stattdessen ein Teil von Anspruch 1 in den neuen Anspruch aufgenommen wurden. Hierdurch braucht der neue Gegenstand unter anderem nicht mehr für ein Setzgerät nach Anspruch 1 geeignet zu sein, sondern soll mit einem anderen Gegenstand kooperieren.

In Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurde Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 1 daher nicht berücksichtigt.

5. *Hilfsantrag 2*

Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom patentierten Anspruch 6 lediglich durch das aus den Figuren 3 bis 5 der Patentschrift zu entnehmende Merkmal, wonach im verlängerten Teil keine Kartuschen angeordnet sind.

Da dieses Merkmal zusätzlich zu den Merkmalen vom patentierten Anspruch 6 aus D3 bekannt ist, fehlt auch Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 2 die Neuheit.

6. *Hilfsantrag 3*

Dasjenige Merkmal, durch das sich Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 3 vom patentierten Anspruch 6 unterscheidet

und wonach die Verlängerung derart ist, daß mit in den Eintrittsbereich des Führungskanals eingeschobenen Ende des die Länge des Führungskanals übersteigenden Kartuschenmagazins der verlängerte Teil aus dem Austrittsbereich des Führungskanals herausragt, ist z. B. aus Figur 1 des Streitpatents entnehmbar.

Dieses Merkmal definiert die Länge des verlängerten Teils des beanspruchten Kartuschenmagazins durch eine Bezugnahme auf den Führungskanal eines Setzgeräts in dem das Kartuschenmagazin verwendet werden soll. Da für einen solchen Führungskanal keinerlei Standardisierung bekannt ist, ist die Länge des verlängerten Teils ausschließlich von der individuellen Ausgestaltung und Bemessung des Führungskanals des Setzgeräts abhängig für welches das das Kartuschenmagazin im Einzelfall vorgesehen ist. Das bedeutet aber nicht nur, daß die beanspruchte Länge am Kartuschenmagazin selbst nicht feststellbar ist, sondern auch, daß sie ohne Kenntnis der genauen Abmessungen des Setzgeräts, speziell von dessen Führungskanal, in dem das Kartuschenmagazin jeweils verwendet werden soll, vom Fachmann auch nicht abgeleitet werden kann.

Da somit nicht klar ist, welche Einschränkungen des Schutzbereichs durch die auf das Setzgerät gestützte Bemessungsregel für den verlängerten Teil bewirkt werden, erfüllt Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 3 nicht das Erfordernis von Artikel 84 EPÜ, wonach ein Patentanspruch deutlich sein muß.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, daß die Bemessungsregel für den verlängerten Teil eine klare Lehre für die unterschiedliche Länge von zwei zusammengehörigen Teilen gebe, wäre nur dann

stichhaltig, wenn Anspruch 6 auf eine Kombination von Kartuschenmagazin und Setzgerät gerichtet wäre. Da dies aber nicht zutrifft, wie bereits weiter oben unter Punkt 2.1 dargelegt wurde, geht dieses Argument ins Leere.

Bei der dargestellten Sachlage erübrigt es sich auf die Frage einzugehen, ob der Gegenstand des Anspruchs 6 gemäß Hilfsantrag 3 durch eine Zusammenschau von D3 und D2 nahegelegt ist.

7. *Hilfsantrag 4*

Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 2 lediglich dadurch, daß er auf ein Kartuschenmagazin für ein Setzgerät speziell nach Anspruch 3 gerichtet ist.

In Anspruch 3 werden die bereits in Anspruch 1 genannten Sperrorgane weiter definiert. Danach weisen sie Sperrnasen und Rückhaltenocken auf, wobei die Sperrnasen in Vorschubrichtung des Kartuschenmagazins vor den Rückhaltenocken angeordnet sind. Über die Form und Abmessungen der Sperrnasen und Rückhaltenocken sowie über den Abstand zwischen diesen Teilen gibt Anspruch 3 keine Hinweise. Die Verwendbarkeit des in D3 gezeigten Kartuschengeräts in einem Setzgerät mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 3 hängt aber von der genauen Konstruktion der zu den Sperrorganen gehörigen Teile ab. Wenn z. B. die Sperrnasen breit genug sind oder die Sperrnasen und Rückhaltenocken unmittelbar benachbart sind, so daß die Sperrnasen nicht in die Ausnehmungen des Kartuschenmagazins gemäß D3 einrasten können, ist das Kartuschenmagazin gemäß D3 ohne weiteres dazu geeignet, in einem Setzgerät nach Anspruch 3 verwendet

zu werden.

Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, daß das in D3 gezeigte Kartuschenmagazin für die Verwendung in einem Setzgerät nach Anspruch 3 ungeeignet wäre, ist somit unzutreffend.

Unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Punkt 5 ist der Gegenstand nach Anspruch 6 gemäß Hilfsantrag 4 daher nicht neu.

8. *Hilfsantrag 5*

Da der Einspruch lediglich gegen die Ansprüche 6 und 7 gerichtet war und dementsprechend auch im Beschwerdeverfahren beantragt wurde, das Streitpatent nur zu widerrufen soweit diese Ansprüche betroffen sind, steht der Gewährung des Hilfsantrags 5 nichts entgegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche: 1 bis 5 der Patentschrift

Beschreibung: Spalten 1 bis 6 der Patentschrift

Zeichnungen: Figuren 1 bis 5 der Patentschrift.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting van Geusau