



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Große
Beschwerdekammer

Enlarged
Board of Appeal

Grande
Chambre de recours

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
der Großen Beschwerdekammer
vom 19. März 2012**

Fallnummer: R 0017/11
Beschwerde-Aktenzeichen: T 1668/09 - 3.2.07
Anmeldenummer: 03722517.4
Veröffentlichungsnummer: 1497186
IPC: B65D 1/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Hochverdichteter Filter Tow Ballen und Verfahren zu dessen Herstellung

Patentinhaberin:

Rhodia Acetow GmbH

Einsprechende:

DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 112a, 113(1)
EPÜ R. 104 b), 106,
VOBK Art. 12(1)

Schlagwort:

"Antrag auf Überprüfung teilweise offensichtlich unzulässig,
teilweise offensichtlich unbegründet"
"Vorgebrachte Argumente als Anträge (nein), im Anschluss an
R19/10"
Überprüfung der angegriffenen Entscheidung in der Sache
(nein)"

"Überprüfung von Ermessensentscheidungen nur insoweit als schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ bei der Ermessensausübung"

Rügepflicht nach Regel 106 EPÜ genügt (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

R 0010/09, R 0012/09, R 0017/10, R 0019/10

Orientierungssatz:

-



Fallnummer: R 0017/11

**ENTSCHEIDUNG
der Großen Beschwerdekammer
vom 19. März 2012**

Antragstellerin: Rhodia Acetow GmbH
(Patentinhaberin) Engesserstrasse 8
D-79108 Freiburg (DE)

Vertreter: Trinks, Ole
Meissner, Bolte & Partner GbR
Widenmayerstrasse 48
D-80538 München (DE)

Andere Beteiligte: DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
(Einsprechende) 15th Floor, JR Shinagawa East Building
2-18-1, Konan
Minato-ku
Tokyo 108-8230 (JP)

Vertreter: Grünecker, Kinkeldey
Stockmair & Schwanhäusser
Anwaltssozietät
Leopoldstrasse 4
D-80802 München (DE)

Zu überprüfende Entscheidung: Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer
3.2.07 des Europäischen Patentamts vom
12. Juli 2011.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. J. Vogel
Mitglieder: K. Garnett
G. Pricolo

Sachverhalt und Anträge

- I. Der vorliegende Überprüfungsantrag betrifft die Entscheidung T 1668/09 der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07 vom 12. Juli 2011, mit der die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 1 497 186 zu widerrufen, zurückgewiesen wurde.
- II. Die Einspruchsabteilung hatte das Patent wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit der erteilten Ansprüche widerrufen und sich dabei auf die Dokumente D1, D2 und D4 gestützt. Ein weiteres von der Einsprechenden (nachfolgend "Beschwerdegegnerin") als Teil des Stands der Technik angeführtes Dokument D5 wurde in der Entscheidung erwähnt, ansonsten wurde aber nicht weiter darauf Bezug genommen. In der Beschwerdebegründung der Antragstellerin wurden D1 bis D4 im Einzelnen erörtert. In ihrer Antwort vom 15. März 2010 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Ansprüche, die in der Folge den Gegenstand der Anträge der Antragstellerin bilden, mehrere Einwände, so unter anderem wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit aufgrund unterschiedlicher Kombinationen von Dokumenten, nämlich D1 in Verbindung mit D5, D2 in Verbindung mit D5 und D3 in Verbindung mit D5. In ihrem Antwortschreiben vom 23. Dezember 2010 erhob die Antragstellerin den (bereits im Einspruchsverfahren vorgebrachten) Einwand, es sei nicht nachgewiesen worden, dass D5 zum Stand der Technik gehöre. Der Einwand hatte folgenden Wortlaut:

"Diesseits wird ausdrücklich bestritten, dass [D5] zum Stand der Technik gehört, da keinesfalls bewiesen

ist, dass dieser Prospekt tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und insbesondere wann dies geschehen sein sollte."

III. In einer am 7. März 2011 mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung verschickten Mitteilung nahm die Technische Beschwerdekammer (nachfolgend "TBK") den Einwand der Antragstellerin zur Kenntnis und beurteilte ihn wie folgt:

"Um einer Entscheidung hinsichtlich des Zulassens dieser Entgegenhaltungen in das Verfahren nicht vorzugreifen, bleiben diese Entgegenhaltungen, deren Relevanz ggfs. ausgehend von dem zu ermittelnden Verständnis betreffend die Ansprüche 1 und 13 zu ermitteln ist (vgl. nachfolgenden Abschnitt 8.), im folgenden außer Betracht."

IV. Einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der TBK reichte die Beschwerdegegnerin unter anderem ein weiteres Dokument D16 ein und stützte sich darauf, um das Wissen des Fachmanns zu bestimmen und die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des streitgegenständlichen Patents anzugreifen.

V. In der mündlichen Verhandlung vor der TBK wurde D16 trotz der Einwände der Antragstellerin zum Verfahren zugelassen.

VI. Wie von der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer (nachfolgend "GBK") ausgeführt, wurden vor der TBG verschiedene Angriffe auf den Hauptantrag und den einzigen Hilfsantrag der Antragstellerin erörtert, die unter

anderem auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 auf der Grundlage verschiedener Kombinationen von Dokumenten, wie z. B. D5 und D16 gerichtet waren. Hingegen wurde, so die Antragstellerin, zu keinem Zeitpunkt erörtert, ob D5 tatsächlich zum Stand der Technik gehört.

VII. Die Schlussanträge der Antragstellerin, wie sie im Protokoll der mündlichen Verhandlung festgehalten sind, lauteten wie folgt:

"Die Beschwerdeführerin erklärte unter Rücknahme aller früheren Anträge, das Patent lediglich im Umfang und auf der Basis der mit dem (neuen) Hauptantrag und dem (neuen) Hilfsantrag während der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchssätze weiterzuverfolgen."

VIII. Nach Beendigung der sachlichen Debatte verkündete die TBK ihre Entscheidung, die Beschwerde zurückzuweisen.

IX. In der schriftlichen Entscheidungsbegründung wurde als einziger Grund für die Zurückweisung der Beschwerde mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 13 des Hauptantrags und von Anspruch 1 des Hilfsantrags genannt, wobei D5 als nächstliegender Stand der Technik zugrunde gelegt und mit D16 kombiniert wurde.

X. Die Entscheidung wurde am 18. August 2011 abgeschickt. Die Antragstellerin reichte ihren Antrag am 21. Oktober 2011 ein und zahlte am selben Tag die Antragsgebühr. Der Antrag wurde auf folgende Einwände gestützt:

- a) Einwand I: Es liege ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ (Art. 112a (2) c) EPÜ in Verbindung mit Art. 113 EPÜ) vor; und
- b) Einwand II: Die TBK habe über die Beschwerde entschieden, ohne über einen hierfür relevanten Antrag zu entscheiden (Art. 112a (2) d) EPÜ in Verbindung mit R. 104 b) EPÜ).

XI. Die Antragstellerin beantragte,

- 1. die zu überprüfende Entscheidung der Beschwerdekammer vom 12. Juli 2011 aufzuheben und die Wiedereröffnung des Verfahrens vor der zuständigen Beschwerdekammer anzuordnen;
- 2. die Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der zu überprüfenden Entscheidung mitgewirkt haben, zu ersetzen; und
- 3. die Rückzahlung der Gebühr für den Überprüfungsantrag anzuordnen.

XII. Am 2. Februar 2012 schickte die GBK der Antragstellerin eine Mitteilung mit ihrer vorläufigen Auffassung zu dem Fall sowie eine Ladung zur mündlichen Verhandlung. Die GBK erklärte darin, dass sie möglicherweise den Antrag im Hinblick auf Einwand I als offensichtlich unbegründet und im Hinblick auf Einwand II als offensichtlich unzulässig verwerfen werde. Am 2. März 2012 reichte die Antragstellerin weiteres Vorbringen ein. Die mündliche Verhandlung fand am 19. März 2012 statt.

XIII. Die Argumente der Antragstellerin in ihrer Antragschrift vom 21. Oktober 2011 eingereichten Antrag lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Einwand I

- a) In der mündlichen Verhandlung vor der TBK habe sie beantragt, D16 nicht zum Verfahren zuzulassen, weil eine verspätet eingereichte Druckschrift grundsätzlich nur in Ausnahmefällen zuzulassen sei, und zwar insbesondere nur dann, wenn i) kein Verfahrensmissbrauch vorliege und ii) die verspätet eingereichte Druckschrift *prima facie* hochrelevant sei.
- b) Keine dieser Bedingungen sei erfüllt. Insbesondere sei anzumerken:
- i) Das verspätete Einreichen von D16 komme einem Verfahrensmissbrauch gleich, sodass es unabhängig von seiner Relevanz nicht zuzulassen sei (s. zum Beispiel Entscheidung T 718/98). Es sei diesbezüglich vorgetragen worden, die Beschwerdegegnerin habe aufgrund des Recherchenberichts zur europäischen Patentanmeldung EP 2 236 427 A1 seit August 2010 Kenntnis von D16 gehabt, denn diese im Namen der Beschwerdegegnerin eingereichte Patentanmeldung stehe in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem angegriffenen Patent, sodass es deutlich vor dem 9. Juni 2011 hätte vorgelegt werden können.
- ii) D16 sei nicht als *prima facie* relevant anzusehen, weil es nicht relevanter sei als die bereits in der Akte enthaltenen Beweismittel (s. zum Beispiel T 1557/05).
- c) In ihrer Entscheidung habe die TBK die Zulassung von D16 wie folgt begründet:

"Die Kammer erachtet die seitens der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwände gegen eine Berücksichtigung der Entgeghaltung D16 als unzutreffend. Sie vermag dabei insbesondere in dem späten Einreichen der D16 mit Schriftsatz vom 9. Juni 2011 [...] keinen Anhaltspunkt für das seitens der Beschwerdeführerin gerügte verfahrensmisbräuchliche und unfaire Verhalten der Beschwerdegegnerin erkennen. Zum einen deshalb, weil jeglicher Nachweis betreffend eine missbräuchliche Verfahrensführung seitens der Beschwerdegegnerin fehlt, und zum anderen ..."

- d) Dies sei unrichtig. Denn entgegen den Ausführungen der TBK habe sie sehr wohl während der mündlichen Verhandlung einen Nachweis der gerügten missbräuchlichen Verfahrensführung erbracht (s. o. unter XIII b) i)). Die Nichtbeachtung dieser Argumente und Nachweise stelle eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, sodass ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vorliege.
- e) Diesen Einwand habe sie nicht im Beschwerdeverfahren erheben können, da sie erst mit Zustellung der schriftlichen Entscheidung hiervon Kenntnis erhalten habe.

Einwand II

- a) Im schriftlichen Verfahren sei bestritten worden, dass D5 zum Stand der Technik gehöre, da es keine Datumsangabe aufweise und keinesfalls bewiesen sei, dass es tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

- b) Dieser Einwand sei in der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der TBK zur Kenntnis genommen, aber - wie oben unter III. erwähnt - nicht berücksichtigt worden.
- c) Die TBK habe über die Zulassung der Entgegenhaltung D5 nicht entschieden. Gegenteiliges ist weder dem Protokoll der mündlichen Verhandlung noch der schriftlichen Entscheidung zu entnehmen. Demnach sei über die Beschwerde entschieden worden, ohne dass - wie von der TBK in der Ladung zur mündlichen Verhandlung angekündigt - auch über die Zulässigkeit des Dokuments D5 entschieden worden sei. Dies begründe einen schwerwiegenden Verfahrensmangel gemäß Art. 112a (2)d) EPÜ in Verbindung mit R. 104 b) EPÜ.

XIV. In ihrer Eingabe vom 2. März 2012 wiederholte die Antragstellerin diese Punkte und betonte, dass auf die von ihr vorgebrachten Argumente in den Entscheidungsgründen nicht eingegangen worden sei. Zusätzlich trug sie vor:

Einwand I

- a) Der TBK sei bei der Ausübung ihres Ermessens bei der Frage der Zulassung von D16 ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ unterlaufen.
- b) Wenn die TBK die in Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (nachfolgend "VOBK") festgelegten Grundsätze berücksichtigt hätte, hätte sie feststellen müssen, dass nur eine Zurückweisung von D16 vertretbar gewesen wäre.
- c) Den Entscheidungsgründen fehle eine Auseinandersetzung zu ihrem Argument, dass sie durch das verspätete Einreichen von D16 keine Gelegenheit

- gehabt habe, hierauf entsprechend zu reagieren, beispielsweise mithilfe von experimentell gewonnenen Versuchsergebnissen. Wenn ihr eine solche Möglichkeit gewährt worden wäre, hätte sie nachweisen können, dass D16 nicht als *prima facie* relevant hätte angesehen werden dürfen. Somit habe D16 Fragen aufgeworfen, deren Behandlung ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zumutbar gewesen sei.
- d) Weil keine solche Möglichkeit eingeräumt worden sei, liege eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.
 - e) Die Zulassung von D16 verstoße auch gegen die in Artikel 13 (3) VOBK festgelegten Grundsätze.
 - f) Ferner sei der Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt worden, da die TBK von der gängigen Spruchpraxis der Kammern, zum Beispiel T 1557/05, T 496/89 und T 951/91, abgewichen sei, ohne dies gemäß Artikel 20 (1) VOBK entsprechend zu begründen.

Einwand II

- a) Die Antragstellerin habe in der mündlichen Verhandlung vor der TBK keine Möglichkeit und auch keine Veranlassung gehabt, einen Einwand gegen die Berücksichtigung von D5 als Stand der Technik zu erheben, weil sie bis zum Erhalt der Entscheidungsbegründung der TBK nicht gewusst habe, dass D5 berücksichtigt würde. Bis dahin habe sie sich berechtigterweise auf die Aussage in der Mitteilung der TBK verlassen, dass über den Status von D5 entschieden werde, falls sich dies als notwendig erweise.

XV. Diese Argumente wurden in der mündlichen Verhandlung vor der GBK wiederholt und weiter ausgeführt.

Entscheidungsgründe

1. Die Bestimmungen des Artikels 112a (4) EPÜ und der Regel 107 EPÜ sind erfüllt.
2. Die beiden Einwände der Antragstellerin sind im Hinblick auf die Zulässigkeit und die Begründetheit des Antrags auf Überprüfung getrennt zu erörtern (s. Entscheidung der GBK R 3/08, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe).

Einwand I

3. Soweit der Antrag auf Einwand 1 beruht, ist er ohne ausdrückliche Rüge nach Regel 106 Satz 1 EPÜ zulässig. Denn die Antragstellerin hat erst mit der Zustellung der Entscheidung von der Nichtbeachtung ihrer Argumente Kenntnis erlangt (R. 106 Satz 2 EPÜ).
4. Die GBK räumt ein, dass Artikel 113 (1) EPÜ den Beteiligten einen Anspruch darauf garantiert, dass einschlägige Gründe und Argumente in einer schriftlichen Entscheidung berücksichtigt werden. Dieser Grundsatz gilt allerdings nicht unbegrenzt (siehe z. B. R 19/10, Nr. 6.2; R 12/09 Nr. 11 der Entscheidungsgründe). Denn eine Kammer muss nicht auf jedes einzelne Argument eines Beteiligten eingehen. Wichtig ist allein, dass der Beteiligte objektiv verstehen kann, ob die Entscheidung gerechtfertigt ist oder nicht (s. R 19/10, Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe).
5. Im vorliegenden Fall hatte die TBK die Argumente der Antragstellerin eindeutig im Blick, wie aus der Zusammenfassung ihrer schriftlichen Entscheidung hervorgeht (Sachverhalt und Anträge, Nr. IV a)):

"Das für die vorliegende Entscheidung relevante Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Die Entgegenhaltung D16 sei verspätet und in verfahrensmisbräuchlicher Weise eingereicht worden, da deren Einreichen früher möglich gewesen wäre. Das späte Einreichen dieser Entgegenhaltung habe zur Folge, dass die Beschwerdeführerin, bspw. durch Einreichen geänderter Ansprüche, nicht angemessen auf diese Entgegenhaltung reagieren konnte. Im Übrigen mangle es dieser Entgegenhaltung weiterhin, aufgrund der erheblichen Unterschiede betreffend das nach dem erfindungsgemässen Verfahren und das nach D16 zu verpackende Material auch an der für deren Zulassung erforderlichen Relevanz."

6. Die Antwort der Beschwerdegegnerin auf diesen Einwand wurde unter Sachverhalt und Anträge, Nr. V a) wie folgt wiedergegeben:

"Die Entgegenhaltung D16 sei zwar verspätet eingereicht worden, doch könne es (sic) nicht als verfahrensmisbräuchlich erachtet werden. Das Einreichen dieser Entgegenhaltung führe nämlich nicht zu einer Verbesserung der verfahrensrechtlichen Position der Beschwerdegegnerin. Die Entgegenhaltung D16 sei nicht sehr umfangreich, so dass deren Berücksichtigung zu keiner Verfahrensverzögerung führe. Physikalische Zusammenhänge, die, wie die bisherige Argumentation der Beschwerdeführerin zeige relevant seien für das Verständnis des erfindungsgemässen Verfahrens zum Verpacken eines

Filter Tow Ballens, seien dort ausführlich angesprochen. Aufgrund der diesbezüglichen Ausführungen in der D16, wie auch des dort in Übrigen beschriebenen Verfahrens zum Verpacken, sei diese Entgegenhaltung als *prima facie* hochrelevant zu berücksichtigen."

7. Die vollständige Antwort der TBK darauf beginnt unter Nr. 1 der Entscheidungsgründe:

"Die Kammer erachtet die seitens der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwände gegen eine Berücksichtigung der Entgegenhaltung D16 als unzutreffend. Sie vermag dabei insbesondere in dem späten Einreichen der D16 mit Schriftsatz vom 9. Juni 2011, also etwa vier Wochen vor der mündlichen Verhandlung, keinen Anhaltspunkt für das seitens der Beschwerdeführerin gerügte verfahrensmisbräuchliche und unfaire Verhalten der Beschwerdegegnerin erkennen. Zum einen deshalb, weil jeglicher Nachweis betreffend eine missbräuchliche Verfahrensführung seitens der Beschwerdegegnerin fehlt, und zum anderen, weil die Berücksichtigung der D16 ersichtlich zu keinem ungerechtfertigten Verfahrensvorteil der Beschwerdegegnerin zu Ungunsten der Beschwerdeführerin führt. Die Kammer erachtet in diesem Zusammenhang den Einwand der Beschwerdeführerin, dass sie aufgrund der späten Einreichens der D16 keine Möglichkeit hatte, bspw. durch eine Anspruchsänderung auf den durch diese Engengenhaltung nachgewiesenen Stand der Technik zu reagieren, als unzutreffend. Die Beschwerdeführerin hatte nämlich bis zur mündlichen Verhandlung und auch

während der mündlichen Verhandlung Gelegenheit hierzu."

8. Was die Prima-facie-Relevanz von D16 betrifft, führtr die TBK aus:

"Betreffend die im Hinblick auf die Zulässigkeit der Entgegenhaltung D16 in der mündlichen Verhandlung erörterte, seitens der Beschwerdeführerin bestrittene, *prima facie* Relevanz dieser Entgegenhaltung, wird auf den im folgenden dargelegten Offenbarungsgehalt dieser Entgegenhaltung verwiesen (vg. Abschnitt 6.2)."

In Abschnitt 6.2 folgte sodann eine ausführliche Analyse der Offenbarung von D16 und ihrer Relevanz.

9. Daraus geht hervor, dass die TBK Gründe für die Zulassung von D16 zum Verfahren genannt hat. Soweit die Antragstellerin die Ansicht vertrat, die Umstände ließen eindeutig auf eine missbräuchliche Verfahrensführung schließen, vermochte die TBK ihr nicht zuzustimmen. Die TBK merkte auch richtig an, dass es faktisch keine Hinweise auf eine missbräuchliche Verfahrensführung gebe. Sie erklärte ferner im Einzelnen, warum D16 ihrer Ansicht nach *prima facie* hochrelevant sei. Folglich ist den Entscheidungsgründen objektiv zu entnehmen, aus welchen Gründen die Kammer entschieden hat, D16 zuzulassen. Die Tatsache, dass ein Antragsteller die Gründe einer Kammer für eine bestimmte Entscheidung für falsch hält ist im Überprüfungsverfahren nach Artikel 112a (2) c) EPÜ irrelevant. Ein Überprüfungsantrag kann nicht dazu benutzt werden, eine Entscheidung inhaltlich überprüfen zu lassen.

10. Im Übrigen liegt die Zulassung eines verspätet eingereichten Dokuments im Ermessen der TBK. Die Ausübung dieses Ermessens kann mittels eines Antrags nach Artikel 112a grundsätzlich nur unter dem Gesichtspunkt überprüft werden, ob der Kammer bei der Ausübung ihres Ermessens ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ unterlaufen ist (s. R 17/10, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe und R 10/09, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall wurde die Frage der Zulassung von D16 eindeutig und unbestritten im Verfahren behandelt. Es hat den Anschein, als versuche die Antragstellerin eine Überprüfung der Entscheidung über die Zulassung von D16 in der Sache zu erreichen. Dies ist aber - wie gesagt - mit einem Antrag nach Artikel 112a EPÜ nicht möglich (siehe z. B. R 10/09, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

11. Wie oben unter Nr. XIV ausgeführt, hat die Antragstellerin in ihrer Eingabe vom 2. März 2012 weitere Argumente vorgetragen. Diese stellen eindeutig neues Vorbringen dar, weil sie das Handeln der TBK bei der Zulassung von D16 an sich kritisieren und nicht die entsprechende Begründung der schriftlichen Entscheidung. Nach Artikel 12 (1) der Verfahrensordnung der GBK kann die Kammer neues Vorbringen des Antragstellers nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Antrags auf Überprüfung berücksichtigen, wenn besondere Gründe dies rechtfertigen.

12. Die Antragstellerin brachte keine besonderen Gründe vor, die eine Berücksichtigung ihres neuen Vorbringens durch die GBK rechtfertigen würden. Die GBK lehnt ihre

Berücksichtigung ab, nicht zuletzt weil ein darauf gestützter Antrag eindeutig unzulässig wäre, denn:

- a) Die Antragstellerin wusste in der mündlichen Verhandlung, dass die Kammer D16 zum Verfahren zugelassen hatte. Sie hätte deshalb eine Rüge nach Regel 106 EPÜ gegen die behaupteten Verfahrensmängel vorbringen müssen. Dies hat sie aber nicht getan.
- b) Keiner der angesprochenen Punkte stellte einen schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ, (Anspruch auf rechtliches Gehör) dar. Die Antragstellerin wurde zur Frage der Zulassung von D16 gehört, jedoch wurden ihre Argumente nicht geteilt.

Einwand II

- 13. Das grundlegende Problem der Antragstellerin ist darin zu sehen, dass sie in ihrem Antrag nicht behauptet, es sei zu irgendeinem Zeitpunkt während der mündlichen Verhandlung beantragt worden, D5 nicht zuzulassen. Somit fehlt ihm die erforderliche sachliche Grundlage, um einen Antrag gemäß Artikel 112a (2) d) EPÜ in Verbindung mit Regel 104 b) EPÜ begründen zu können.
- 14. In R 19/10 merkte die GBK an, dass zwar der in Regel 104 b) EPÜ verwendete Begriff "Antrag" im EPÜ nicht ausdrücklich definiert ist, dass aber Anträge nach der gängigen Verfahrenspraxis im EPA normalerweise auf die von den Beteiligten begehrten ausführbaren Rechtsfolgen gerichtet sind. Dies belegen auch die *Travaux préparatoires* zu Regel 104 b), insbesondere CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1, S. 27 (vom Präsidenten des Europäischen Patentamts dem Ausschuss "Patentrecht" vorgelegt, München, 07.10.2002, Orig.: englisch), in

- denen es heißt: "Es ist davon auszugehen, dass nur Anträge, die schriftlich gestellt oder von der Partei in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll gegeben wurden, unter diese Vorschrift fallen."
15. In R 19/10 stellte die GBK ferner fest, dass die von einer Partei vorgebrachten Argumente zur Stützung der von ihr begehrten Rechtsfolgen in der Regel nicht zu ihren Anträgen gehören. Wenn ein Antrag nicht ausdrücklich von einer Partei im Verfahren formuliert wird, ist es außerdem nicht die Pflicht einer Beschwerdekammer nach Regel 104 b) EPÜ, das Vorbringen der Beteiligten auf mögliche von ihnen nicht ausdrücklich gestellte Anträge hin zu prüfen.
16. Die Antwort der Beschwerdeführerin ist oben unter den Nrn. XIII und XIV dargelegt. In der mündlichen Verhandlung vor der GBK betonte die Antragstellerin, dass im Laufe eines langen Tages (die Verhandlung vor der TBK dauerte bis 17.25 Uhr) verschiedene Argumente zur erfinderischen Tätigkeit diskutiert worden seien, nicht nur in Bezug auf D5 und D16, und die Antragstellerin erst beim Erhalt der schriftlichen Entscheidung erfahren habe, welche Kombination die TBK als potenziell relevant für die erfinderische Tätigkeit erachte. D5 sei ein kurzes Dokument und habe weder in der Entscheidung der Einspruchsabteilung noch in der ausführlichen Mitteilung, die die Kammer den Parteien geschickt habe, eine Rolle gespielt. Insbesondere gebe es in dieser Mitteilung keinen Hinweis auf die Auffassung der Kammer, dass D5 im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit irgendeine Rolle spielen könne (s. Punkt 12.4.1 der Mitteilung). Die Antragstellerin sei vielmehr - wie sie meine zurecht - davon ausgegangen,

dass die TBK die Frage, ob D5 zum Stand der Technik gehöre, selbst zur Diskussion und Entscheidung aufwerfen werde, falls und wenn sie D5 für potenziell relevant halte. Bis dahin sei sie zu der Annahme berechtigt gewesen, dass der Inhalt der Mitteilung der TBK gültig sei.

17. In diesem Stadium des Überprüfungsverfahrens, in dem die GBK nur eine Partei gehört hat, muss sie zugunsten der Antragstellerin davon ausgehen, dass die Frage des Status von D5 in der mündlichen Verhandlung tatsächlich nicht aufgeworfen wurde. Korrekt ist auch, dass die TBK in der Entscheidung unter Sachverhalt und Anträge, Nr. III nur erwähnt, dass D5 eines der beiden von der Kammer als Stand der Technik verwendeten Dokumente ist, doch wird in der Entscheidung nicht auf den Einwand der Antragstellerin eingegangen, seine Veröffentlichung vor dem Prioritätstag sei nicht erwiesen.

18. Die Antragstellerin bestreitet aber nicht, dass D5 in der mündlichen Verhandlung vor der TBK im Rahmen der inhaltlichen Erörterung der erfinderischen Tätigkeit diskutiert wurde. Dies geht auch aus der angegriffenen Entscheidung hervor, in der die Argumente der Antragstellerin wie folgt festgehalten sind (s. Sachverhalt und Anträge, Nr. IV c)):

"D5 betreffe zwar einen verpackten hoch verdichteten Ballen aus Filter Tow der in Rede stehenden Art. Es sei dieser Entgegenhaltung jedoch kein Hinweis darauf zu entnehmen, dass dieser Ballen die in dem Anspruch 1 definierte Quaderform ohne störende Auswölbungen oder Einschnürungen mit der im Anspruch 1 weiter

definierten Ebenheit der Ober- und Unterseite des Ballens aufweise."

Unter Sachverhalt und Anträge, Nr. V b) sind auch die Argumente der Beschwerdegegnerin festgehalten.

19. Die GBK weiß nicht, warum in der mündlichen Verhandlung nicht auf den Status von D5 als Stand der Technik eingegangen wurde. Möglicherweise hat die TBK der Diskussion über D5, die im Übrigen eindeutig stattgefunden hat, entnommen, dass der Einwand der Antragstellerin nicht mehr aufrechterhalten wird. Wie auch immer die richtige Position lautet, macht dies keinen Unterschied, weil im Überprüfungsantrag ein grundsätzlicherer Punkt übersehen wird: Es ist nicht die Aufgabe einer Beschwerdekammer, von Amts wegen dafür zu sorgen, dass alle Punkte, die zu irgendeinem Zeitpunkt des Beschwerdeverfahrens aufgeworfen worden sind, in der mündlichen Verhandlung besprochen werden. Es obliegt den Parteien, einen Punkt, den sie für relevant halten und der ihrer Ansicht nach übersehen werden könnte, anzusprechen und - gegebenenfalls mit einem formalen Antrag - auf seiner Behandlung zu bestehen. Gibt eine Kammer dann einer Partei nicht die Gelegenheit, ihre Argumente vorzubringen, kann dies ein Anlass für den Einwand sein, der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ sei verletzt worden, was aber im Falle der auf die Antragstellerin nicht zutrifft.

20. Da kein einschlägiger Antrag der Antragstellerin im Sinne der Regel 104 b) EPÜ vorlag, ist der Überprüfungsantrag im Hinblick auf diesen Einwand offensichtlich unbegründet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Antrag wird, soweit er nicht als offensichtlich unzulässig zu verwerfen ist, als offensichtlich unbegründet verworfen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

M. Vogel