

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. Oktober 2025**

Fallnummer: R 0005/24
Beschwerde-Aktenzeichen: T 0543/20 - 3.3.08
Anmeldenummer: 10760643.6
Veröffentlichungsnummer: 2478097
IPC: C12N9/54, C11D3/36, C11D3/386
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

LAGERSTABILES FLÜSSIGES WASCH- ODER REINIGUNGSMITTEL MIT
PROTEASEN

Patentinhaberin:

BASF SE

Einsprechende:

Novozymes A/S

Stichwort:

Antrag auf Überprüfung

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 112a, 113(1), 123(2)
EPÜ R. 12b(4), 106, 108(3), 109(2)b), 110, 116
VOGBK Art. 13, 14(2)
VOBK 2020 Art. 12(2), 12(4), 12(6), 13, 13(2)

Schlagwort:

Entscheidung aufgehoben - Wiederaufnahme des
Beschwerdeverfahrens

Zitierte Entscheidungen:

R 0009/11, R 0006/17, R 0010/20, R 0011/20, T 1776/18
T 0141/20



**Große Beschwerdekammer
Enlarged Board of Appeal
Grande Chambre de recours**

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0

Fallnummer: R 0005/24

**E N T S C H E I D U N G
der Großen Beschwerdekammer
vom 28. Oktober 2025**

Antragstellerin:
(Patentinhaberin)

BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein (DE)

Vertreter:

Altmann Stöbel Dick Patentanwälte PartG
mbB
Theodor-Heuss-Anlage 2
68165 Mannheim (DE)

Antragsgegnerin:
(Einsprechende)

Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
2880 Bagsværd (DK)

Vertreter:

COPA Copenhagen Patents
Rosenvængets Allé 25
2100 Copenhagen Ø (DK)

**Zu überprüfende
Entscheidung:**

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.08 des
Europäischen Patentamts vom
4. Juli 2023**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: I. Beckedorf

Mitglieder: R. Romandini

A. Usuelli

B. Müller

Y. Rüedi

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberin (im Folgenden: "die Antragstellerin") hat einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung T 0543/20 der Technischen Beschwerdekammer 3.3.08 vom 4. Juli 2023 eingereicht. Mit dieser Entscheidung widerrief die Beschwerdekammer das europäische Patent Nr. EP 2 478 097 mit dem Titel "Lagerstabiles flüssiges Wasch- oder Reinigungsmittel mit Proteasen" (im Folgenden: "das Patent"). Zuvor hatte die Einspruchsabteilung den Einspruch der Firma Novozymes A/S mit Entscheidung vom 7. Januar 2020 zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende/Antragsgegnerin (im Folgenden: "Antragsgegnerin") Beschwerde ein. Die Antragstellerin war im anschließenden Beschwerdeverfahren die Beschwerdegegnerin.
- II. In der angefochtenen Entscheidung gelangte die Kammer zu dem Ergebnis, dass der Hauptantrag der Antragstellerin (Patent in der erteilten Fassung) nicht die Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit erfüllte. Anspruch 1 des Patents wie erteilt lautet wie folgt:
- "Verwendung einer Protease,
(a1) die eine Aminosäuresequenz umfasst, die zu der in SEQ ID NO. 1 angegebenen Aminosäuresequenz zu mindestens 80% identisch ist und die an Position 99 in der Zählung gemäß SEQ ID NO. 1 die Aminosäure Glutaminsäure (E) oder Asparaginsäure (D) aufweist, zur Bereitstellung einer proteolytischen Aktivität in einem flüssigen Wasch- oder Reinigungsmittel, welches ferner ein Phosphonat in einer Menge von 0,01 bis 4 Gew.-% umfasst."*

Relevant für dieses Überprüfungsverfahren sind die Hilfsanträge 2 bis 7.

Der dem Hilfsantrag 2 zugrunde liegende Anspruchssatz wurde mit der Erwiderung auf die Beschwerde eingereicht. Der Anspruchssatz des Hilfsantrags 2 ist identisch mit dem Anspruchssatz des im Einspruchsverfahren mit der Eingabe vom 31. Oktober 2019 eingereichten Hilfsantrags 5. Über diesen Anspruchssatz brauchte jedoch die Einspruchsabteilung nicht zu befinden. Wie erwähnt wurde der Einspruch zurückgewiesen. Der Wortlaut von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ergibt sich aus einer Kombination der Merkmale aus Anspruch 1 und Anspruch 4 des Patents sowie aus der Streichung einzelner in diesen Ansprüchen enthaltener Merkmale. Der Anspruch lautet wie folgt:

*"Verwendung einer Protease, (a1) die eine Aminosäuresequenz umfasst, die zu der in SEQ ID NO. 1 angegebenen Aminosäuresequenz zu mindestens 80% identisch ist und die an Position 99 in der Zählung gemäß SEQ ID NO. 1 die Aminosäure Glutaminsäure (E) oder Asparaginsäure (D) aufweist, zur Bereitstellung einer proteolytischen Aktivität in einem flüssigen Wasch- oder Reinigungsmittel, welches ferner ein Phosphonat in einer Menge von 0,01 bis 4 Gew.-% umfasst, **dadurch gekennzeichnet, dass das Phosphonat Diethylentriaminpenta(methylenphosphonsäure) (DTPMP oder DETPMP oder DTPNT) ist**" (Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer).*

Der Anspruch enthält also nur Merkmale, die schon in erteilten Ansprüchen enthalten waren. DTPMP war bereits im erteilten Anspruch 4 genannt worden.

Die Hilfsanträge 3 und 4 wurden mit der Erwiderung auf die Beschwerde eingereicht. Sie sind identisch mit den

im Einspruchsverfahren am 31. Oktober 2019 eingereichten Hilfsanträgen 6 und 7. Jedoch enthalten diese Hilfsanträge auch Merkmale aus der Beschreibung des erteilten Patents.

Die Hilfsanträge 5 bis 7 wurden im Beschwerdeverfahren erstmals eingereicht.

III. Die Hilfsanträge wurden in der Beschwerdeerwiderung (Seiten 2 bis 3) wie folgt erläutert:

"Der Hilfsantrag 2 entspricht dem bisherigen Hilfsantrag 5 vom 31. Oktober 2019. Im Vergleich zum neuen Hilfsantrag 1 schränkt Hilfsantrag 2 den Anspruchsgegenstand bezüglich des Phosphonats auf DTPMP ein.

Der Hilfsantrag 3 entspricht dem bisherigen Hilfsantrag 6 vom 31. Oktober 2019. Im Vergleich zum Hilfsantrag 2, schränkt Hilfsantrag 3 die Protease auf die R99E-Mutante ein. Das Merkmal „Asparaginsäure (D)“ aus Anspruch 1 wurde demnach entfernt. Aus dem Anspruch 3 wurde die SEQ ID NO:3 entsprechend entfernt.

Der Hilfsantrag 4 entspricht dem Hilfsantrag 7 vom 31. Oktober 2019. Im Vergleich zu Hilfsantrag 3 wurde die Sequenzidentität auf 95% verändert. Grundlage für diese Änderung findet sich beispielsweise auf Seite 3 der ursprünglichen Offenbarung in WO 2011/032988, dritter Absatz.

Der Hilfsantrag 5 wurde erstmals aufgenommen. In Anspruch 1 wurde im Vergleich zum neuen 4. Hilfsantrag der Grad der Sequenzidentität von 95 % auf 99 % erhöht (Seite 3 der ursprünglichen Offenbarung in WO 2011/032988, dritter Absatz). Die Ansprüche 2 und 3 wurden gestrichen.

Im Vergleich zum Hilfsantrag 5, schränkt Hilfsantrag 6 die Konzentration des Phosphonats im Anspruch 1 auf „0,05 bis 1 Gew.%" ein. Das Merkmal ist der ursprünglichen Offenbarung in WO 2011/032988, Seite 12, 1. Paragraph entnommen.

Im Vergleich zum Hilfsantrag 6, schränkt Hilfsantrag 7 die Protease auf die Konkrete [sic] Sequenz der getesteten Protease mit der R99E Mutation sein [sic] (SEQ ID NO: 2, vormals in Anspruch 3 genannt).

Es wird beantragt, die erstmals in dieser Instanz eingereichten Hilfsanträge (HA5 und HA7) zuzulassen. Sie stellen eine Reaktion auf den Vortrag der Gegenseite dar (z.B. auf die D10). Außerdem gab es im Rahmen der ersten Instanz keiner [sic] Notwendigkeit, die Hilfsanträge einzureichen, da die vorläufige Einschätzung der Einspruchsabteilung positiv war und da die Einspruchsabteilung der Argumentation der Patentinhaberin im Rahmen der mündlichen Verhandlung gefolgt ist. Weiterhin sind die Anträge konvergent."

In der Beschwerdeerwiderung wurde des Weiteren ausgeführt, warum die Hilfsanträge als neu und erfinderisch anzusehen seien - selbst für den Fall, dass der Gegenstand des Hauptantrags als nicht neu oder nicht erfinderisch beurteilt worden wäre (vgl. Punkt 3.1.3). Zur Begründung hinsichtlich des Hilfsantrags 2 wurde angeführt, dass der Anspruch des Hilfsantrags 2 auf das Phosphonat DTPMP beschränkt sei, welches im nächstliegenden Stand der Technik (D2) nicht offenbart sei. Darüber hinaus heiße es ausdrücklich, dass es keinerlei Hinweise darauf gebe, DTPMP in einem flüssigen Reinigungs- oder Waschmittel einzusetzen (vgl. Beschwerdeerwiderung, Punkt 2.1.3, Seite 14; Punkt 3.1.3, Seiten 28 bis 30). Die Gründe, warum Hilfsantrag 2 eingereicht wurde und welchen Mangel er hätte beheben sollen, scheinen aufgrund der Eingabe der

Antragsgegnerin vom 19. Februar 2021 sowie auch der Entscheidung der Kammer (vgl. insbesondere diesbezüglich Punkt 48) sowohl der Antragsgegnerin als auch der Kammer klar gewesen zu sein.

IV. In der Mitteilung vom 27. März 2023 vertrat die Kammer die Ansicht, dass

- Dokument D10 in das Verfahren zuzulassen wäre, da es als Reaktion auf Dokument D7a eingereicht und als relevant für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit betrachtet wurde,
- der Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da sich die beanspruchte Protease in Kombination mit Phosphonaten nicht in einer erfinderischen Weise vom Stand der Technik abhebe, sowie
- die Hilfsanträge 2 bis 7 nicht in das Verfahren zuzulassen wären.

Insbesondere betreffend den Hilfsantrag 2 führte die Kammer wie folgt aus:

"Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Erwiderung auf die Beschwerde keine detaillierten Angaben zur Grundlage der Ansprüche der Hilfsanträge 2, 3 und 4 in der Anmeldung. Sie erläuterte zwar, welche Änderungen gemacht wurden, nicht jedoch, wo die sich aus den Änderungen ergebenden beanspruchten Merkmalskombinationen eine Grundlage in der Anmeldung haben. Schon im Hinblick auf die im Widerspruch zu Art 12(4) VOBK stehende mangelnde Substantiierung der Grundlagen der Ansprüche liegt daher bei allen Hilfsanträgen ein Verstoß gegen Art 123(2) EPÜ vor" (vgl. Punkt 28 der erwähnten Mitteilung).

V. In Reaktion auf diese Mitteilung reichte die Antragstellerin am 19. Mai 2023 eine ausführliche

Stellungnahme ein (im Folgenden: Eingabe vom 19. Mai 2023). In Bezug auf die Hilfsanträge 2, 3 und 4 legte sie Folgendes dar:

- Artikel 12 (4) VOBK sei nicht auf den Hilfsantrag 2 sowie die Hilfsanträge 3 und 4 anwendbar, da diese Anträge nicht erstmals in der Beschwerdeinstanz eingereicht wurden. Sie seien bereits im Einspruchsverfahren eingereicht worden und hätten somit nicht als neues Beschwerdevorbringen gewertet werden dürfen.

- Selbst wenn die Kammer dies anders sehen sollte, seien nach Auffassung der Antragstellerin ausreichende Angaben in der Beschwerdeerwiderung zur Grundlage der Ansprüche gemacht worden. Dies gelte insbesondere für den Hilfsantrag 2, bei dem lediglich Streichungen vorgenommen worden seien, sodass keine neue Merkmalskombination entstanden sei. In Bezug auf die Hilfsanträge 3 und 4 habe die Antragstellerin in ihrer Eingabe vom 28. September 2020 auf die Stütze in der Beschreibung für erstmals aufgenommene Merkmale hingewiesen.

- Die Änderungen seien auch materiellrechtlich im Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ. Die Antragstellerin erläuterte in der Eingabe vom 19. Mai 2023 ausführlich, dass keine Auswahl aus zwei Listen vorlag. Damit reagierte sie auf das Schreiben vom 19. Februar 2021, in dem die Antragsgegnerin Einwände gegen die Konformität des Hilfsantrags 2 mit Artikel 123 (2) EPÜ erhoben hatte. In diesem Schreiben hatte die Antragsgegnerin die Nichtzulassung der Hilfsanträge 5 bis 7 beantragt, nicht aber die der Hilfsanträge 2 bis 4.

VI. In der angefochtenen Entscheidung entschied die Kammer, die Hilfsanträge nicht zuzulassen. Sie kam zu dem

Schluss, dass sie über ein Ermessen hinsichtlich der Zulassung der Hilfsanträge 2 bis 4 verfügte. Dieses Ergebnis wurde mit folgenden Ausführungen begründet:

"42. Hilfsantrag 2 liegt der angefochtenen Entscheidung nicht zugrunde, da die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen und somit nur für das Patent wie erteilt eine Entscheidung getroffen hat. Er erfüllt somit nicht die in Artikel 12(2) VOBK genannte erste (alternative) Voraussetzung (siehe Punkt 40.). Da der mit der Erwiderung auf die Beschwerde eingereichte Anspruchssatz des Hilfsantrags 2 identisch ist zum Anspruchssatz des im Einspruchsverfahren mit der Eingabe vom 31. Oktober 2019 eingereichten Hilfsantrags 5, handelt es sich bei Hilfsantrag 2 gemäß Artikel 12(4) VOBK nur dann nicht um eine Änderung, wenn Hilfsantrag 5 im Einspruchsverfahren in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten wurde.

43. Hilfsantrag 5 wurde im Einspruchsverfahren nach dem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung festgelegten Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze und/oder Unterlagen unter Regel 116 EPÜ eingereicht werden können, vorgebracht und wurde somit im Einspruchsverfahren verspätet eingereicht (siehe etwa den zweiten Orientierungssatz in T 1776/18 und Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, 2022, IV.C.4.3.2 und IV.C.5.1.4). Seine Zulassung und Berücksichtigung lag daher im Ermessen der Einspruchsabteilung. Allein aus diesem Grund kann Hilfsantrag 5 nicht per se als in zulässiger Weise vorgebracht angesehen werden. Es handelt sich somit beim nunmehrigen Hilfsantrag 2 um eine Änderung gemäß Artikel 12(4) VOBK, deren Zulassung und Berücksichtigung nun im Ermessen der Kammer steht."

VII. Die Entscheidung, das betreffende Ermessen dahingehend auszuüben, den Hilfsantrag 2 ins Verfahren nicht

zuzulassen, begründet die Kammer mit folgenden Ausführungen:

"45. Weitere essentielle Voraussetzung für die Berücksichtigung nach Artikel 12(4) VOBK ist, im Falle einer Änderung der Patentanmeldung oder des Patents, die Angabe der Grundlage der Änderung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, sowie die Anführung der Gründe, warum mit der Änderung die erhobenen Einwände ausgeräumt werden.

46. Die Beschwerdegegnerin machte in ihrer Erwiderung auf die Beschwerde keine Angaben zur Grundlage der Ansprüche der Hilfsanträge 2, 3 und 4 in der Anmeldung. Sie erläuterte zwar, welche Änderungen gemacht wurden, nicht jedoch, wo die sich aus den Änderungen ergebenden beanspruchten Merkmalskombinationen eine Grundlage in der Anmeldung haben. Die Grundlage der Hilfsanträge 2, 3 und 4 in der Anmeldung wurde somit nicht ausreichend substantiiert. Die Argumente der Beschwerdegegnerin, dass alle Änderungen auf den erteilten Ansprüchen basierten und deshalb keine weitere Angabe zur Basis gemacht werden müsse, ist per se nicht überzeugend, weil sich durch die Auswahl aus verschiedenen in erteilten Ansprüchen vorhandenen Listen ein neuer Gegenstand ergeben kann. Hilfsantrag 2 ist daher schon aus diesem Grund unter Artikel 12(4) VOBK nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

47. Der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist auch insoweit nicht zu folgen, wonach Hilfsantrag 2 eine Reaktion auf einen erst im unter Regel 116 EPÜ eingereichten Schriftsatz erhobenen Einwand der Beschwerdeführerin gewesen und zudem im Beschwerdeverfahren als Antwort auf das neue Dokument D10 anzusehen und daher zu berücksichtigen sei. Bereits in der Einspruchsschrift war nämlich argumentiert worden, dass Dokument D2 ein Flüssigwaschmittel

offenbare, welches die R99E-Proteasevariante und das Phosphonat HEDP enthalte, und dass der beanspruchte Gegenstand über diese Offenbarung nicht neu sei bzw. sich von ihr nur durch den im Anspruch genannten Phosphonat-Konzentrationsbereich unterscheide, mit dem jedoch kein technischer Effekt verbunden sei (siehe Seiten 3 und 4, die ersten beiden vollständigen Absätze auf Seite 6 und den letzten Absatz auf Seite 9 der Einspruchsschrift).

48. Hilfsantrag 2, welcher das Phosphonat auf das im Patent untersuchte Phosphonat DTPMP, welches nicht in Dokument D2 offenbart ist, einschränkt, hätte daher bereits in Erwiderung auf die Einspruchsschrift eingereicht werden können, um den darin erhobenen Einwänden unter Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu begegnen."

VIII. Aufgrund dieser Erwägungen kam die Kammer zu dem Ergebnis, dass der Hilfsantrag 2 nach Artikel 12 (4) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen war.

Das gleiche Ergebnis ergab sich für die Hilfsanträge 3 und 4, mit Verweis auf die Begründung zum Hilfsantrag 2 (vgl. Punkt 50 der Entscheidung).

Die Hilfsanträge 5, 6 und 7, die im Beschwerdeverfahren erstmals eingereicht wurden, wurden ebenso nicht zugelassen (vgl. Punkte 51 bis 55 der Entscheidung mit Verweis auf Artikel 12 (4) und 12 (6) VOBK).

Zwei Punkte sind in diesem Zusammenhang erwähnenswert:

- Die Entscheidung erwähnt nicht, dass die Antragstellerin in der Eingabe vom 19. Mai 2023 Angaben zur Grundlage der im Hilfsantrag 2 vorgenommenen Änderungen gemacht hatte.

- Dokument D10, das zuvor in der Mitteilung als zuzulassen betrachtet (siehe Punkt 12 der Mitteilung der Kammer vom 27. März 2023) und als relevant für die Prüfung der Frage angesehen wurde, ob der technische Effekt erreicht wurde, spielt in der endgültigen Entscheidung keine Rolle mehr. Die Antragstellerin hatte die Ansicht vertreten, dass die Hilfsanträge zumindest als Reaktion auf die Zulassung dieses Dokuments hätten zugelassen werden müssen.

IX. Die im Laufe der mündlichen Verhandlung erhobene Rüge gemäß Regel 106 EPÜ bezieht sich auf die Entscheidung der Kammer, Hilfsantrag 2 nicht zuzulassen. Vorsorglich bezog die Antragstellerin die Rüge auch auf die Hilfsanträge 3 bis 7, obwohl zum Zeitpunkt der Rügeerhebung noch keine Entscheidung hinsichtlich deren Zulassung getroffen und mitgeteilt worden war. Der Wortlaut der Rüge lautet wie folgt:

"Wir erheben hiermit eine Rüge aufgrund eines Verfahrensmangels gemäß Regel 106 EPÜ, da unser rechtliches Gehör verletzt wurde. Die Entscheidung, den zweiten Hilfsantrag nicht zuzulassen macht es uns unmöglich, Stellung dazu zu nehmen, ob der zweite Hilfsantrag die Erfordernisse des EPÜ erfüllt. Die Nichtzulassung des 2. Hilfsantrags ist als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten. Die [sic] gilt auch für die Hilfsanträge 3 bis 7, sofern sie nicht zugelassen werden" (vgl. Seite 3 der Verhandlungsniederschrift).

Die Antragstellerin erhob den oben genannten Einwand gemäß Regel 106 EPÜ (vgl. Verhandlungsniederschrift, Seite 3) unmittelbar nachdem die Kammer den Beteiligten mitgeteilt hatte, dass der Hilfsantrag 2 nicht zugelassen werde. Eine Entscheidung über die Zulassung der Hilfsanträge 3 bis 7 wurde laut der Verhandlungsniederschrift jedoch den Beteiligten nicht

mitgeteilt. In der Verhandlungsniederschrift heißt es dann:

„Nach Beratung wurde der Einwand zurückgewiesen. Die Parteien hielten ihre eingangs gestellten Anträge aufrecht und erklärten, im Übrigen keine weiteren Anträge oder Anmerkungen zu haben. Sodann wurde die sachliche Debatte für beendet erklärt und die folgende Entscheidung verkündet:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Im Anschluss wurde die Verhandlung geschlossen.“

X. In dem Überprüfungsantrag beantragt die Antragstellerin:

- die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer aufzuheben und die Wiedereröffnung des Verfahrens vor der nach Regel 12b (4) EPÜ zuständigen Beschwerdekammer anzuordnen (Regel 108 (3) EPÜ),

- anzuordnen, dass die Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt haben, zu ersetzen sind (Regel 108 (3) EPÜ), und

- die Amtsgebühren für den Antrag gemäß Artikel 112a EPÜ zu erstatten (Regel 110 EPÜ).

XI. Der Antrag beruht auf drei Gründen:

- Erstens: Die Hilfsanträge 2, 3 und 4 seien bereits in der Verwaltungsinstanz in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten worden. Sie stellten daher keine Änderung im Sinne des Artikels 12 (4), Satz 1 VOBK dar. Folglich, so die Antragstellerin, habe ihre Zulassung nicht im Ermessen der Kammer gelegen.

- Zweitens: Selbst wenn die Hilfsanträge 2, 3 und 4 nicht in zulässiger Weise vorgebracht worden wären und ihre Zulassung im Ermessen der Kammer gestanden hätte, sei die Grundlage für die Änderungen bereits in der Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung vom 28. September 2020 dargelegt worden. Die Antragstellerin habe insbesondere ausgeführt, dass der Hilfsantrag 2 ausschließlich auf Merkmalen basiere, die bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten gewesen seien. Denn Anspruch 1 dieses Hilfsantrags sei lediglich auf das Phosphonat DTPMP aus dem erteilten Anspruch 4 eingeschränkt worden, während die übrigen Phosphonate gestrichen worden seien. Da es sich nur um eine Streichung handle, ergebe sich daraus kein neuer Gegenstand. Daher, so die Antragstellerin, habe bereits die Zusammenfassung der Änderungen in der Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung vom 28. September 2020 ausgereicht, um die Erfordernisse von Artikel 12 (4) VOBK zu erfüllen.

Im Vergleich zu Hilfsantrag 2 sei in Hilfsantrag 3 lediglich eine Streichung einer Mutation vorgenommen worden. Für Hilfsantrag 4 sei zudem in der Erwiderung explizit auf die Basis der Änderungen verwiesen worden. Die Antragstellerin habe ausgeführt, dass die Änderung darin bestehe, die Identitätsanforderung für die Protease von „mindestens 80%“ auf „mindestens 95%“ zu erhöhen. Diese Änderung sei durch die ursprüngliche Anmeldung gedeckt, insbesondere durch die Offenbarung auf Seite 3, dritter Absatz von W0 2011/032988 (siehe Überprüfungsantrag, Punkt 5).

Die Kammer habe stattdessen lediglich ausgeführt (vgl. Punkt 46 der Entscheidung):

"Die Grundlage der Hilfsanträge 2, 3 und 4 in der Anmeldung wurde somit nicht ausreichend substantiiert. Die Argumente der Beschwerdegegnerin, dass alle

Änderungen auf den erteilten Ansprüchen basierten und deshalb keine weitere Angabe zur Basis gemacht werden müsse, ist [sic] per se nicht überzeugend, weil sich durch die Auswahl aus verschiedenen in erteilten Ansprüchen vorhandenen Listen ein neuer Gegenstand ergeben kann. Hilfsantrag 2 ist daher schon aus diesem Grund unter Artikel 12(4) VOBK nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen."

Die Antragstellerin kritisiert, die Kammer hätte nicht pauschal argumentieren dürfen, dass eine Auswahl aus den erteilten Ansprüchen zu einem neuen Gegenstand führen „kann“, ohne zu prüfen, ob dies tatsächlich der Fall war.

Zudem habe sie nicht berücksichtigt, dass der Hilfsantrag 4 eine explizite Basis in der Anmeldung gehabt habe, die auch in der Beschwerdeerwiderung angegeben worden sei.

- Drittens: Selbst wenn die zuvor in der Beschwerdeerwiderung dargelegten Grundlagen als unzureichend zu erachten wären, so enthalte die Eingabe vom 19. Mai 2023 eine umfassende Begründung zur Basis der Änderungen. Die Antragstellerin habe dort ausführlich dargelegt, dass DTPMP nicht nur in Anspruch 4 der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart worden sei, sondern auch in der Beschreibung auf Seite 12, Absatz 2. In diesem Abschnitt sei folgendes ausgeführt worden:

"Zu besonders bevorzugten Phosphonaten im Rahmen der vorliegenden Erfindung zählen insbesondere Organophosphonate wie beispielsweise 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure (HEDP), Aminotri(methylenphosphonsäure) (ATMP), Diethylentriaminpenta(methylenphosphonsäure) (DTPMP oder DETPMP oder DTPNT),

Ethylendiamintetra(methylenphosphonsäure) (EDTMP), 2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsäure (PBS-AM) sowie Kombinationen hiervon."

Diese detaillierte Begründung zeige, dass die Grundlage für die Änderungen eindeutig vorhanden und substantiiert gewesen sei. Die Kammer sei auf diese Darlegung jedoch überhaupt nicht eingegangen, was einen schwerwiegenden Verfahrensfehler darstelle und gegen die Begründungspflicht sowie das Gebot des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ verstoße.

XII. Nach der Ladung der Großen Beschwerdekammer in der Besetzung mit fünf Mitgliedern nach Regel 109 (2) b) EPÜ zur mündlichen Verhandlung am 28. Oktober 2025 haben sowohl die Antragsgegnerin als auch die Antragstellerin schriftsätzlich vorgetragen.

XIII. Im Schriftsatz vom 26. Juni 2025 macht die Antragsgegnerin unter anderem die folgenden Punkte geltend:

- Der Überprüfungsantrag sei darauf gerichtet, die Ermessensentscheidungen der Kammer, die Hilfsanträge nicht zuzulassen, überprüfen zu lassen. Das Überprüfungsverfahren dürfe jedoch nicht darauf gerichtet sein, Entscheidungen auf ihre materielle Richtigkeit hin überprüfen zu lassen.
- Das Vorbringen der Antragstellerin vom 19. Mai 2023 sei von der Kammer in der angefochtenen Entscheidung - entgegen der Auffassung der Antragstellerin - berücksichtigt worden.
- Dem Vorbringen der Antragstellerin, die Kammer hätte prüfen müssen, ob die Änderungen der Hilfsanträge *prima facie* geeignet seien, die

erhobenen Einwände auszuräumen, und inwieweit diese Änderungen neue Probleme/Einwände aufwürfen (Überprüfungsantrag, Seite 21), und die Kammer habe hierzu keine Bemerkungen gemacht, sei zu widersprechen. Die Kammer habe hinsichtlich der Ansprüche des Hauptantrags festgestellt, dass die experimentellen Daten nicht geeignet seien, die behauptete technische Wirkung über den gesamten beanspruchten Bereich nachzuweisen, da kein Vergleich mit Zusammensetzungen außerhalb des beanspruchten Konzentrationsbereichs von 0,01-4 Gew.-% vorgelegt worden sei (Punkte 23-25 der Entscheidungsgründe), die geprüften Konzentrationen von 0,4 Gew.-% und 2,4 Gew.-% den beanspruchten Bereich insbesondere hinsichtlich seiner Endpunkte nicht hinreichend repräsentierten (Punkte 26 und 29 der Entscheidungsgründe) und die Zusammensetzung mit 2,4 Gew.-% DTPMP weder eine behauptete Verbesserung der Reinigungsleistung noch der Lagerstabilität gezeigt habe (Punkt 30 der Entscheidungsgründe). In Punkt 31 der Entscheidungsgründe habe die Kammer sodann geschlossen, dass mit dem Unterschied des beanspruchten Gegenstands zur Lehre des Dokuments D2 kein technischer Effekt verbunden sei. Nach Auffassung der Antragsgegnerin gelte diese Schlussfolgerung unmittelbar auch für die Ansprüche des Hilfsantrags 2, da die Beschränkung auf DTPMP weder das Fehlen eines Vergleichs mit Zusammensetzungen außerhalb des beanspruchten Konzentrationsbereichs noch das Fehlen experimenteller Daten zu den Endpunkten adressiere und zudem die Feststellung der Kammer unberührt lasse, dass die eigenen Daten der Antragstellerin (D11) zeigten, dass eine Zusammensetzung mit 2,4 Gew.-% DTPMP die behauptete Verbesserung nicht aufweise. Darüber hinaus würfen die Änderungen neue Einwände auf, da die Kammer festgestellt habe, dass

die Auswahl aus verschiedenen Listen eine neue Merkmalskombination ergeben könne, die nicht eindeutig und unmittelbar aus der Anmeldung ableitbar sei (Punkt 46 der Entscheidungsgründe). Insgesamt seien nach Auffassung der Antragsgegnerin, der Begründung der Kammer in der angefochtenen Entscheidung folgend, die Hilfsanträge nicht geeignet, die bestehenden Einwände - insbesondere in Bezug auf Artikel 56 EPÜ - auszuräumen, und sie würfen zusätzliche Probleme auf. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Antragstellerin sei insoweit nicht ersichtlich (vgl. Seite 9 des Schriftsatzes vom 26. Juni 2025).

XIV. Im Schriftsatz vom 5. September 2025 hat die Antragstellerin unter anderem geltend gemacht:

- Die VOBK 2020 sei auf
Verwaltungsverfahrensvorgänge, die vor dem
1. Januar 2020 vorgenommen wurden, nicht anwendbar.
Die bis 31. Dezember 2019 geltende VOBK sehe ein
Ermessen nur bezüglich der Anträge vor, die bereits
im Verwaltungsverfahren hätten vorgebracht werden
können (und nicht vorgebracht wurden) oder dort
nicht zugelassen worden seien. Im vorliegenden
Verfahren seien der Hauptantrag und die
Hilfsanträge 1-4 während des Einspruchsverfahrens
eingereicht worden. Für ein Ermessen bezüglich
dieser Anträge gebe es deshalb nach der alten
Fassung der VOBK keinen Spielraum; jedenfalls die
vorgenannten Anträge hätten im Beschwerdeverfahren
behandelt werden müssen.

- Eine Substantiierung der Anträge sei schon in der
Beschwerdeerwiderung vom 28. September 2020
enthalten gewesen. Die Beschwerdeerwiderung habe
einen Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 7
umfasst sowie Angaben zu den Änderungen, die im

jeweiligen Hilfsantrag vorgenommen worden seien, einschließlich der Angabe der Offenbarungsstellen in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, soweit Merkmale aus der Beschreibung übernommen worden seien (Seiten 2 bis 3 der Replik vom 28. September 2020). Zusätzlich sei angegeben worden, welche Einwände die Änderungen ausräumten (siehe Seite 14, 4.- 6. Absatz und Abschnitt 3.1.3, beginnend auf Seite 28 der Replik). Die Erläuterungen in der Eingabe vom 19. Mai 2023 seien nur ergänzend gewesen. Die Angaben in der Beschwerdeerwiderung seien ausreichend gewesen, um die formellen Erfordernisse der Substantiierung zu erfüllen. Es sei also im Rahmen der Prüfung der Zulassung von Hilfsanträgen nur prima facie zu prüfen, ob die Substantiierungsanforderungen erfüllt seien. Ob die Anforderungen inhaltlich tatsächlich erfüllt wären, sei Teil der Sachprüfung nach Zulassung eines Antrags.

- Es habe kein Anlass bestanden, die Hilfsanträge 2 bis 7 bereits in der Erwiderung auf die Einspruchsschrift einzureichen. Die Antragstellerin verwies in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung T 0141/20.

XV. In ihrer Mitteilung vom 26. September 2025 teilte die Große Beschwerdekammer den Beteiligten ihre vorläufige Ansicht mit. Nach dieser Ansicht war zumindest zweifelhaft, ob bei der Nichtzulassung der Hilfsanträge 2 bis 4 der Anspruch der Antragstellerin auf rechtliches Gehör gewahrt wurde.

XVI. Die mündliche Verhandlung fand am 28. Oktober 2025 statt. Die Antragsgegnerin beantragte,

- den Antrag auf Überprüfung der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer zurückzuweisen und,

- im Falle der Aufhebung der zu überprüfenden Entscheidung und der Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Technischen Beschwerdekammer, die Mitglieder, die an der zu überprüfenden Entscheidung mitgewirkt haben, nicht zu ersetzen.

Die Antragstellerin bestätigte die eingangs gestellten Anträge (vgl. oben, Punkt X) unter Rücknahme des Antrages auf Ersetzung der Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der zu überprüfenden Entscheidung mitgewirkt haben.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit

1.1 Die Antragstellerin rügte eine Verletzung des rechtlichen Gehörs bereits während der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer. Sie erhob den Einwand gemäß Regel 106 EPÜ (vgl. Verhandlungsniederschrift, Seite 3), nachdem die Kammer mitgeteilt hatte, dass der Hilfsantrag 2 nicht zugelassen werde. Vorsorglich erstreckte sie die Rüge auch auf die Hilfsanträge 3 bis 7. Dies galt für den Fall, dass diese ebenfalls nicht zugelassen werden würden (vgl. oben, Punkt IX).

1.2 Eine Entscheidung über die Zulassung der Hilfsanträge 3 bis 7 wurde den Beteiligten laut Verhandlungsniederschrift nicht mitgeteilt. Die Nichtzulassung dieser Hilfsanträge ergab sich lediglich implizit aus dem Wortlaut der verkündeten Endentscheidung, mit der das Patent widerrufen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war die sachliche Debatte bereits geschlossen.

1.3 Vor diesem Hintergrund ist die Große Beschwerdekammer der Auffassung, dass die Antragstellerin die Voraussetzungen von Regel 106 EPÜ erfüllt hat. Dies gilt nicht nur für den Hilfsantrag 2, sondern auch für die weiteren Hilfsanträge. Zu keinem späteren Zeitpunkt lag eine gesonderte rügefähige Handlung der Kammer hinsichtlich der Hilfsanträge 3 bis 7 vor.

1.4 Auch die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen Überprüfungsantrag sind vorliegend gegeben. Er wurde insbesondere frist- und formgerecht eingelegt. Der Überprüfungsantrag ist daher zulässig.

2. Begründetheit

2.1 *Einführung*

2.1.1 Der Überprüfungsantrag ist darauf gerichtet, die Nichtzulassung der Hilfsanträge 2 bis 4 sowie 5 bis 7 auf ihre inhaltliche Richtigkeit überprüfen zu lassen. Diese Ermessensentscheidungen sind zwar im Überprüfungsverfahren überprüfbar, ihre Überprüfung ist jedoch eingeschränkt. Im Verfahren nach Artikel 112a EPÜ soll und darf allenfalls geprüft werden,

(i) ob der durch die Entscheidung beschwerte Beteiligte zur Frage der Zulassung gehört worden ist, und (ii) ob ein Ermessensfehler vorliegt.

Die erstgenannte Prüfung betrifft die Frage, ob das Vorbringen zur Zulassung der Hilfsanträge berücksichtigt, d.h. zur Kenntnis genommen und erwogen, wurde (vgl. R 10/20, Nr. 3.2.1.1 der Gründe). Die letztgenannte Prüfung bezieht sich hingegen auf zwei Aspekte, nämlich darauf, ob überhaupt ein Ermessen bestand und ob die Kammer diesen Umstand erkannt hat (Ermessensüberschreitung bzw. -nichtgebrauch), sowie darauf, ob die Ausübung des Ermessens willkürlich oder

zumindest offensichtlich unrichtig war. Letzteres wäre bei Ermessensmissbrauch bzw. -fehlgebrauch der Fall (vgl. auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 11. Auflage, 2025, V.B.3.5.3, unter Hinweis auf R 6/17, Nr. 3.5 der Gründe; R 9/11, Nr. 3.2.3 der Gründe; vgl. auch R 11/20, Nr. 5 der Gründe).

2.1.2 In ihrer Mitteilung gemäß Artikel 13 und Artikel 14 (2) VOBK vom 26. September 2025 hat die Große Beschwerdekammer eingehend geprüft, ob im vorliegenden Fall ein Ermessensfehler vorlag (Punkt 16 der Mitteilung), und anschließend, ob bei der Entscheidung zur Zulassung des Hilfsantrags 2 der Anspruch auf rechtliches Gehör beachtet wurde (Punkt 17 der Mitteilung). Nach Anhörung der Parteien in der mündlichen Verhandlung und erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage ist die Kammer bei der Bewertung dieser letztgenannten Frage zu dem Ergebnis gekommen, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör bei der Nichtzulassung der Hilfsanträge 2 bis 4 verletzt wurde. Allein aus diesem Grund war daher die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Ob und inwieweit darüber hinaus auch ein Ermessensfehler vorlag, ist hinsichtlich der Nichtzulassung der Hilfsanträge 2 bis 4 nicht relevant. Die nachstehenden Ausführungen befassen sich zunächst mit der Nichtzulassung der Hilfsanträge 2 bis 4 und sodann mit der Nichtzulassung der sonstigen Anträge.

2.2 *Nichtzulassung der Hilfsanträge 2 bis 4*
(Artikel 12 (4) VOBK)

2.2.1 Die Schlussfolgerung der Großen Beschwerdekammer, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör bei der Nichtzulassung des Hilfsantrags 2 im angefochtenen Beschwerdeverfahren verletzt wurde, beruht auf den nachstehenden Gründen. Die Kammer hat die in der Beschwerdeerwiderung der Antragstellerin enthaltenen Angaben berücksichtigt und sie nicht als ausreichend

angesehen, um die Grundlage der Änderungen in Hilfsantrag 2 zu substantiieren (vgl. oben, Punkt VII dieser Entscheidung). Wie ausgeführt, hat die Antragstellerin jedoch mit der Eingabe vom 19. Mai 2023 diese Angaben ergänzt. Die dort enthaltenen Ausführungen zur Grundlage der im Hilfsantrag vorgenommenen Änderungen können zwar wiederum als verspätet betrachtet werden. Ferner hätte die Kammer den Hilfsantrag 2 erst ab dieser Eingabe – also ab dem 19. Mai 2023 – als substantiiert und eingereicht ansehen und ihn nach Artikel 13 VOBK nicht zulassen können. Das Problem ist jedoch, dass die Kammer in der angefochtenen Entscheidung auf die relevanten Angaben in der Eingabe vom 19. Mai 2023 überhaupt nicht eingegangen ist. Sie scheint in der Entscheidung davon auszugehen, dass die Grundlage der Änderungen im Hilfsantrag nicht weiter substantiiert worden wäre.

2.2.2 Der Sachvortrag der Antragstellerin in der Eingabe vom 19. Mai 2023 betrifft jedoch gerade den Punkt, den die Kammer für die Zulassung als entscheidungserheblich erachtet hat. Es besteht ein Unterschied zwischen der Situation, in der ein entscheidungserhebliches Vorbringen berücksichtigt, aber mit einer unzutreffenden oder unzureichenden Begründung verworfen wurde, und der Situation, in der ein entscheidungserhebliches Vorbringen gar nicht berücksichtigt wurde. Im erstgenannten Fall liegt eine sachlich unzutreffende oder eine im Ergebnis zutreffende, aber nicht hinreichend begründete Entscheidung vor. Im letztgenannten Fall liegt hingegen eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör vor.

2.2.3 In der mündlichen Verhandlung hat die Antragsgegnerin nicht bestritten, dass die Angaben zur Grundlage der Änderungen, wie sie in der Eingabe vom 19. Mai 2023 enthalten sind, in der angefochtenen Entscheidung weder

zitiert noch erwähnt wurden. Sie hat jedoch zwei Argumente vorgebracht, weshalb dies nicht zu einer Aufhebung der Entscheidung führen sollte.

- a) Erstens hat sie geltend gemacht, dass die Kammer dieses Vorbringen zwar nicht berücksichtigt habe, dies aber unter direkter und zutreffender Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK erfolgt sei. Nach dieser Vorschrift müssen Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK grundsätzlich unberücksichtigt bleiben, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen. Da die Antragstellerin in der betreffenden Eingabe weder eine Begründung für das späte Vorbringen angegeben noch stichhaltige Gründe für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände dargelegt habe, habe die Kammer nach Artikel 13 (2) VOBK von einer Berücksichtigung dieses Vorbringens absehen müssen. Dies stelle lediglich eine direkte Anwendung der einschlägigen Vorschrift der Verfahrensordnung dar.
- b) Zweitens hat die Antragsgegnerin geltend gemacht, selbst wenn dies nicht zuträfe und die Kammer das betreffende Vorbringen lediglich übersehen hätte, läge darin zwar ein Verfahrensfehler begründet, ein solcher hypothetischer Fehler hätte jedoch am Ausgang des Verfahrens nichts geändert. Denn das Vorbringen wäre ohnehin nicht zu berücksichtigen gewesen. Die Antragstellerin habe überhaupt keine stichhaltigen Gründe im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK vorgebracht.

2.2.4 Beiden Argumenten kann jedoch nicht gefolgt werden. Was die erste Argumentation betrifft, kann die Große Beschwerdekammer der angefochtenen Entscheidung keinen

Anhaltspunkt entnehmen, der die Annahme stützte, dass die Kammer das Vorbringen aufgrund der Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK nicht zitiert und nicht berücksichtigt habe. Wäre die Kammer tatsächlich zu der Auffassung gelangt, dass das Vorbringen nicht zu berücksichtigen sei, weil die Voraussetzungen des Artikels 13 (2) VOBK nicht vorlägen, wäre sie gehalten gewesen, diese Schlussfolgerung zu äußern und – wenn auch knapp – zu begründen. Dass dies nicht geschehen ist, spricht vielmehr dafür, dass sie dieses Vorbringen nicht berücksichtigt hat.

2.2.5 Was die zweite Argumentation anbelangt, teilt die Große Beschwerdekammer die Ansicht der Antragsgegnerin, dass zwischen einem Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör und dem Ergebnis der angefochtenen Entscheidung ein kausaler Zusammenhang bestehen muss. Stützt sich eine bestimmte Schlussfolgerung auf verschiedene Gründe und wird ein Verfahrensbeteiligter nicht zu einem dieser Gründe gehört, liegt kein relevanter Verstoß gegen Artikel 113(1) EPÜ vor, wenn dasselbe Ergebnis auch auf weiteren Gründen beruht und zu dieser weiteren Begründung der Verfahrensbeteiligte gehört wurde. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist also irrelevant, wenn dasselbe Ergebnis ohnehin eingetreten wäre.

2.2.6 Im vorliegenden Fall kann die Große Beschwerdekammer der angefochtenen Entscheidung nicht entnehmen, dass, wenn das Vorbringen des betreffenden Schriftsatzes berücksichtigt worden wäre, das Ergebnis des Verfahrens identisch geblieben wäre, weil die Kammer dieses als verspätet nicht zugelassen hätte oder, wenn auch dieses Vorbringen berücksichtigt worden wäre, als unbegründet verworfen hätte. Dies mag möglich oder gar wahrscheinlich sein. Diese Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit ist jedoch nicht geeignet, die Kausalität auszuschließen. Dies ist nur dann der Fall,

wenn aufgrund der Begründung der angefochtenen Entscheidung selbst ein anderes Ergebnis denknotwendig ausgeschlossen bleibt. Eine solche Konstellation ist im vorliegenden Fall nicht gegeben.

Die Kammer hat in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt (vgl. Punkt 46), dass die Argumente der Beschwerdegegnerin, wonach alle Änderungen auf den erteilten Ansprüchen basierten und deshalb keine weitere Angabe zur Grundlage gemacht werden müsse, *per se* nicht überzeugend seien, weil sich durch die Auswahl aus verschiedenen Listen ein neuer Gegenstand ergeben könne. Wäre die Kammer bei der Bewertung der Angaben zur Grundlage der Änderungen in Hilfsantrag 2 zu dem Ergebnis gekommen, dass *prima facie* kein neuer Gegenstand vorläge, ist nicht auszuschließen, dass sie die Lage anders bewertet hätte - etwa dahingehend, dass der in der Beschwerdeerwiderung enthaltene Verweis auf die erteilten Ansprüche als ausreichend und die Grundlage als offensichtlich anzusehen wäre.

Die Argumentation, mit der die Kammer die Nichtzulassung der Anträge bei Einreichung der Beschwerdeerwiderung gerechtfertigt hatte, kann nicht auf den Sachvortrag in der Eingabe vom 19. Mai 2023 übertragen werden. Die Kammer hatte die Nichtzulassung auf die fehlende Angabe der Grundlage der Änderungen gestützt. Eben diese Angaben wurden in der Eingabe vom 19. Mai 2023 nachgeholt.

Im schriftlichen Vorbringen hatte die Antragsgegnerin noch ein weiteres, auf die Kausalität gestütztes Argument vorgebracht, dieses Mal bezogen auf die Gewährbarkeit der Hilfsanträge. Sie hat vorgetragen, dass der Hilfsantrag 2 nicht geeignet sei, die Einwände aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit auszuräumen. Aus diesem Grund sei - nach Verständnis

der Großen Beschwerdekammer – der Hilfsantrag 2 nicht gewährbar oder nicht zuzulassen.

Die Große Beschwerdekammer kann der Entscheidung jedoch nicht eindeutig entnehmen, dass die Gründe, aus denen der Hauptantrag als nicht gewährbar angesehen wurde, nach Ansicht der zuständigen Kammer auch auf den Hilfsantrag 2 anwendbar gewesen wären. Ebenso wenig kann der Entscheidung entnommen werden, dass der Hilfsantrag 2, wenn er substantiiert worden wäre, ebenfalls nicht zuzulassen gewesen wäre, etwa weil er nicht *prima facie* gewährbar gewesen wäre.

Zwar wird in der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 27. März 2023 ausgeführt, dass die Ausführungen zum Hauptantrag zu Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und Ausführbarkeit *mutatis mutandis* für die Anspruchssätze der Hilfsanträge gelten, weil Beispiel 3 und Dokument D7b den Effekt einer erhöhten Lagerstabilität für keinen der in diesen Hilfsanträgen beanspruchten Gegenstände ausreichend belegten (vgl. Punkt 26 der erwähnten Mitteilung). Diese Ausführungen finden sich jedoch in der finalen Entscheidung nicht. Dort kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass die Schlussfolgerungen für den Hauptantrag für den Hilfsantrag 1 gälten, weil Anspruch 1 dieses Hilfsantrags auch das in Beispiel 13 des Dokuments D2 offenbarte HEDP erfasse (vgl. Punkt 38 der Entscheidung). Entsprechendes wird für die weiteren Hilfsanträge – und insbesondere für den Hilfsantrag 2 – nicht ausgeführt. Die Kammer hätte sich bei einer materiellen Bewertung dieser Hilfsanträge jedenfalls auch mit der Kritik befassen müssen, die in der Eingabe vom 19. Mai 2023 (Seiten 18 bis 20, Punkt 5) enthalten ist, wonach die weiteren Hilfsanträge auf DTPMP als Phosphonat eingeschränkt sind. Dieses Phosphonat wird in D2 nicht erwähnt. Es erscheint daher auch vertretbar, dass die in der angefochtenen Entscheidung für den Hauptantrag formulierte technische Aufgabe

(„Bereitstellung einer geeigneten Konzentration für das Phosphonat ...“, vgl. Punkt 31) nicht auf Hilfsantrag 2 übertragen werden kann. Diese Aufgabe wurde so formuliert, weil D2 bereits das Phosphonat HEDP offenbart, jedoch ohne Angabe seiner Konzentration. Wie erwähnt ist Hilfsantrag 2 hingegen auf DTPMP beschränkt.

Im vorliegenden Fall ergibt sich daher aus der Entscheidung nicht, dass es auszuschließen wäre, dass die Kammer bei Berücksichtigung der in der Eingabe vom 19. Mai 2023 enthaltenen Substantiierung den Hilfsantrag zugelassen hätte. Ebenso ist nicht auszuschließen, dass bei Zulassung des Hilfsantrags 2 eine technische Wirkung hätte anerkannt werden können, mit möglichen Auswirkungen auf die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit, oder dass der Gegenstand des Hilfsantrags als nicht naheliegende Alternative betrachtet worden wäre. Für die Bejahung eines kausalen Zusammenhangs zwischen einem Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör und dem Verfahrensergebnis reicht die Feststellung aus, dass das Ergebnis anders hätte ausfallen können, wenn die relevante Eingabe vom 19. Mai 2023 berücksichtigt worden wäre.

- 2.2.7 Die für Hilfsantrag 2 gezogenen Schlussfolgerungen sind auf die Hilfsanträge 3 und 4 übertragbar. Auch diese wurden aus denselben Gründen wie für Hilfsantrag 2 nicht in das Verfahren zugelassen (Artikel 12 (4) VOBK; vgl. die angefochtene Entscheidung, Punkt 50). Hinzu kommt, dass die Antragstellerin bereits in der Beschwerdeerwiderung eine Stelle der Beschreibung für die hinzugefügten Merkmale genannt hat. Darauf sowie auf die zusätzlichen Angaben in der Eingabe vom 19. Mai 2023 (vgl. Seiten 11 und 15 bis 17) geht die angefochtene Entscheidung nicht ein.

2.3 *Nichtzulassung der Hilfsanträge 5 bis 7
(Artikel 12 (4) und (6) VOBK)*

2.3.1 Die obige Einschätzung gilt nicht für die Hilfsanträge 5 bis 7. Die Antragstellerin hat im Beschwerdeverfahren die Ansicht vertreten, dass diese Hilfsanträge zuzulassen seien, weil sie mit der Erwiderung auf die Beschwerde eingereicht worden seien und eine unmittelbare Reaktion auf das erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereichte Dokument D10 darstellten. Die Hilfsanträge 5 bis 7 seien auf DTPMP beschränkt und adressierten genau den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit betreffend den Hauptantrag. Zudem habe es im Einspruchsverfahren keine Notwendigkeit gegeben, diese Hilfsanträge einzureichen, da die vorläufige Einschätzung der Einspruchsabteilung positiv gewesen sei und sie der Argumentation der Antragstellerin im Rahmen der mündlichen Verhandlung gefolgt sei.

2.3.2 Die Kammer hat in der angefochtenen Entscheidung diese Argumentation berücksichtigt. Sie hat erläutert, warum sie diese Ausführungen als nicht überzeugend erachtet hat (vgl. insbesondere Punkte 53 bis 54 der angefochtenen Entscheidung). Ob diese Begründung sachlich zutreffend ist, ist für das Überprüfungsverfahren unerheblich. Ein offensichtlicher Ermessensfehler ist ferner nicht erkennbar. Die Kammer hat zutreffend erkannt, dass die Zulassung dieser Anträge in ihrem Ermessen lag, da sie erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht wurden. Bei der Ausübung ihres Ermessens hat die Kammer unter anderem die Frage geprüft, ob diese Anträge bereits im Einspruchsverfahren hätten eingereicht werden können (Artikel 12 (6) VOBK). Dieser Gesichtspunkt ist zumindest nicht als offensichtlich unrichtig einzustufen. Vor diesem Hintergrund liegt in der

Nichtzulassung der Hilfsanträge 5 bis 7 kein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ.

3. Schlussfolgerung

Die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben und das Verfahren wieder aufzunehmen, weil bei der Nichtzulassung der Hilfsanträge 2 bis 4 der Anspruch auf rechtliches Gehör der Antragstellerin gemäß Artikel 113 (1) EPÜ verletzt wurde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die zu überprüfende Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Technischen Beschwerdekammer 3.3.08 wird angeordnet.
3. Die Gebühr für den Antrag auf Überprüfung wird zurückgezahlt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

N. Michaleczek



Der Vorsitzende:

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt