

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 06. Oktober 2025**

Fallnummer: R 0010/24

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1942/21 - 3.3.05

Anmeldenummer: 17181584.8

Veröffentlichungsnummer: 3293159

IPC: C04B2/10, C04B7/44

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
VERFAHREN ZUM BRENNEN VON KALK ODER ZEMENT MIT SYNTHESSEGAS

Patentinhaberin:
Baumit Beteiligungen GmbH

Einsprechende:
Südbayerisches Portland-Zementwerk
Gebr. Wiesböck & Co. GmbH

Stichwort:
Antrag auf Überprüfung

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 112a(2) (c), 112a(2) (d), 113(1)
EPÜ R. 106
VOBK Art. 13(2)

Schlagwort:
Verletzung des rechtlichen Gehörs (nein)

Zitierte Entscheidungen:
R 0003/10, R 0005/19, R 0006/20, R 0012/22

Orientierungssatz:

Wegen der Intensität des Eingriffs einer Nichtzulassung geänderten Vorbringens durch Vorschriften der VOBK, d.h. deren Artikel 12 und 13, sind Auslegung und Anwendung dieser das rechtliche Gehör qualifizierenden Vorschriften einer inhaltlichen Kontrolle nicht lediglich auf Willkür zu unterziehen. Insoweit ist das Recht auf rechtliches Gehör etwa auch bei einer offenkundig unrichtigen Anwendung solcher Vorschriften verletzt. (Siehe Entscheidungsgründe, Nr. B.II.3.2.)



**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 0010/24

**ENTSCHEIDUNG
der Großen Beschwerdekammer
vom 06. Oktober 2025**

Antragstellerin:
(Patentinhaberin)

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
2754 Waldegg (AT)

Vertreter:

Müllner, Martin
Patentanwälte
Martin Müllner, Markus Springer
Postfach 169
Weihburggasse 9
1010 Wien (AT)

Andere Beteiligte:
(Einsprechende)

Südbayerisches Portland-Zementwerk
Gebr. Wiesböck & Co. GmbH
Sinning 1
83101 Rohrdorf (DE)

Vertreter:

Lohr, Jöstingmeier & Partner
Patent- und Rechtsanwälte mbB
Junkersstraße 3
82178 Puchheim/München (DE)

**Zu überprüfende
Entscheidung:**

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.05 des
Europäischen Patentamts vom
19. Januar 2024**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: I. Beckedorf
Mitglieder: B. Müller
M. Pregetter

A. Sachverhalt und Verfahren

[Der folgende Text von Teil A ist – von redaktionellen Änderungen sowie dem letzten Absatz der folgenden Nr. 1 abgesehen – der Mitteilung gemäß Artikel 13 und 14 (2) der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer, im Folgenden: „Mitteilung der GBK“ oder „Mitteilung“, wörtlich entnommen.]

1. Gegenstand des Überprüfungsantrags

Der Überprüfungsantrag der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05 in der Beschwerdesache T 1942/21. Die Beschwerde der Patentinhaberin betraf die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher diese das europäische Patent Nr. 3 293 159 wegen mangelnder Ausführbarkeit widerrufen hatte. Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde zurück. Sie sah den Hauptantrag als nicht gewährbar an, weil die Erfindung gemäß dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht ausführbar sei und Artikel 100(b) EPÜ somit der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegenstehe. Den Hilfsantrag berücksichtigte sie gemäß Artikel 13 (2) VOBK mangels Vorliegens außergewöhnlicher Umstände nicht.

Die Entscheidung wurde in der mündlichen Verhandlung vom 19. Januar 2024 verkündet, und die mit Entscheidungsgründen versehene schriftliche Entscheidung wurde am 22. Februar 2024 dem Postdienstleister übergeben.

Die Bezeichnung der Erfindung lautet: „Verfahren zum Brennen von Kalk oder Zement mit Synthesegas“.

Die Antragstellerin beantragte im Überprüfungsantrag,

- 1) die vorgenannte Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer aufzuheben und die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Beschwerdekammer anzuordnen sowie
- 2) alle Mitglieder der Kammer zu ersetzen.

Der Überprüfungsantrag der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin im Verfahren vor der Beschwerdekammer wurde auf die folgenden beiden Gründe gestützt:

Ad 1) Die Beschwerdekammer hat entschieden, ohne über einen hierfür relevanten Antrag, nämlich über den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag, zu entscheiden (Regel 104 b) im Zusammenhang mit Art. 112a (2) d), wodurch als Folge auch der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt ist (Art. 112a (2) c))

Ad 2) Es besteht zumindest der Anschein, dass hier ein Fall von Art. 24(1) EPÜ (persönliches Interesse) vorliegt, sodass Art. 112a (2) a) zum Tragen kommt.

(Bei engzeiligen Passagen handelt es sich jeweils um Zitate; Hervorhebungen in Fettdruck, auch in Zitaten in dieser Mitteilung, sind solche der Großen Beschwerdekammer – GBK.)

In der mündlichen Verhandlung vor der GBK nahm die Antragstellerin den Überprüfungsantrag bezüglich des zweiten Überprüfungsgrundes („Ad 2“) zurück. Da das Vorbringen im Überprüfungsantrag zum zweiten Grund auch in Zusammenhang mit dem ersten steht, wird es unten (unter Nr. 2.2) dennoch wiedergegeben. Dessen rechtliche Beurteilung unabhängig vom ersten Grund ist hingegen nicht veranlasst (siehe hierzu die vorläufige Meinung der GBK in der Mitteilung unter Nr. B.I.3 zur Zulässigkeit des Überprüfungsantrags in Bezug auf den zweiten Grund).

In der mündlichen Verhandlung vor der GBK stellte die Antragstellerin die Schlussanträge,

- die zu überprüfende Entscheidung aufzuheben und
- das Verfahren vor der Technischen Beschwerdekammer wieder zu eröffnen.

2. Die beiden ursprünglich geltend gemachten Überprüfungsgründe

2.1 Übergehen eines relevanten Antrages (Artikel 112a (2) d) EPÜ i.V.m. Regel 104 b) EPÜ) und Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör (Artikel 112a (2) c) i.V.m. Artikel 113 (1) EPÜ)

Zusammenfassung

Die Nichtberücksichtigung des Hilfsantrags sei zu Unrecht erfolgt.

Kein Patentinhaber könne damit rechnen, dass – wie vorliegend – erstmals in der mündlichen Beschwerdeverhandlung eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung anders beantwortet werde als bis dahin. (Siehe hierzu die „Vorfrage“ unten.)

Wenn dies der Fall sei, dann lägen außergewöhnliche Umstände im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK vor. Ein in Reaktion auf die abweichende Antwort in der mündlichen Verhandlung eingereichter Hilfsantrag sei zuzulassen, wenn die Bedingungen von Artikel 13 (1) VOBK – wie hier – erfüllt seien. (Siehe hierzu die „Hauptfrage“ unten.)

Vorfrage: überraschender Verfahrensverlauf?

Es widerspreche der Verfahrensökonomie, Hilfsanträge für alle Eventualitäten bereits im Einspruchsverfahren oder spätestens mit der Beschwerdebegründung zu verlangen.

Hilfsanträge sollten daher nur für einen absehbaren Verfahrensverlauf aufgestellt werden, und somit sei hier die Vorfrage entscheidend, ob der Verfahrensverlauf absehbar gewesen sei.

Die Idee, die der vorliegenden Erfindung zu Grunde liege, bestehe darin, in einem Zweibett-Wirbelschichtvergaser „minderwertigen Brennstoff“ zu vergasen. Normalerweise würden Holzhackschnitzel oder Holzpellets, also „hochwertiger Brennstoff“, vergast, wobei ein Synthesegas erhalten werde, das rund 8 Vol.-% Methan enthalte. Vergase man „minderwertigen Brennstoff“, so sei der Methananteil des Synthesegases deutlich höher als bei „hochwertigem Brennstoff“, im Ausführungsbeispiel habe er bei 16 % gelegen.

Aus diesem Grunde sei bei der Patentanmeldung (u.a.) der höhere Methananteil im Synthesegas als kennzeichnendes Merkmal gewählt worden, und als Untergrenze sei der Mittelwert zwischen „normalem“ Synthesegas von 8 Vol.-%, und dem beim Ausführungsbeispiel entstandenen Synthesegas von 16 Vol.-%, gewählt worden, d.h. es sei eine Untergrenze von 12 Vol.-% für den Methananteil als kennzeichnendes Merkmal gewählt worden.

Die Einspruchsabteilung habe das Patent widerrufen, weil nach ihrer Ansicht das Ausführungsbeispiel nicht nacharbeitbar wäre. Es wäre nicht ausreichend beschrieben, wie die hohen Methananteile erreicht werden könnten.

Gegen diese Entscheidung habe die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt und ausführlich belegt, dass der hohe Methananteil zwangsläufig entstehe, wenn „minderwertiger Brennstoff“ im Zweibett-Wirbelschichtvergaser vergast werde; zusätzliche Maßnahmen seien nicht erforderlich.

In der vorläufigen Meinung der Beschwerdekammer (nachfolgend auch: „Ladungsbescheid“) sei diesen Ausführungen gefolgt und klar festgestellt worden, dass die Ansicht der Einspruchsabteilung nicht zutrefte; die Sache wäre so eindeutig zu Gunsten der Patentinhaberin zu entscheiden, dass beiden Beteiligten nahe gelegt worden, den Antrag auf Verhandlung zurückzuziehen. Die Einsprechende sei diesem Wunsch (anders als die Patentinhaberin) nicht nachgekommen.

In der mündlichen Verhandlung sei es – für die Patentinhaberin völlig überraschend – überhaupt nicht um die Frage gegangen, ob das Ausführungsbeispiel nacharbeitbar sei, sondern um eine **Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung**: Sind einseitig offene Zahlenbereiche zulässig?

Es habe für den Vertreter der Patentinhaberin aufgrund der vorläufigen Stellungnahme (nachfolgend auch: „Ladungsbescheid“) kein Anlass bestanden, sich auf diese Frage vorzubereiten. Er sei nämlich der festen Überzeugung gewesen, dass **einseitig offene Bereichsangaben** nach der Rechtsprechung **zulässig** seien, habe dies aber mangels einer Möglichkeit der Vorbereitung auf diese Frage offensichtlich nicht überzeugend genug ausführen können. Aus dem Gedächtnis heraus habe der Vertreter der Patentinhaberin entsprechend

https://www.epo.org/de/legal/case-law/2022/clarification_of_the_definition_of_the_parameter_in_the_publication_of_the_epa_decision_of_the_appeal_chamber (Link zu dem mit „Durch offene Bereichsangaben definierte Parameter“ überschriebenen Abschnitt der Publikation des EPA: Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, 2022, im Folgenden auch: „Rechtsprechung“) argumentiert.

Die von der Beschwerdekammer festgestellte Unzulässigkeit von einseitig offenen Bereichsangaben widerspreche der **bisherigen Rechtsprechung diametral**. Hierzu macht die Antragstellerin ausführliche Darlegungen. In einem solchen Fall sollte gemäß Artikel 21 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern die Große Beschwerdekammer befasst werden, worauf der Vertreter in der mündlichen Verhandlung auch ausdrücklich hingewiesen habe. (Anmerkung der GBK: Ein förmlicher Antrag wurde nicht gestellt.) Dennoch habe die Beschwerdekammer die Unzulässigkeit von sich aus festgestellt, wobei die Begründung in der schriftlichen Entscheidung sogar in sich unlogisch sei.

Die Beschwerdekammer führe in diesem Zusammenhang (engerer Bereich nicht geoffenbart, obwohl ein breiterer Bereich sehr wohl geoffenbart ist) vier Entscheidungen an, bei denen aber immer das einschränkende Merkmal selbst nicht ausreichend geoffenbart gewesen sei.

Die übrigen von der Beschwerdekammer zitierten Entscheidungen seien ohnedies zu dem Ergebnis gelangt, dass einseitig offene Bereichsangaben zulässig seien. Daher stelle die vorliegende Entscheidung eine unvorhersehbare Änderung der Rechtsprechung dar.

Es gebe keinen Hinweis in der bisherigen Rechtsprechung, dass wegen einer Untergrenze auch eine Obergrenze notwendig sei (oder umgekehrt), wovon die Beschwerdekammer aber offensichtlich ausgegangen sei.

Zur Hauptfrage: Reaktion mit Hilfsantrag auf überraschende Wendung des Verfahrens zu berücksichtigen?

Zu behaupten, dies hätte vorausgesehen werden können, sei ein völlig überzogener Anspruch an Patentanwälte. Die Beschwerdekammer selbst habe die Problematik des "einseitig offenen Zahlenbereichs" in ihrer vorläufigen Stellungnahme nicht erkannt. Dennoch werde unter Punkt 2 der angegriffenen Entscheidung dargelegt, dass dieses Problem für die Patentinhaberin erkennbar gewesen wäre.

Im vorhergegangenen Verfahren sei von der Patentinhaberin der Einwand der fehlenden Obergrenze, insbesondere auch in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, immer im

Zusammenhang mit der mangelnden Nacharbeitbarkeit des Ausführungsbeispiels gesehen worden. Wenn die Herstellung eines Synthesegases mit 16 Vol.-% Methan gemäß Ausführungsbeispiel als unmöglich angesehen werde, ja sogar bezweifelt werde, dass die Untergrenze von 12 % erreicht werden könne, dann seien höhere Anteile naturgemäß erst recht nicht herstellbar.

Die Beschwerdekammer führe in ihrer Entscheidung Punkte an, aus denen erkannt hätte werden können, dass die Frage der fehlenden Obergrenze diskutiert werden würde. Im Nachhinein könne man solche Hinweise sicherlich finden, aber man müsse bedenken, dass die Einsprechende zahlreiche Argumente vorgebracht habe. Im Vorhinein seien diese Hinweise nicht oder jedenfalls nicht leicht erkennbar gewesen, wie die Beschwerdekammer mit ihrer vorläufigen Stellungnahme selbst beweise. Mit einer Änderung der Rechtsprechung im (einfachen) Beschwerdeverfahren könne auch ein noch so sorgfältig vorbereiteter Patentanwalt nicht rechnen. Allein aus diesem Grund wäre eine entsprechend rechtzeitige Information bezüglich dieser „drohenden Gefahr“ mit einer Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen und mit einem Hilfsantrag entsprechend zu reagieren, zwingend geboten gewesen, um den Anspruch auf rechtliches Gehör zu wahren.

Es sei zweifellos die naheliegendste Reaktion, wenn die Beschwerdekammer einen einseitig offenen Zahlenbereich für unzulässig ansehe, eine zweite Grenze einzuführen, was im Zuge der mündlichen Verhandlung auch durch Aufstellen eines Hilfsantrags erfolgt sei. Dass dieser Hilfsantrag als verspätet zurückgewiesen worden sei, sei ein Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör sei nur dann gewahrt, wenn bei einer überraschenden Wendung des Verfahrens auf diese überraschende Wendung reagiert werden könne. Eine (auch für die Beschwerdekammer selbst) überraschende Wendung des Verfahrens sei ein „stichhaltiger Grund dafür, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen“ (Artikel 13 (2) VOBK). Damit liege die Zulassung des Hilfsantrags im Ermessen der Beschwerdekammer nach Artikel 13 (1) VOBK. Dabei sei (u.a.) zu berücksichtigen, ob "die Änderung zur Lösung der ... aufgeworfenen Frage" geeignet ist, "ferner ob die Änderung der Verfahrensökonomie abträglich ist, und bei Änderung ... eines Patents, ob der Beteiligte aufgezeigt hat, dass die Änderung prima facie die aufgeworfenen Fragen ausräumt und keinen Anlass zu neuen Einwänden gibt". Wenn ein Patent – wie vorliegend – wegen einer fehlenden Obergrenze eines Zahlenbereichs widerrufen werde, dann sei die Einführung einer Obergrenze zweifellos zur Lösung der aufgeworfenen Frage geeignet, räume die aufgeworfene Frage aus und gebe keinen Anlass zu neuen Einwänden, sodass dies auch der Verfahrensökonomie nicht abträglich sei. Die „Ablehnung“ des Hilfsantrags habe einen Ermessensmissbrauch dargestellt.

2.2 Zumindest Anschein eines persönlichen Interesses (Artikel 112a (2) a) i.V.m. Artikel 24 (1) EPÜ) und mangelndes *fares* Verfahren

Der gesamte Verfahrensablauf werfe ein „schiefes Licht“ auf das Vorgehen der Beschwerdekammer. In der mündlichen Verhandlung werde eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung diskutiert – und dann in unvorhersehbarer Weise entschieden, auf die es keinen Hinweis in der vorläufigen Stellungnahme gegeben habe. Diese vorläufige Stellungnahme habe die Patentinhaberin bzw. deren Vertreter in die Irre geführt, in falscher Sicherheit gewiegt. Der Sinn der vorläufigen Stellungnahme sei es, dass sich die Beteiligten auf die Fragen, die in der Verhandlung diskutiert werden, vorbereiten können. Ein entsprechender Hilfsantrag werde als verspätet zurückgewiesen, weil der Vertreter diese Wendung des Verfahrens hätte vorhersehen müssen, obwohl die Beschwerdekammer selbst bei Abfassung der vorläufigen Stellungnahme dazu nicht in der Lage gewesen sei. Durch dieses Vorgehen sei der Anschein einer Befangenheit entstanden.

Ein gewisses Mindestmaß an „Manuduktionspflicht“ sei auch ohne gesetzliche Anordnung in jedem Verfahren zwingend geboten, um ein "*fares* Verfahren" zu gewährleisten. Aus diesem Grunde werde von der Beschwerdekammer die vorläufige Stellungnahme abgegeben. Wenn also die Beschwerdekammer einen einseitig offenen Zahlenbereich als problematisch ansehe, sollte sie dies dem Patentinhaber so rechtzeitig kommunizieren, dass er Gelegenheit habe, diesen Mangel zu beheben. Das sei der Sinn von Regel 100 (2) EPÜ. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdekammer dies nicht nur unterlassen, sondern einen entsprechenden Hilfsantrag, der ohne Anleitung gestellt worden sei, abgelehnt. Damit liege hier kein **fares Verfahren** mehr vor.

An dem üblichen Bemühen der Beschwerdekammern des EPA, Patente nicht aus formalen Gründen zu Fall kommen zu lassen, fehlte es der Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zur Gänze ...

Die Entscheidung lasse sich also wie folgt zusammenfassen: Die Beschwerdekammer verlangt vom Patentinhaber, dass er auf Grund eines Einspruchs, in dem (wie üblich) viele aussichtslose Argumente vorgebracht werden, erkennt, dass **eines dieser Argumente** bei Änderung der Rechtsprechung relevant werden könnte und dementsprechend Hilfsanträge aufstellt, obwohl die Beschwerdekammer selbst in ihrer vorläufigen Stellungnahme nicht in der Lage gewesen sei, dieses Argument zu erkennen. Das sei kein **fares Verfahren**.

[Ende der Wiedergabe aus der Mitteilung.]

3. Vorbringen der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor der GBK

Zur Frage des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände nach Absatz 2 von Artikel 13 VOBK vertrat die Antragstellerin zu Beginn ihrer Ausführungen den folgenden Standpunkt: Nach dessen Absatz 3 müsse, wenn ein neues „Argument“ der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung zugelassen werde, auch ohne das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, die Patentinhaberin das Recht haben zu replizieren, und zwar insbesondere durch einen neuen Hilfsantrag. Hier habe die Einsprechende erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eine neue Obergrenze geltend gemacht. (Siehe dazu genauer sogleich weiter unten in diesem Abschnitt.)

Unabhängig hiervon meinte die Antragstellerin zur Auslegung des Begriffs „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK, die VOBK stehe in der Normenhierarchie unterhalb der in Artikel 164 (2) EPÜ genannten Rechtsvorschriften, insbesondere der Ausführungsordnung. Anders als letztere sei die - in Artikel 23 EPÜ aufgeführte - VOBK nicht Bestandteil des Übereinkommens und damit mit diesem nicht „gleichwertig“. Aus Artikel 101 EPÜ folge, dass ein Patent aufrecht zu erhalten sei, wenn ein „brauchbarer“ Hilfsantrag vorliege.

Die VOBK dürfe Ziel und Geist des Übereinkommens nicht widersprechen: Im vorliegenden Fall sei entweder deren Artikel 13 nicht anzuwenden oder müsse entsprechend, d.h. im Sinne der Zulassung bzw. Berücksichtigung des Hilfsantrags, ausgelegt werden. Die Kammern versuchten üblicherweise, Patente aufrechtzuerhalten, selbst in den Fällen der *reformatio in peius*.

„Außerordentliche Umstände“ lägen immer dann vor, wenn ein Patent erteilt oder aufrechterhalten werden könnte.

Zum Einspruchsverfahren insgesamt führte die Antragstellerin aus, die Einspruchsschrift habe auf mehrere Grenzwerte Bezug genommen. Hingegen sei nach der vorläufigen Stellungnahme der Beschwerdekammer die Beanspruchung zusätzlicher Grenzwerte nicht erforderlich gewesen. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer habe diese hingegen die umgekehrte Auffassung vertreten. Die Frage für die Antragstellerin laute, ob sie diese hätte früher erkennen und einen Hilfsantrag früher stellen können. Gegen Ende der mündlichen Verhandlung sei nur von einer Obergrenze für Methan die Rede gewesen, eine Änderung der Werte der anderen Bestandteile des Synthesegases sei als nicht notwendig erachtet worden. Nachdem Methan damit wesentlich geworden sei, sei die Rechtsprechung zu einseitig offenen Zahlenbereichen relevant geworden.

In diesem Zusammenhang sei auch der Grundsatz von Treu und Glauben zu berücksichtigen: Wie hätte die Patentinhaberin die Auffassung der Einspruchsabteilung, die Erfindung gemäß Anspruch 1 sei „nicht über den gesamten Bereich ausführbar“, in den Griff bekommen können? Vor der

ersten Instanz habe sie ihre Hilfsanträge zurückgenommen wegen des Einwands der Einspruchsabteilung, das Ausführungsbeispiel sei nicht nacharbeitbar.

Das Thema Obergrenze habe in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht diese, sondern die Einsprechende erstmals vorgebracht und untermauert. Sie habe insbesondere behauptet, ein Methangehalt von 20 bis 25 Vol.-% sei nicht erzielbar. Das sei neues Tatsachenvorbringen, welches die Antragstellerin allerdings nicht gerügt habe. Das ursprüngliche Vorbringen in der Einspruchsschrift habe sich auf alle Komponenten des Synthesegases bezogen, sei ein „Rundumschlag“ gewesen. (Siehe hierzu die Einspruchsschrift, unten unter Nr. 4.2.1.)

Die in der Mitteilung der GBK gemäß Artikel 13 und 14 (2) VOGBK (unter Nr. B.II.3.4.2) zitierten Entscheidungen stützten nicht deren (vorläufige) Meinung, sondern diejenige der Antragstellerin:

- In T 995/18 sei – anders als vorliegend – ein Hilfsantrag zugelassen worden, da nur ein kritizierter Unteranspruch gestrichen worden sei. Das sei vergleichbar mit dem vorliegenden Fall.
- In T 2843/19 hätte neues Vorbringen nicht von Amts wegen berücksichtigt werden dürfen. Das spreche ebenfalls für die Antragstellerin.

Die im Zusammenhang mit diesen beiden Entscheidungen gemachte Aussage der GBK: „Nachdem die Frage der fehlenden Obergrenze bereits aus der Akte erkennbar war ...“ treffe ganz bestimmt nicht zu.

Schließlich zitierte die Antragstellerin eine neue Entscheidung zu einseitig offenen Bereichen: T 1977/22. Bei 13 dort zitierten Entscheidungen sei es nicht um Ansprüche auf Verfahren, wie vorliegend, sondern auf Produkte gegangen. Die in der zu überprüfenden Entscheidung zitierte Entscheidung im Fall T 1697/12, die als einzige Begründung für das Erfordernis einer Obergrenze gedient habe, sei ebenfalls auf einen Anspruch auf ein neues Produkt bezogen. Die Antragstellerin habe auch deswegen keinen Hilfsantrag gestellt, da sie nicht gedacht hätte, dass die vorgenannte Auffassung in der Rechtsprechung zu Produkten umgelegt werden würde auf Verfahren.

4. Das Verfahren vor der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer

Die GBK hält es für erforderlich, zur Überprüfung des Vorbringens der Antragstellerin relevante Auszüge aus Dokumenten betreffend das Verfahren vor der Einspruchsabteilung und sodann der Beschwerdekammer wiederzugeben.

4.1 Anspruch 1 des Hauptantrags

Der erteilte, unabhängige Verfahrensanspruch 1 des Hauptantrags (nachfolgend auch „der Anspruch“) lautet:

Verfahren zum Brennen von Kalk oder Zement, bei dem Synthesegas erzeugt und gegebenenfalls zusammen mit fossilen Brennstoffen zum Brennen des Kalks oder Zements verwendet wird, dadurch gekennzeichnet, dass im Synthesegas der **Anteil von Methan mehr als 12 Vol-%**, vorzugsweise mehr als 14 Vol-%, beträgt und dass das **Volumsverhältnis** von Methan zu Kohlenmonoxid **zumindest 6:10**, vorzugsweise zumindest 8:10, beträgt.

4.2 Verfahren vor der Einspruchsabteilung

4.2.1 Einspruchsschrift, S. 9 (ab oberhalb der Seitenmitte) zum Einspruchsgrund des Artikel 100b) EPÜ

... Der Fachmann sieht sich daher bei der Nacharbeit des Ausführungsbeispiels mit einer Vielzahl von zu lösenden Problemen konfrontiert, deren Lösung ein zulässiges einfaches Experimentieren mit einer geringen Anzahl von Parametern deutlich übersteigt. Deshalb kann der Fachmann das Ausführungsbeispiel nicht nacharbeiten.

Unter der bestrittenen Annahme, dass ihm das gelänge, dann erhielte er genau das in Abs. [0030] spezifizierte Synthesegas:

„[0030] Dabei ergab sich ein Synthesegas mit folgender Zusammensetzung:

Wasserstoff 35 vol%

Kohlenmonoxid 14 vol%

Kohlendioxid 23 vol%

Methan 16 vol%

Stickstoff 3 vol%“ (PS [Patentschrift], Abs. [0030], Anmerkung: 9 vol% des Synthesegases bleiben folglich unbestimmt).

Der Anspruch 1 schützt beispielsweise auch ein Verfahren bei dem ein Synthesegas mit folgender veränderter Zusammensetzung erzeugt wird:

Wasserstoff 3 vol%

Kohlenmonoxid 4 vol%

Kohlendioxid 23 vol%

Methan 45 vol%

Stickstoff 0 vol%

Dieses Synthesegas wäre nach Abs. [0009] vorteilhaft, weil es einen höheren Heizwert (bezogen auf das Volumen) hat. Auch der reduzierte Stickstoffanteil sowie der reduzierte CO₂-Anteil wären vorteilhaft. Die PS gibt aber keinen Hinweis darauf, wie ein solches Synthesegas erzeugt werden könnte, obwohl es anspruchsgemäß ist.

Daher kann der Fachmann die vermeintliche Erfindung nicht im gesamten beanspruchte Umfang ausführen.

4.2.2 Weiteres Vorbringen der Einsprechenden (lt. Entscheidung der Einspruchsabteilung, Nr. 3.3.1, Seite 4 oben)

Für die OP [Einsprechende] kehrt sich die Beweislast um, da zum einen das Ausführungsbeispiel nicht nacharbeitbar ist und die Fachliteratur, insbesondere die D7 mit den Tabellen 11.2 und 11.6 (Seiten 620 und 621), aufzeigt, dass ein Methangehalt von über 12 Vol.-% am oberen Rand der üblichen Gehalte liegt. Die D7, die in Kapitel 11 die bisher bekannten Daten zur Vergasertechnologie zusammenfasst, könne dabei zum anderen nachprüfbar Fakten gleichgesetzt werden. Für die Ausführung über den gesamten Anspruchsbereich, d.h. für die weiteren vom Anspruchswortlaut erfassten Synthesegaszusammensetzungen (z.B. Methangehalte von 18 oder 20 Vol.-%), gäbe es zudem weder in der Streitschrift noch in der Fachliteratur Hinweise wie das beanspruchte Synthesegas erzeugt werden kann.

4.2.3 Vorbringen der Patentinhaberin (ebenda, Nr. 3.3.2, Seite 4 Mitte bis Seite 5 Mitte)

Die PI [Patentinhaberin] betont ..., dass sich das Patent an den Fachmann richtet und fasst das Kernkonzept des Streitpatents zusammen als die Bereitstellung eines Synthesegases umfassend „mehr“ Methan und „weniger“ Kohlenmonoxid. Der Kern liege daher nicht in einer Optimierung, sondern der Erkenntnis, dass sich ein Produktgas, in der der Methanisierung gerade nicht entgegengesteuert wurde, sich bereits für den Einsatz als Brennstoff für die Herstellung von Kalk oder Zement eignet. ...

Konkrete Angaben der Patentinhaberin zur Ausführung über den gesamten Anspruchsbereich werden in der Entscheidung nicht referiert.

4.2.4 Entscheidung der Einspruchsabteilung (Entscheidungsgründe)

4.2.4.1 Der Kern (Beginn von Nr. 3.3.4, S. 8 oben)

Kernpunkt des Streitpatents ist es ein Synthesegas zu erzeugen und für die weitere Verwendung bei der Herstellung von Kalk oder Zement bereitzustellen, wobei das Synthesegas zwei Kriterien erfüllen soll, nämlich 1) einen Methangehalt über 12 Vol.-% und 2) ein Volumen-Verhältnis von Methan: Kohlenmonoxid von mindestens 6:10,

4.2.4.2 Schlussfolgerung (letzter Absatz von Nr. 3.3.4, zweitletzter Absatz auf Seite 10 (vor Nr. 4))

Die Einspruchsabteilung kommt ... zum Schluss, dass [1] das in der Streitschrift offenbarte Ausführungsbeispiel, insbesondere in Ermangelung einer ausreichenden Anlagenbeschreibung, nicht nacharbeitbar ist und bereits erfinderisches Wirken erfordern würde. **[2] Außerdem liegt keine brauchbare technische Anleitung vor** wie die beanspruchte Erfindung über den **gesamten beanspruchten Bereich ausgeführt** werden kann. Auch kann die Fachfrau / der Fachmann aufgrund der noch nicht ausgereiften / kommerzialisierten Technologie nicht mit "allgemeinem" Fachwissen kompensieren. Die Ausführung über den gesamten beanspruchten Bereich kann daher nicht mittels weniger, zielgerichteter Versuche realisiert werden. Die Erfindung ist daher nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ohne unzumutbaren Aufwand ausführen könnte.

4.2.4.3 Begründung der fehlenden Ausführbarkeit über den gesamten Anspruchsbereich (Nr. 3.3.4, Seite 9 Mitte)

Da die D7 in der Tabelle 11.4 (Seite 621) klar zeigt, dass insbesondere die Bauart des Reaktors signifikanten Einfluss auf die Zusammensetzung des erhaltlichen Produktgases hat und die untere Grenze von 12 Vol.-% für den Methangehalt für die in D7 ausgewerteten Vergaser am deutlich oberen Bereich (wenn nicht außerhalb) liegt (Tabellen 11.2 bis 11.5), wäre es zudem für die Ausführbarkeit über die gesamte Breite unbedingt erforderlich, dass der Fachfrau / dem Fachmann eine allgemeine technische Anleitung zur Hand gegeben wird, wie (wenigstens) die unter Punkt 3.3.3 genannten Prozessparameter **nach anfänglichen Fehlschlägen** zu modifizieren sind, um ein Synthesegas zu erhalten, das den Kriterien Methangehalt und CH₄:CO-Verhältnis genügt. Eine derartige technische Anleitung wird jedoch in der Streitschrift nicht offenbart.

Während der mündlichen Verhandlung vertrat die PI die Position, es sei für die Erhöhung des Methangehalts lediglich die Temperatur zu erniedrigen.

Die Einspruchsabteilung erläutert sodann, warum sie diese Position nicht überzeugt hat.

4.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer

4.3.1 Beschwerdebegründung (Patentinhaberin) (Seiten 19 unten bis 20 Mitte)

Ausführungen finden sich lediglich zum nachfolgenden Satz aus dem o.g. Auszug aus der Entscheidung:

[Es] wäre ... zudem für die Ausführbarkeit über die gesamte Breite unbedingt erforderlich, dass der Fachfrau / dem Fachmann eine allgemeine technische Anleitung zur Hand gegeben wird, wie (wenigstens) die unter Punkt 3.3.3 genannten Prozessparameter nach anfänglichen Fehlschlägen zu modifizieren sind, ...

Die Antwort der Patentinhaberin hierauf lautet im Kern, es seien keine derartigen Fehlschläge zu erwarten:

Das wäre für die Ausführbarkeit der Erfindung nur dann erforderlich, wenn solche "anfängliche Fehlschläge" zu erwarten wären. Wie aber aus dem Streitpatent hervorgeht, ist das keinesfalls der Fall: Beim Ausführungsbeispiel beträgt der Methananteil 16% und das Verhältnis Methan : Kohlenmonoxid mehr als 11:10. Im Patent verlangt wird ein Methananteil von zumindest 12% und ein Verhältnis Methan : Kohlenmonoxid von mindestens 6:10. **Dass sich bei anderen Reaktoren die Werte um mehr als ein Viertel (!) bzw. um mehr als rund die Hälfte unterscheiden, ist absolut nicht zu erwarten**, wie sich auch aus den nachfolgend beschriebenen weiteren Versuchen ergibt.

Diese Beschreibung findet sich unter Teil „B) Weitere Versuche“ (siehe dazu unten, in Abschnitt B.II.3.7.1.3 unter „Schlussfolgerungen aus dem Verlauf des Verfahrens“).

4.3.2 Beschwerdeerwiderung (Einsprechende)

In der Entscheidung der Beschwerdekammer wurden als Fundstellen in der Beschwerdeerwiderung „Seite 6, erster Absatz“ sowie Seite 10, Punkt (i), zitiert. Die erstere Fundstelle lautet (in um den unten auf Seite 5 beginnenden Satzteil erweiterten Umfang):

Noch gar nicht berücksichtigt ist dabei, dass die beanspruchte Erfindung einen sehr weiten Bereich der CH_4 -Konzentration und einen ebenfalls sehr weiten Bereich des CH_4 zu CO Verhältnisses erfasst, aber keinen einzigen Hinweis enthält, wie eine von 16 Vol-% [Beginn Seite 6] abweichende CH_4 -Konzentration erreicht werden könnte. Das Patent liefert hierzu gar keinen Hinweis: Beispielsweise wäre **ein CH_4 -Anteil von 20 Vol-%** und ein CH_4 zu CO Verhältnis von 2:1 vom Anspruchswortlaut erfasst und technisch erstrebenswert. Auch weil das Patent keinen Hinweis darauf liefert, ist die Vermutung, das Patent sei im gesamten beanspruchten Umfang ausführbar, eher schwach und die Anforderungen an die „*sub-missions*“ (T63/06, *ibid.*), die zu einer Zurückweisung („*to rebut*“, T63/06, *ibid.*) der Vermutung der Ausführbarkeit führen, sind entsprechend gering.

4.3.3 Mitteilung der Beschwerdekammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK (nachstehend auch „Ladungsbescheid“)

Die Kammer war der vorläufigen Auffassung, dass der Einspruchsgrund des Artikels 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstünde. Sie beabsichtigte die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung und regte (in Nr. 9) die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung für den Fall an, dass die Kammer bei ihrer vorläufigen Meinung bleibe. Wörtlich führte sie aus:

6.5 Die Kammer ist deshalb der Meinung, dass das Patent in Zusammenschau mit D7 und D6, die das Fachwissen der Fachperson widerspiegeln, ausreichend Informationen enthält, um die beanspruchte Erfindung auszuführen. ...

4.3.4 Dokumente D6 und D7

Bei D6 und D7, in der Einspruchsschrift als E6 bzw. E7 bezeichnet und von der Einspruchsabteilung umbenannt (siehe Ladungsbescheid der Einspruchsabteilung), handelt es sich um folgende Dokumente:

(E6) Experimentelle Untersuchung und Prozess-Simulation der AER-Biomassevergasung zur Erzeugung eines regenerativen Erdgassubstitutes, Jochen Brellocks, CuvillierVerlag, Göttingen, 2014

(E7) Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren, Kaltschmitt, M. et al.(Edts.), 2. Aufl., Berlin: Springer Verlag 2009

4.3.5 Schreiben der Einsprechenden vom 29. November 2023 in Reaktion auf Ladungsbescheid

Wir greifen nicht an, dass ein Fachmann eine (Abfall-) Mischung mit einer gewünschten atomaren Zusammensetzung herstellen könnte. Das allein genügt aber nicht, um die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ausführen zu können, denn ein CH₄-Anteil von **z.B. 20 Vol%** ist auch dann nicht erreichbar, obgleich er vom Anspruchswortlaut erfasst und wünschenswert wäre. Auch das beanspruchte Verhältnis der Anteile an CH₄ und CO ist nicht erreichbar: ... (Siehe Nr. 4.2, dritter Absatz Seite 2.)

Daher kann der Fachmann ausgehend von dem Streitpatent kein Synthesegas herstellen, das [sic] einen CH₄-Anteil von z.B. 16% hat und der Bedingung an das Volumenverhältnis von CH₄ zu CO genügt. (Siehe Nr. 4.3, Seite 7, letzter Satz des Schreibens.)

[Fortsetzung aus der Mitteilung der GBK]

5. Die zu überprüfende Entscheidung

5.1 Hauptantrag

Zum Hauptantrag betreffend das Patent wie erteilt führt die Beschwerdekammer zu Artikel 100 b) EPÜ aus, Anspruch 1 betreffe ein Verfahren, in dem Synthesegas erzeugt werde. Der Anteil von Methan solle mehr als 12 Vol.-% betragen. Eine obere Grenze für den Methananteil gebe es nicht.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sei das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt, wenn der Fachmann die in den unabhängigen Ansprüchen definierte Erfindung über den gesamten Schutzbereich der Ansprüche anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausführen könne.

Im vorliegenden Fall stelle sich somit die Frage, ob der Fachmann genügend Anleitungen im Patent erhalte, wie hohe Anteile an Methan im Synthesegas erhalten werden könnten. Der Argumentation der Beschwerdeführerin, dass diese Frage sich gar nicht stelle, da ohne Angabe einer Untergrenze für Methan kein Ausführbarkeitsproblem vorgelegen hätte, könne nicht zugestimmt werden.

Aus mehreren zitierten Entscheidungen der Beschwerdekammern schloss die Kammer, dass das Patent ausreichend Anweisungen enthalten müsse, wie das wesentliche Merkmal, das das zu erreichende Ergebnis definiere, nämlich einen Methananteil von mehr als 12 Vol.-% im Synthesegas zu erhalten, über die gesamte Breite verwirklicht werden könne.

Da es unstreitig zwischen den Beteiligten gewesen sei, dass Methangehalte von 20 bis 25 Vol.-% von dem Anspruch umfasst seien und die Lehre des Patents dahingehend nicht ausreichend sei, werde der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht ausführbar angesehen.

5.2 Hilfsantrag

Die gemäß Artikel 13 (2) VOBK erforderlichen außergewöhnlichen Umstände für eine Berücksichtigung des Hilfsantrags lägen nicht vor.

Der Hilfsantrag enthalte eine Beschränkung des Bereiches des Methangehalts durch ein Merkmal aus dem Ausführungsbeispiel. Er sei in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht worden, nachdem die Kammer nach Beratung verkündet hätte, dass sie den Einwand unter Artikel 100 b) EPÜ als durchgreifend angesehen habe.

Der Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ betreffend die Ausführbarkeit über den gesamten Bereich sei bereits Teil der Einspruchsschrift (siehe Seite 9, letzter und vorletzter Absatz) und dann Teil des gesamten Einspruchsverfahrens gewesen (siehe Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, Seite 2, zweiter und vierter Absatz sowie die angefochtene Entscheidung Punkt 3.3.1, letzter Satz).

Die GBK bemerkt, dass die letztere Fundstelle lautet:

Für die Ausführung über den gesamten Anspruchsbereich, d.h. für die weiteren vom Anspruchswortlaut erfassten Synthesegaszusammensetzungen (z.B. Methangehalte von 18 oder 20 Vol.-%), gäbe es zudem weder in der Streitschrift noch in der Fachliteratur Hinweise wie das beanspruchte Synthesegas erzeugt werden kann. (Vgl. oben, Nr. 4.2.4.2 [2].)

In der zu überprüfenden Entscheidung heißt es weiter, in der Beschwerdeerwiderung sei der Einwand nochmals von der Beschwerdegegnerin bekräftigt worden (siehe Seite 6, erster Absatz und Seite 10, Punkt (i)).

Die „Beschwerdegegnerin“ (gemeint ist die Beschwerdeführerin) habe jedoch daraufhin keinen Hilfsantrag gestellt. Die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Replik sei in T 2843/19 (Entscheidungsgründe 3.3) abgehandelt.

Während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer sei der Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ nochmals diskutiert worden. Es habe also keine neuen Sachverhalte gegeben, die einen neuen Antrag zu einem solch späten Verfahrensstadium veranlasst hätten. Weder die Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK 2020 oder die Diskussion in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, noch die Änderung der Meinung der Kammer im Vergleich zu deren Mitteilung könnten im vorliegenden Fall die erforderlichen außergewöhnlichen Umstände bedingen (siehe „Rechtsprechung“, V.A.4.5.6 c) und i)).

Allgemein müsse eine Patentinhaberin auch damit rechnen, dass die Kammer die Sachlage anders beurteile, als die Patentinhaberin es mit größter Wahrscheinlichkeit erwartet hätte. Demzufolge hätte die Patentinhaberin sofort auf Angriffe der Einsprechenden reagieren müssen, selbst wenn die Patentinhaberin die Angriffe als unbegründet erachtet hätte.

Der Antrag werde somit nicht berücksichtigt und sei nicht Teil des Beschwerdeverfahrens.

[Ende der Wiedergabe aus der Mitteilung der GBK]

B. Entscheidungsgründe

[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung der GBK mit redaktionellen Änderungen und Aktualisierungen sowie der Ergänzung von Nr. II.2 durch den zweiten Absatz sowie II.3.2, dritter und vierter Absatz unter Weglassung der Ausführungen zur Zulässigkeit des Überprüfungsantrags im Hinblick auf den zweiten ursprünglich geltend gemachten Überprüfungsgrund (siehe oben, Abschnitt A.2.2)]

I. Zulässigkeit

1. Rügepflicht (Regel 106 EPÜ): erster Überprüfungsgrund

Laut Antragstellerin war eine Rüge bezüglich des ersten Überprüfungsgrundes (Verfahrensmängel nach Regel 104 b) und Artikel 113 (1) EPÜ mangels Entscheidung über den Hilfsantrag) während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht möglich, da sie nach Zurückweisung des Hilfsantrags an diese Entscheidung gebunden gewesen sei. Die Antragstellerin bezieht sich insoweit auf R 10/08 und R 3/10.

In R 3/10 (unter Nr. 1.4.1) wurde entschieden: Da eine Beschwerdekammer an ihre einmal erlassene materiell-rechtliche „Entscheidung“ gebunden sei und ihr später nicht mehr abhelfen könne und der Zweck der Rügepflicht nach Regel 106 EPÜ darin bestehe, den Beschwerdekammern die Möglichkeit zu geben, den Mangel zu beheben, bevor eine Entscheidung ergehe, könne ein Einwand nach Regel 106, erste Variante, EPÜ, nach Erlass der Entscheidung nicht mehr wirksam erhoben werden (R 10/08 vom 13. März 2009, Nr. 3).

Es sei unstrittig, dass zum Hauptantrag eine formelle Entscheidung verkündet worden sei, die die Technische Beschwerdekammer daran gehindert habe, die Debatte zu diesem Antrag wieder zu eröffnen, als der Einwand erhoben worden sei.

R 10/08 betraf im Gegensatz zu R 3/10 nicht einen von mehreren Anträgen, sondern den Fall insgesamt, d.h. die „Entscheidung“ war der am Ende der Verhandlung verkündete Tenor (Entscheidungsformel).

In R 5/19 (Entscheidungsgründe I.2.2) gelangte die GBK – abweichend von R 3/10 – zur Auffassung, dass

... es sich bei der Mitteilung über das Ergebnis der Beratung zur erfinderischen Tätigkeit nicht um eine abschließende Entscheidung hierzu gehandelt hat. Eine Entscheidung zur Beschwerde wurde - wie in mündlichen Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA üblich - erst am Ende der Verhandlung für die Beschwerde insgesamt verkündet.

Demnach handelt es sich bei der Bekanntgabe des Ergebnisses der Beratung einzelner Punkte, insbesondere der Gewährbarkeit von Anträgen, nicht um einzelne Entscheidungen im Rechtssinne. Eine derartige Entscheidung stellt lediglich der am Ende einer Verhandlung verkündete Ausspruch (Entscheidungsformel, Tenor) dar, d.h. die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung oder die Zurückweisung der Beschwerde. Das steht im Einklang mit R 10/08, nicht aber mit R 3/10.

Soweit sich die Antragstellerin auf die Entscheidung R 3/10 für eine Ausnahme von der Rügepflicht nach Regel 106 EPÜ beruft, ist die GBK bezogen auf den vorliegenden Fall geneigt, den Überprüfungsantrag wegen der unterbliebenen Rüge nicht bereits als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

2. Die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen gemäß Artikel 112a (4) und Regel 107 EPÜ scheinen erfüllt zu sein.
3. Der Antrag auf Überprüfung wird nach Alledem bezüglich des ersten geltend gemachten Verfahrensmangels nicht als offensichtlich unzulässig angesehen. Bezüglich des zweiten Verfahrensmangels wurde der Antrag – wie ausgeführt – während der mündlichen Verhandlung vor der GBK zurückgenommen.

II. Begründetheit

1. Gegenstand der Überprüfung

Zu überprüfen ist der ursprünglich erste – und nunmehr alleinige – Überprüfungsgrund, mit dem zwei schwerwiegende Verfahrensmängel geltend gemacht werden:

- Die Beschwerdekammer habe entschieden, ohne über einen hierfür relevanten Antrag, nämlich über den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag, zu entscheiden (Regel 104 b) im Zusammenhang mit Artikel 112a (2) d) EPÜ); hierzu siehe Nr. 2 unten.
 - Als Folge sei auch der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt (Artikel 112a (2) c) EPÜ); hierzu siehe Nr. 3 unten.
2. Der erste geltend gemachte Verfahrensmangel, die Nichtentscheidung über den Hilfsantrag, ist offensichtlich nicht verwirklicht. Denn die Kammer hat am Ende von Nr. 2 der Entscheidung ausgeführt: „Der Antrag wird somit nicht berücksichtigt und ist nicht Teil des Beschwerdeverfahrens.“
Nur der Vollständigkeit halber sei in diesem Zusammenhang angemerkt, dass die Antragstellerin keinen Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der obengenannten Frage gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ gestellt hat (siehe oben, Abschnitt A.2.1),

sodass ein solcher Antrag auch nicht übergangen werden konnte. Die Beschwerdekammer hat von ihrer in der vorgenannten Bestimmung eingeräumten Befugnis, von Amts wegen die GBK anzurufen, keinen Gebrauch gemacht.

3. Einer näheren Betrachtung bedarf der zweite geltend gemachte Verfahrensmangel, der schwerwiegende Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ.

3.1 Einführung

Die Antragstellerin trägt vor, die „Ablehnung“ des Hilfsantrags habe einen Ermessensmissbrauch dargestellt. Der Anspruch auf rechtliches Gehör sei nur dann gewahrt, wenn bei einer überraschenden Wendung des Verfahrens – hier wenn erstmals in der mündlichen Beschwerdeverhandlung eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung anders beantwortet werde als bis dahin – reagiert werden könne. Das sei ein "stichhaltiger Grund dafür, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen" (Artikel 13 (2) VOBK). Damit liege die Zulassung des Hilfsantrags im Ermessen der Beschwerdekammer nach Artikel 13 (1) VOBK. Dessen Voraussetzungen seien mit der Einführung einer Obergrenze im Hilfsantrag gegeben gewesen.

Im Zusammenhang mit dem zweiten Verfahrensmangel – der nicht mehr Gegenstand des Verfahrens ist – sah die Antragstellerin in der Nichtzulassung gleichzeitig einen Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens. Hierzu ist auszuführen, dass das Recht auf rechtliches Gehör eine Ausprägung dieses Grundsatzes darstellt. Die im Rahmen des früheren zweiten Verfahrensmangels zur Begründung vorgetragenen Tatsachen – unabhängig davon, dass der Überprüfungsantrag im Hinblick auf diesen Grund zurückgenommen wurde – sind im Wesentlichen mit den im Rahmen des vorliegend betrachteten, ersten Verfahrensmangels, vorgetragenen Tatsachen identisch. Eine gesonderte Prüfung des Grundes eines Verstoßes gegen den Grundsatz eines fairen Verfahrens ist daher nicht veranlasst: Artikel 113 (1) EPÜ wird nachstehend behandelt, sonstige Verfahrensmängel nach Artikel 112a EPÜ als Folge eines nicht fairen Verfahrens sind nicht ersichtlich.

Eine allgemein auf eine Verletzung des aus Artikel 6 (1) der europäischen Menschenrechtskonvention folgenden Rechts auf ein faires Verfahren gestützte Rüge ist nicht zulässig, weil dieser Grund nicht unter den abschließenden Katalog des Artikels 112a (2) EPÜ, ergänzt durch Regel 104 EPÜ, fällt (vgl. R 1/16, Nr. 6).

3.2 Nichtzulassung eines Antrags als Gehörsverstoß in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern

Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Der Inhalt einer Entscheidung darf die Beteiligten nicht überraschen. So heißt es unter der Überschrift „Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ - überraschende Entscheidungsbegründung“ in der Entscheidung im Fall R 3/15 unter Nr. 4.1:

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ erfordert es, dass die Entscheidung nur auf Gründe gestützt werden darf, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Dies bedeutet insbesondere, dass ein Beteiligter nicht durch bisher unbekannte Gründe und Beweismittel in der Entscheidungsbegründung überrascht werden darf ...

Siehe zur Thematik „angeblich überraschende Entscheidungsbegründung“ allgemein die bereits oben im Zusammenhang mit dem Vorbringen der Antragstellerin zitierte EPA-Publikation „Rechtsprechung der Beschwerdekammern“, 10. Auflage 2022 (im Folgenden auch: „Rechtsprechung“), Abschnitt V.B.4.3.8. In der vorliegenden Entscheidung wird diese Auflage und nicht die 11. Auflage 2025 herangezogen, um sicherzustellen, dass nur die zur Zeit der zu überprüfenden Entscheidung vom 19. Januar 2024 ergangene Rechtsprechung zugrunde gelegt wird.

Eine subjektive Überraschung ist allerdings unerheblich dafür, ob ein Beteiligter wusste, welche Fragen aufgeworfen werden konnten, und ob er angemessene Gelegenheit hatte, sich dazu zu äußern („Rechtsprechung“, ebenda, Buchstabe c)).

Zur Frage, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen die Nichtzulassung eines (Hilfs-)Antrags einen Gehörsverstoß darstellen kann, ist zunächst von Bedeutung, dass die GBK im Rahmen von Artikel 112a EPÜ keine vollständige Überprüfung einer Entscheidung auf deren Vereinbarkeit mit dem EPÜ oder anderem Recht durchführen kann.

In der „Rechtsprechung“ heißt es in Abschnitt V.B.3.4.3:

Der Überprüfungsantrag darf keinesfalls dazu instrumentalisiert werden, die Anwendung des materiellen Rechts überprüfen zu lassen. ... Die Große Beschwerdekammer ist gemäß Art. 112a EPÜ nicht befugt, die Entscheidung in der Sache zu prüfen und im Überprüfungsverfahren inhaltlich auf einen Fall einzugehen ...

Der Zweck des Überprüfungsverfahrens besteht nicht darin zu beurteilen, ob die von der Kammer angegebenen Gründe angemessen sind oder nicht ...; die Große Beschwerdekammer kann die sachliche Beurteilung einer Kammer nicht durch ihre eigene ersetzen ... Die Große Beschwerdekammer kann im Überprüfungsverfahren nicht als eine dritte Instanz bzw. als ein übergeordnetes Berufungsgericht fungieren

Aus diesem Grundsatz, wonach im Rahmen von Artikel 112a EPÜ keine vollständige Überprüfung einer Entscheidung auf Rechtsverstöße möglich ist, ist von einem Teil der Rechtsprechung gefolgert worden, dass derjenige, der Änderungen des Vorbringens vornimmt, zu dessen Zulassung (lediglich) **ausreichend zu hören** ist, ohne dass die GBK die Entscheidung über die Nichtzulassung des Vorbringens inhaltlich bewerten könnte.

Nach einem anderen Teil der Rechtsprechung ist von der GBK die Ausübung des Ermessens im Rahmen der Zulassung auch **in begrenztem Umfang inhaltlich zu überprüfen**, und zwar nicht nur auf **Willkür**. Zur Verpflichtung der Beschwerdekammern, über die vor ihnen anhängigen Fälle nach einheitlich angewandten Kriterien und nicht willkürlich zu entscheiden, siehe G 1/05, Nr. 22, vom 7. Dezember 2006 (ABI. EPA 2007, 362).

Vielmehr ist die Ausübung des Ermessens darüber hinaus auch auf **offensichtliche Unrichtigkeit** zu überprüfen, ohne dass die zu überprüfende Ermessensausübung wiederholt oder ersetzt wird; im Einzelnen siehe R 6/20 vom 10. Juli 2023, Nr. 3.1.2, sowie R 12/22 vom 18. Dezember 2023, Nr. 3.2.4. Aus der älteren Rechtsprechung siehe R 10/11, Nr. 5.2, und R 6/17, Nr. 3.5.

Zur Terminologie: Die Überprüfung erfolgt dahingehend, ob die Ermessensausübung offensichtlich unrichtig im Sinne einer Ermessensüberschreitung oder eines anderen Ermessensfehlgebrauchs bzw. eines Ermessensnichtgebrauchs, nicht dagegen, ob sie offensichtlich rechtswidrig (FR: von einer „illégalité manifeste“, R 10/11, Nr. 5.2; „manifestement illicite“, R 8/22, Nr. 2.2; EN: „manifestly illegal“) gewesen ist. Denn ein Fehler bei der Beurteilung einer Rechtsfrage kann zur Rechtswidrigkeit der betreffenden Entscheidung führen, sofern er sich auf das Ergebnis auswirken kann. Die Beurteilung der Frage ist demgemäß in einem solchen Fall fehlerhaft, die Entscheidung, nicht die Beurteilung selbst, ggf. rechtswidrig.

Seit Zustellung der begründeten Entscheidungen in den Fällen R 6/20 und R 12/22 hat die GBK in weiteren Entscheidungen zu der Thematik Stellung genommen. Nur eine Entscheidung folgt – soweit ersichtlich – der Praxis, wonach eine ausreichende Anhörung zur Zulassung ausreicht (R 2/24 (vom 17. Juli, Entscheidungsgründe zugestellt am 23. Juli 2025)), mehrere weitere Entscheidungen halten eine begrenzte inhaltliche Überprüfung im obigen Sinne für erforderlich: R 4/22 (16. September – 18. Oktober 2024), R 17/24 (16. Dezember 2024 – 25. März 2025), R 8/22 (24. Februar – 25. April 2025), R 14/24 (6. Juni – 8. August 2025), R 18/24 und R 22/24 (21. Juli – 29. September 2025). Die letztere Meinung scheint demnach mittlerweile vorzuherrschen.

Die GBK hält diese letztere Meinung für überzeugend: Wegen der **Intensität des Eingriffs** einer Nichtzulassung geänderten Vorbringens durch Vorschriften der VOBK, d.h. deren Artikel 12 und 13, sind Auslegung und Anwendung dieser das rechtliche Gehör qualifizierenden Vorschriften einer **inhaltlichen Kontrolle** nicht lediglich auf Willkür zu unterziehen. Insoweit ist das Recht auf

rechtliches Gehör etwa auch bei einer **offenkundig unrichtigen Anwendung** in dem im vorvorherigen Absatz genannten Sinne solcher Vorschriften verletzt.

[Ende der Wiedergabe der Mitteilung]

3.3 Verhältnis von Artikel 13 VOBK zu höherrangigem Recht, insbesondere dem EPÜ

3.3.1 Vortrag der Antragstellerin (siehe oben, Abschnitt A.3)

Bezüglich der Anwendung des Begriffes „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK trug die Antragstellerin vor, die VOBK stehe in der Normenhierarchie unterhalb der in Artikel 164 (2) EPÜ genannten Rechtsvorschriften, insbesondere der Ausführungsordnung. Anders als letztere sei die – in Artikel 23 EPÜ genannte – VOBK nicht Bestandteil des Übereinkommens und damit mit diesem nicht „gleichwertig“. Aus Artikel 101 EPÜ folge, dass ein Patent aufrecht zu erhalten sei, wenn ein „brauchbarer“ Hilfsantrag vorliege. Die VOBK dürfe Ziel und Geist des Übereinkommens nicht widersprechen: Im vorliegenden Fall sei entweder deren Artikel 13 nicht anzuwenden oder müsse entsprechend, d.h. im Sinne der Zulassung des Hilfsantrags, ausgelegt werden.

3.3.2 Die gesetzgeberischen Ziele

Vorab weist die GBK darauf hin, dass der Gesetzgeber einen weitreichenden Gestaltungsspielraum beim Erlass von Gesetzen hat, welche die Bestimmungen des EPÜ umsetzen. Das gilt insbesondere für die VOBK, die auf der Grundlage von Artikel 23 (4) EPÜ ergangen ist. (Siehe R 6/20 zu Artikel 12 (4) VOBK 2007 (Entscheidungsgründe, Nr. 3.2.2(a)).

Nach den amtlichen Erläuterungen (CA/3/19 vom 7. Juni 2019, IV, abrufbar unter <https://link.epo.org/ac-document/CA/3/19%20-%20En.pdf>) wurden mit den Vorschriften der VOBK 2020, insbesondere mit Artikel 13 und dem mit diesem in engem Zusammenhang stehenden Artikel 12, folgende Ziele verfolgt:

IV.4 Die Ziele der Revision der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sind:

- i) die Effizienz zu steigern, indem die Zahl der zu behandelnden Angelegenheiten reduziert wird,
- ii) die Vorhersehbarkeit für die Beteiligten zu verbessern und
- iii) die Harmonisierung zu fördern.

V. BEGRÜNDUNG

15. Die Änderungen der VOBK lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Zum einen wurden Verbesserungen bezüglich der Steuerung der Gesamtarbeitslast bei den Beschwerdekammern

sowie bezüglich der Steuerung des Verfahrensablaufs in den Einzelfällen eingeführt (siehe unten Abschnitt V.A.). Zum anderen wurden Änderungen vorgenommen, um klarzustellen, dass es das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens ist, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Die Tatsache, dass die Kammern in erster Linie die Aufgabe haben, die angefochtene Entscheidung zu überprüfen, hat u. a. zur Folge, dass die Beteiligten mit zunehmendem Fortschreiten des Beschwerdeverfahrens immer weniger Möglichkeiten zur Änderung ihres Vorbringens erhalten (siehe unten Abschnitt V.B.).

[V.]B. VORRANGIGES ZIEL DES BESCHWERDEVERFAHRENS UND KONVERGENZANSATZ HINSICHTLICH ÄNDERUNGEN DES BETEILIGTENVORBRINGENS

- a) Vorrangiges Ziel: Die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen
47. Gemäß dem neuen Artikel 12 (2) ist das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Die Beschwerdekammern bilden in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt die erste und letzte gerichtliche Instanz. In dieser Eigenschaft überprüfen sie die angefochtenen Entscheidungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht.
48. Die Tatsache, dass die Aufgabe der Kammern in erster Linie darin besteht, die angefochtene Entscheidung zu überprüfen, hat u. a. zur Folge, dass die Beteiligten mit zunehmendem Fortschreiten des Beschwerdeverfahrens immer weniger Möglichkeiten zur Änderung ihres Vorbringens erhalten. Dieser "Konvergenzansatz" umfasst drei Stufen, die nun in den neuen Artikeln 12 (4), 13 (1) und 13 (2) geregelt sind. ...
49. Die wichtigsten Elemente des "Konvergenzansatzes" bestehen darin, dass es einem Beteiligten obliegt, eine **Änderung** seines Vortrags zu **erklären** und mit **rechtfertigenden Gründen** zu versehen, dass die Änderung in aller Regel den **Umfang des Falles beschränken** sollte und dass es im **Ermessen** der Kammer liegt, **Änderungen zuzulassen**.
50. Die neuen Artikel 12 (4), 13 (1) und 13 (2) legen eine Reihe von Kriterien fest, die die Kammern bei der Ausübung ihres **Ermessens** heranziehen sollten; dadurch soll ein **harmonisiertes Vorgehen bei der Ermessensausübung** gefördert werden.
51. Es ist selbstverständlich, dass bei der Anwendung des Konvergenzansatzes das in Artikel 113 EPÜ garantierte rechtliche Gehör der Beteiligten sowie ganz allgemein ihr Recht auf ein faires Verfahren zu beachten sind.

3.3.3 Bewertung

Aus Sicht der GBK stehen die oben wiedergegebenen, ausführlichen gesetzgeberischen Erwägungen betreffend die Vorschriften der zusammengehörigen Artikel 12 und 13 VOBK 2020 im Einklang mit höherrangigem Recht, insbesondere mit Artikeln 101 und 113 (1) EPÜ:

Nach Artikel 101 (3) c) i.V.m. Regel 100 (1) EPÜ beschließt die Beschwerdekammer die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung, sofern die Änderungen den dort genannten Voraussetzungen entsprechen. Das setzt voraus, dass die Änderungen Gegenstand des Verfahrens geworden sind, was sich insbesondere nach Artikel 12 und 13 VOBK 2020 richtet.

Artikel 113 (1) EPÜ gebietet nicht, dass ein Patentinhaber während des gesamten Verfahrens vor dem EPA, insbesondere dem Beschwerdeverfahren, Änderungen des Patents vornehmen kann. Artikel 123 (1), Satz 1, verleiht dem EPA nach seinem Wortlaut („... das europäische Patent kann ... geändert werden“) Ermessen bei der Zulassung von Änderungen. Artikel 12 und 13 VOBK 2020 können als intendierte Konkretisierung u.a. dieser Bestimmung für die Beschwerdekammern angesehen werden.

Die obigen amtlichen Erläuterungen zu Artikeln 12 und 13 VOBK 2020 bedürfen von Seiten der GBK keiner Ergänzung, abgesehen davon, dass der „neue“ Artikel 12 (2) einen – bei Inkrafttreten der VOBK 2020 am 1. Januar 2020 nahezu 27 Jahre – alten Inhalt aufweist. Er kodifiziert nämlich im Wesentlichen lediglich Absatz 18 von G 9/91 und G 10/91 vom 31. März 1993 (G 9/91 und 10/91 (ABl. EPA 1993, 408 und 420).

3.4 Zum Verhältnis von Artikel 13 (3) und (2) VOBK

Die Antragstellerin trägt vor (siehe oben, Abschnitt A.3):

Nach Artikel 13 (3) VOBK müsse, wenn ein neues „Argument“ der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung zugelassen werde, auch ohne das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, die Patentinhaberin das Recht haben zu replizieren, und zwar insbesondere durch einen neuen Hilfsantrag. Hier habe die Einsprechende erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eine neue Obergrenze geltend gemacht.

Artikel 13 (3) VOBK (wortgleich mit 13 (2) VOBK 2007) lautet:

Die anderen Beteiligten sind berechtigt, zu **geändertem Vorbringen** Stellung zu nehmen, das von der Kammer nicht von Amts wegen als unzulässig erachtet worden ist.

Artikel 13 (3) kann als Ausprägung des Grundsatzes der Waffengleichheit, d.h. der prozessualen Gleichbehandlung der Beteiligten, angesehen werden; die Verletzung dieses Grundsatzes führt in der Regel zu einer Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör.

Die amtlichen Erläuterungen zu Artikel 13 (2) VOBK (siehe CA/3/19, V.B.d)) beinhalten folgende Absätze:

59. Das Grundprinzip für die dritte Stufe des Konvergenzansatzes besteht darin, dass in dieser Phase des Verfahrens Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nicht mehr berücksichtigt werden. Es gibt davon jedoch eine begrenzte Ausnahme. Damit diese zum Tragen kommt, muss ein Beteiligter zwingende Gründe aufzeigen, die eindeutig rechtfertigen, dass die Umstände, die zu der Änderung geführt haben, in diesem Verfahren tatsächlich außergewöhnlich sind ("stichhaltige Gründe"). Bringt ein Beteiligter **beispielsweise** vor, dass die **Kammer einen Einwand erstmals in einer Mitteilung erhoben hat, so muss er genau darlegen, warum dieser Einwand neu ist und nicht unter die zuvor von der Kammer oder einem Beteiligten**

erhobenen Einwände fällt. Die Kammer kann in Ausübung ihres Ermessens entscheiden, die Änderung zuzulassen.

60. In der dritten Stufe des Konvergenzansatzes kann die Kammer auch **Kriterien heranziehen**, die für die zweite Stufe des Konvergenzansatzes, d. h. nach dem **neuen Artikel 13 (1)**, maßgeblich sind.

Nach diesen Erläuterungen ähneln die von Absatz 3 von Artikel 13 VOBK abgedeckten Fallgestaltungen denjenigen des Absatz 2: Ob ein Beteiligter (um einen solchen muss es sich nach dem Sinn von Absatz 3 handeln) oder die Kammer (wie in Absatz 2 beispielhaft erwähnt) einen neuen Einwand vorbringt, wird kaum entscheidend sein. Die Frage nach dem Verhältnis von Absatz 2 und 3, insbesondere die Frage, ob letzterer einen eigenen Regelungsgehalt aufweist, stellt sich daher. Diese kann vorliegend aber offen bleiben.

Denn das von der Antragstellerin beanstandete Vorbringen der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, wonach ein Methangehalt von 20-25 % vom Anspruch erfasst wäre, stellt keine „Änderung“ im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK dar; dazu siehe sogleich Abschnitt 3.6.1.2.

3.5 Überprüfung von auf Artikel 13 (2) VOBK gestützten Entscheidungen

Bei den oben (unter Nr. 3.2) genannten Entscheidungen der GBK zu Artikel 112a EPÜ, welche eine begrenzte inhaltliche Überprüfung von Entscheidungen der Beschwerdekammern für erforderlich halten, geht es in der Regel um die Überprüfung der Ermessensausübung auf Willkür und darüber hinaus auf offensichtliche Unrichtigkeit im unter 3.2 genannten Sinne.

Gemäß Artikel 13 (2) VOBK bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten unter bestimmten Voraussetzungen „grundsätzlich unberücksichtigt“. Nach Absatz 1 von Artikel 13 VOBK steht „die Zulassung“ von Änderungen des Beschwerdevorbringens „im Ermessen“ der Kammer. Während in Absatz 2 dieses Artikels nicht ausdrücklich von Ermessen die Rede ist und auch der Wortlaut keine ausdrückliche „Kann“-Bestimmung, welche üblicherweise auf Ermessen hindeutet, enthält, ist von „Ermessen“ und Zulassung (wörtlich: „zuzulassen“), wie bei Absatz 1, dennoch in den Erläuterungen zu Absatz 2 die Rede:

... ein Beteiligter [muss] zwingende Gründe aufzeigen, die eindeutig rechtfertigen, dass die Umstände, die zu der Änderung geführt haben, in diesem Verfahren tatsächlich außergewöhnlich sind. ... Die Kammer kann [ggf.] in Ausübung ihres **Ermessens** entscheiden, die Änderung **zuzulassen**.

(Siehe das Ende des dritten Absatzes.)

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu Artikel 13 (2) VOBK, die in der Veröffentlichung des EPA „Rechtsprechung“ von 2022 zitiert ist, wird berichtet, dass die Kammern bei der Anwendung

dieser Vorschrift ggf. Ermessen ausüben (siehe Seiten 1597-8 zur Ermessensausübung im Rahmen von Artikel 13 (2) VOBK (in Abschnitt V.A.4.5.1 „Grundsätze“ der dritten Stufe des Konvergenzansatzes). Dabei wird zwischen zwei Strängen der Rechtsprechung differenziert:

Erster Strang

Bei den meisten Entscheidungen haben die Kammern zuerst geprüft, ob außergewöhnliche Umstände vorlagen, und anschließend – nur wenn dies der Fall war – ihr Ermessen über die Zulassung der Änderung ausgeübt.

In diesen Entscheidungen wurde ein „zweistufige Prüfung (außergewöhnliche Umstände, Ermessen)“ durchgeführt. Das geschah mehrfach unter Bezugnahme auf das letztgenannte Zitat aus CA/3/19 (oben, Nr. 3.4, Nr. 59). Teilweise wurden bei der Ermessensausübung die Kriterien von Artikel 13 (1) VOBK herangezogen.

Zweiter Strang

Weiter unten heißt es in Abschnitt V.A.4.5.1:

In anderen Entscheidungen bewerteten die Kammern jedoch das Erfordernis außergewöhnlicher Umstände nach Art. 13 (2) VOBK 2020 und die Kriterien für die Ermessensausübung in einem Schritt ... In mehreren Entscheidungen wurde (unter Bezugnahme auf CA/3/19, Abschnitt VI) festgestellt, dass es den Beschwerdekammern in der dritten Stufe des Konvergenzansatzes freisteht, die in Art. 13 (1) VOBK 2020 festgelegten Kriterien anzuwenden, wenn sie in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (2) VOBK 2020 darüber entscheiden, ob sie eine zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens vorgenommene Änderungen zulassen ...

Nach beiden Strängen ist im Rahmen von Artikel 13 (2) VOBK ggf. die Ausübung von Ermessen erforderlich.

Der vorliegende Fall fällt unter den ersten Strang: Die Kammer hat begründet, warum keine außergewöhnlichen Umstände vorlägen und in der Folge den Hilfsantrag nicht berücksichtigt. Ermessen hat sie dementsprechend nicht ausgeübt. Siehe Nr. 2 der Entscheidungsgründe.

Die Frage, ob im Rahmen von Artikel 13 (2) VOBK

- eine zweistufige Prüfung auf ein Vorliegen außergewöhnlicher Umstände durchzuführen und sodann ggf. Ermessen auszuüben ist oder
- beides in einem Schritt zu erfolgen hat,

kann vorliegend offen bleiben.

Denn wie oben ausgeführt, hält die GBK eine begrenzte Überprüfung der Zulassung von Anträgen auf Willkür und darüber hinaus offensichtliche Unrichtigkeit für erforderlich wegen der Intensität

des Eingriffs einer Nichtzulassung geänderten Vorbringens durch Vorschriften der VOBK (siehe oben, Nr. 3.2 a.E.).

Dieser Grund hat Gültigkeit ungeachtet der Frage, ob im Rahmen von Artikel 13 (2) VOBK Ermessen in einem Schritt oder – lediglich separat – das Vorliegen „außergewöhnlicher Umstände“ überprüft wird und bei deren Verneinung eine Ermessensüberprüfung überflüssig wird.

Nur der Vollständigkeit halber sei ergänzt, dass die GBK die Rechtsauffassung der Antragstellerin nicht teilt, wonach bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände im Sinne von Absatz 2 von Artikel 13 VOBK und gleichzeitig Erfüllung der Voraussetzungen dessen Absatzes 1 ein Hilfsantrag nach diesem Absatz stets zuzulassen sei, das Ermessen nach diesem Absatz also „auf Null“ reduziert sei.

Ermessensreduzierung auf Null bedeutet, dass eine Behörde, obwohl ihr grundsätzlich ein Ermessensspielraum zusteht, aufgrund der besonderen Umstände eines Falles nur noch eine einzige rechtmäßige Entscheidung treffen kann; jede andere Entscheidung wäre ermessensfehlerhaft und somit rechtswidrig.

Eine derartige Annahme scheitert bereits an der lediglich beispielhaften Aufzählung der Ermessenskriterien in Absatz 1 („Bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigt die Kammer **insbesondere** ...“). Es steht also im Einzelfall nicht fest, ob und ggf. welche der in Absatz 1 genannten oder ggf. zu ergänzenden Kriterien stets erfüllt sein müssten, um zu einer Ermessensreduzierung auf Null zu gelangen. Daher kann eine Anerkennung des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände nach Absatz 2 von Artikel 13 VOBK nicht automatisch zu einer Bejahung der gar nicht *a priori* feststehenden Kriterien von Absatz 1 im Wege einer Ermessensreduzierung auf Null führen.

[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung]

3.6 Gewährung des Gehörs bei der Erörterung der Voraussetzungen der Berücksichtigung nach Artikel 13 (2) VOBK

Die Antragstellerin trägt vor, sie sei von dem Verlangen einer Obergrenze durch die Kammer überrascht worden, da dies im Gegensatz zur ständigen Rechtsprechung stehe.

Zunächst kann hierin liegt keine Überraschung im o.g. Sinne (Nr. 3.2) liegen: Es geht nicht um die Entscheidungsbegründung, sondern um eine Diskussion der zutreffenden Beurteilung des Falles im Vorfeld der Entscheidung darüber.

Zwar hat die Antragstellerin ausgeführt, für sie habe auf Grund der vorläufigen Stellungnahme kein Anlass bestanden, sich auf diese Frage vorzubereiten. Sie sei nämlich der festen Überzeugung gewesen, dass einseitig offene Bereichsangaben nach der Rechtsprechung zulässig seien, habe dies aber mangels einer Möglichkeit der Vorbereitung auf diese Frage offensichtlich nicht überzeugend genug ausführen können. Aus dem Gedächtnis heraus habe der Vertreter der Patentinhaberin entsprechend des unter https://www.epo.org/de/legal/case-law/2022/clr_ii_c_5_5_2.html abrufbaren Abschnitts der „Rechtsprechung“ mit der Überschrift „Durch offene Bereichsangaben definierte Parameter“ argumentiert.

Jedoch ergibt sich weder aus der Entscheidung noch der Niederschrift über die mündliche Verhandlung, dass die Antragstellerin eine Unterbrechung der Verhandlung zur Vorbereitung einer ausführlicheren Antwort oder eine Vertagung beantragt hätte.

Damit muss angenommen werden, dass die Antragstellerin ausreichend Gelegenheit hatte, sich zur Frage der Voraussetzungen für die Berücksichtigung des Hilfsantrags zu äußern.

3.7 Anwendung des Ansatzes der begrenzten Überprüfung auf den vorliegenden Fall: Prüfung auf offensichtliche Unrichtigkeit der mangelnden Berücksichtigung

3.7.1 Zur „Vorfrage“: Überraschender Verfahrensverlauf?

3.7.1.1 Verfahrensverlauf nach der zu überprüfenden Entscheidung

Lt. der zu überprüfenden Entscheidung war der Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ betreffend die Ausführbarkeit über den gesamten Bereich bereits Teil der Einspruchsschrift und dann Teil des gesamten Einspruchsverfahrens. In der Beschwerdeerwiderung sei der Einwand nochmals von der „Beschwerdegegnerin“ (gemeint ist die Beschwerdeführerin) bekräftigt worden. Die Beschwerdegegnerin habe jedoch daraufhin keinen Hilfsantrag gestellt. Während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer sei dieser Einwand nochmals diskutiert worden. Es habe also keine neuen Sachverhalte gegeben, die einen neuen Antrag zu einem solch späten Verfahrensstadium veranlasst hätten.

Die Einsprechende hat sich, wie in der Entscheidung belegt, seit Einreichung der Einspruchsschrift im Laufe des Verfahrens mehrfach auf den Standpunkt gestellt, eine Ausführbarkeit für – näher bezeichnete – höhere Methangehalte sei nicht gegeben. Die Antragstellerin habe den beanspruchten Bereich ungeachtet dessen – bis zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer – nicht mit Hilfe eines Hilfsantrags eingeschränkt.

Hinzu komme, dass auch die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zum Schluss gekommen sei, das Patent sei nicht nur deswegen zu widerrufen, weil das Ausführungsbeispiel insbesondere in Ermangelung einer ausreichenden Anlagenbeschreibung nicht nacharbeitbar wäre. Es liege außerdem keine brauchbare technische Anleitung vor, wie die beanspruchte Erfindung über den gesamten beanspruchten Bereich ausgeführt werden könne. (Siehe Seite 10, zweitletzter Absatz, der Entscheidung, oben unter A.4.2.4.2 wiedergegeben und als Punkt [2] nummeriert.)

Die Antragstellerin habe sich bis zur mündlichen Verhandlung auf den Standpunkt gestellt, die Einführung einer Obergrenze sei nicht erforderlich. Siehe Nr. IV, letzter Absatz der Entscheidung (unter „Sachverhalt und Anträge“):

Es habe keinen Anlass gegeben früher einen Antrag einzureichen, der den Bereich des Anteils an Methan nach oben abgrenzt. Dieser Einwand sei überraschend. Es habe viele Einwände gegeben und es sei nicht möglich auf alle zu reagieren.

3.7.1.2 Verfahrensverlauf nach dem Vorbringen der Antragstellerin

Die Antragstellerin trug diesbezüglich im **Überprüfungsantrag** vor: Die Beschwerdekammer führe in ihrer Entscheidung Punkte an, aus denen hätte erkannt werden können, dass die Frage der fehlenden Obergrenze diskutiert werden würde. Im Nachhinein könne man solche Hinweise sicherlich finden, aber man müsse bedenken, dass die Einsprechende zahlreiche Argumente vorgebracht habe. Im Vorhinein seien diese Hinweise nicht oder jedenfalls nicht leicht erkennbar gewesen, wie die Beschwerdekammer mit ihrer vorläufigen Stellungnahme selbst beweise. Mit einer Änderung der Rechtsprechung im (einfachen) Beschwerdeverfahren könne auch ein noch so sorgfältig vorbereiteter Patentanwalt nicht rechnen. Allein aus diesem Grund wäre eine entsprechend rechtzeitige Information bezüglich dieser "drohenden Gefahr" mit einer Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen und mit einem Hilfsantrag entsprechend zu reagieren, zwingend geboten gewesen, um den Anspruch auf rechtliches Gehör zu wahren.

In der **mündlichen Verhandlung** ergänzte die Antragstellerin ihr Vorbringen wie folgt (siehe oben, Abschnitt A.3):

Die Einspruchsschrift habe auf mehrere Grenzwerte Bezug genommen. Hingegen seien nach der vorläufigen Stellungnahme der Beschwerdekammer die Beanspruchung zusätzlicher Grenzwerte nicht erforderlich gewesen. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer habe diese hingegen die umgekehrte Auffassung vertreten. Die Frage für die Antragstellerin laute, ob sie diese hätte früher erkennen und einen Hilfsantrag früher stellen können. Gegen Ende der mündlichen Verhandlung sei nur von einer Obergrenze für Methan die Rede gewesen, eine Änderung der Werte der anderen Bestandteile des Synthesegases sei als nicht notwendig erachtet

worden. Nachdem Methan damit wesentlich geworden sei, sei die Rechtsprechung zu einseitig offenen Zahlenbereichen relevant geworden.

In diesem Zusammenhang sei auch der Grundsatz von Treu und Glauben zu berücksichtigen: Wie hätte die Patentinhaberin die Auffassung der Einspruchsabteilung, die Erfindung gemäß Anspruch 1 sei „nicht über den gesamten Bereich ausführbar“, in den Griff bekommen können? Vor der ersten Instanz habe sie ihre Hilfsanträge zurückgenommen wegen des Einwands der Einspruchsabteilung, das Ausführungsbeispiel sei nicht nacharbeitbar.

Das Thema Obergrenze habe in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht diese, sondern die Einsprechende erstmals vorgebracht und untermauert. Sie habe insbesondere behauptet, ein Methangehalt von 20 bis 25 Vol.-% sei nicht erzielbar. Das sei neues Tatsachenvorbringen, welches die Antragstellerin allerdings nicht gerügt habe. Das ursprüngliche Vorbringen in der Einspruchsschrift habe sich auf alle Komponenten des Synthesegases bezogen, sei ein „Rundumschlag“ gewesen. (Siehe zur Einspruchsschrift oben, Nr. A.4.2.1.)

3.7.1.3 Bewertung

Zum rechtlichen Erfordernis einer Obergrenze

Die GBK kann im Verfahren nach Artikel 112a EPÜ nicht überprüfen, ob das Erfordernis einer Obergrenze (für den Methangehalt des Synthesegases) bei der vorliegenden Fallgestaltung eine Änderung der Rechtsprechung darstellt, wie die Antragstellerin behauptet; die Entscheidung greift dieses Thema nicht auf. Die GBK kann auch nicht überprüfen, ob die Begründung der Entscheidung – wie von der Antragstellerin ebenfalls geltend macht – unlogisch ist. Unstreitig geht es über den ausführbaren Bereich der Erfindung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags.

Im Hinblick darauf, dass die Lehre des Patents für die von Anspruch 1 umfassten Methangehalte von 20 bis 25 Vol.-% unstreitig nicht ausreichend ist (siehe Entscheidung, Seite 5, letzter Absatz), kann die GBK jedenfalls nicht erkennen, dass das Verlangen einer Obergrenze für den Methangehalt offensichtlich unrichtig wäre. Das gilt ungeachtet des Vorbringens der Antragstellerin, wonach sich die Frage nach der Obergrenze gar nicht stelle, da der hohe Methananteil zwangsläufig entstehe.

Zum Erfordernis eines Hinweises der Kammer

Die Antragstellerin meint, wenn die Beschwerdekammer einen einseitig offenen Zahlenbereich als problematisch ansehe, sollte sie dies dem Patentinhaber so rechtzeitig kommunizieren, dass er

Gelegenheit hat, diesen Mangel zu beheben. Das sei der Sinn von Regel 100 (2) EPÜ. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdekammer dies unterlassen.

Die Beschwerdekammer hat vorliegend – wie die Antragstellerin selbst kritisch ausgeführt hat – den Einwand der fehlenden Obergrenze nicht in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK, sondern erst in der mündlichen Verhandlung erhoben. Es geht aus der Akte nicht hervor, dass die Kammer ihre Auffassung bereits zuvor in diesem Sinne geändert hätte. Bereits aus diesem Grund steht nicht fest, dass das Ergehen einer vorherigen Mitteilung nach Regel 100 (2) EPÜ überhaupt möglich gewesen wäre und ist die Auffassung der Antragstellerin nicht überzeugend.

Im Übrigen hat die Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom 29. November 2023 als Antwort auf den Ladungsbescheid erneut beanstandet, dass die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausführbar sei. Ein CH₄-Anteil von z.B. 20 Vol.-% sei nicht erreichbar, ebenso wenig das beanspruchte Verhältnis der Anteile an CH₄ und CO. Die Beschwerdegegnerin hat damit der Auffassung im Ladungsbescheid widersprochen, in dem die Kammer die beanspruchte Erfindung für ausführbar gehalten hatte. Damit wurde auch die Patentinhaberin nochmals auf eine fehlende Obergrenze hingewiesen.

Zur Erkennbarkeit der Notwendigkeit der Beanspruchung einer Obergrenze aus dem Verlauf des Verfahrens

Zusammenfassung des Verlaufes des Verfahrens

- Ausgangspunkt: Anspruch 1 des Hauptantrags ist gekennzeichnet durch die Merkmale des Synthesegases: CH₄ > 12 Vol.-% und CH₄ : CO > 0,6.
- Die zur Überprüfung stehende Entscheidung der Einspruchsabteilung ist auf zwei Gründe gestützt. Der zweite Grund (siehe oben, Abschnitt A.4.2.4.2 [2]) lautet: Es liegt keine brauchbare technische Anleitung vor, wie die Erfindung über den gesamten beanspruchten Bereich betreffend die Kriterien Methangehalt und CH₄:CO-Verhältnis ausgeführt werden kann. Der Fachmann kann das auch nicht mit „allgemeinem“ Fachwissen kompensieren.
- In der Beschwerdebegründung der Patentinhaberin äußert sich diese nur kurz dahingehend, dass kein Problem vorliege.
- In der Erwiderung bemängelt die Einsprechende, dass kein Hinweis vorhanden sei, wie eine von 16 Vol.-% nach oben abweichende CH₄-Konzentration erreicht werden könnte.
- Im Ladungsbescheid der Beschwerdekammer wurde hingegen kein Problem der Ausführbarkeit gesehen und angeregt, dass die Beteiligten ihre Anträge auf mündliche Verhandlung zurücknehmen.

- Die Einsprechende hat in ihrem Schreiben vom 29. November 2023 als Antwort auf den Ladungsbescheid erneut beanstandet, dass die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausführbar sei. Ein CH₄-Anteil von z.B. 20 Vol.-% sei nicht erreichbar, ebenso wenig das beanspruchte Verhältnis der Anteile an CH₄ und CO. Sie hat damit der Auffassung im Ladungsbescheid widersprochen, in dem die Kammer die beanspruchte Erfindung für ausführbar gehalten hatte.
- In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat die Einsprechende lt. Patentinhaberin **erstmals** vorgetragen, die Erfindung gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags sei nicht ausführbar im Bereich eines Anteils in Höhe von 20-25 Vol.-% von CH₄ am Synthesegas.
- Die Beschwerdekammer sei dem gefolgt.
- Die Patentinhaberin behauptete in der mündlichen Verhandlung vor der GBK, sie habe erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erfahren, dass es um die Frage der Ausführbarkeit im Hinblick auf den CH₄-Anteil am Synthesegas gehe und daher erstmals in der mündlichen Verhandlung
 - das Problem Obergrenze bezüglich CH₄ allein und nicht bezüglich aller fünf Bestandteile des Synthesegases gehört und
 - die von der vorläufigen Meinung der Kammer abweichende Beurteilung durch die Kammer, wonach eine Obergrenze erforderlich sei, wahrgenommen.Hingegen trug die Antragstellerin im Überprüfungsantrag vor, im vorhergegangenen Verfahren (vor der Beschwerdekammer) sei von der Patentinhaberin der Einwand der fehlenden Obergrenze, insbesondere auch in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, immer im Zusammenhang mit der mangelnden Nacharbeitbarkeit des Ausführungsbeispiels gesehen worden. Sie habe bereits in der Beschwerdebegründung die Ausführbarkeit im oberen Bereich von CH₄ behandelt.

Schlussfolgerungen aus dem Verlauf des Verfahrens

Es trifft zu, dass im Einspruch ein Beispiel genannt wurde, in dem nicht lediglich nur CH₄ variiert wurde (siehe oben, Nr. A.4.2.1). Ob das ein „Rundumschlag“ war, ist zweifelhaft, kann aber offen bleiben. Denn es geht vorliegend um das Vorbringen im Beschwerdeverfahren, welches ein vom Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren ist.

Bereits aus der Entscheidung der Einspruchsabteilung – und nicht erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer – ging klar hervor, dass – entsprechend dem Kennzeichen des Anspruchs – der obere Bereich von CH₄ von entscheidender Bedeutung ist (sowie das Verhältnis von CH₄ und CO). Die Antragstellerin hätte also bereits in der

Beschwerdebegründung zur Frage der Erzielung der hohen CH₄-Werte Stellung nehmen können. Die Reaktion hätte in der ausdrücklichen Verneinung der Notwendigkeit der Beanspruchung einer Obergrenze für diese Werte bestehen können, nicht lediglich in Hinweisen, wonach der CH₄-Gehalt bei Verwendung „minderwertigen“ Brennstoffes deutlich höher sei als bei „hochwertigem“.

Entgegen der Aussage der Antragstellerin im Überprüfungsantrag (siehe oben, Nr. A.2.1, Seite 3) ist für die GBK nicht erkennbar, dass die Antragstellerin das zwangsläufige Entstehen der hohen Anteile in der Beschwerdebegründung, nämlich die umfassten 20%, belegt hätte. Die Tabellen mit weiteren Versuchen (über das Ausführungsbeispiel hinaus) etwa zeigen lediglich CH₄-Werte bis 16,3 Vol.-% bei einem Verhältnis CH₄ : CO > 0,6 (siehe die Beschwerdebegründung unter Teil „B) Weitere Versuche“ auf Seite 22: 16,3 und 1,15 sowie auf Seite 24: 14,4 und 1,6). Die Beschwerdebegründung auf Seite 4 spricht im ersten vollen Absatz von einem erzielbaren CH₄-Wert von 16 Vol.-%, nicht 20.

Da die Antragstellerin wusste, dass

- die Einsprechende auf der mangelnden Ausführbarkeit jedenfalls bei CH₄-Werten von 20 Vol.-% beharrt hat, ohne überhaupt die Thematik der Notwendigkeit einer Obergrenze anzusprechen, die für die Antragstellerin offenbar überflüssig war,
- die Obergrenze ein Thema in der Rechtsprechung war, auch wenn diese lt. Meinung der Antragstellerin ihrer Position nicht zuwiderlaufe,

könnte man die Auffassung vertreten, ein sorgfältiger Vertreter hätte sicherheitshalber – über die Verneinung des Erfordernisses einer Obergrenze hinaus – einen Hilfsantrag mit einer Obergrenze des CH₄-Gehalts frühzeitig eingereicht, spätestens nach der Beschwerdeerwiderung. Entgegen der Äußerung der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor der GBK ist der Vortrag der Einsprechenden, es fehle an Ausführbarkeit des Bereichs von 20-25 Vol.-%, nicht neu, so dass sie davon hätte überrascht werden können: Bereits in der Beschwerdeerwiderung trug die Einsprechende vor, es sei nicht belegt, wie ein Bereich von 20 Vol.-% (und damit auch ein höherer Bereich) hergestellt werden könne.

Unabhängig davon hat die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor der GBK eingeräumt, auch deswegen keinen Hilfsantrag mit Obergrenze gestellt zu haben, weil die Antragstellerin nicht davon ausgegangen sei, dass die Rechtsprechung zu Produktansprüchen auf Verfahrensansprüche übertragen werde. Da diese Frage Gegenstand der Rechtsprechung war, könnte man die Auffassung vertreten, dass es der Sorgfaltspflicht entsprochen hätte, für eine abweichende Bewertung der Rechtsprechung – soweit es denn tatsächlich eine solche gewesen sein und sich die Kammer im vorliegenden Fall von der herrschenden Meinung abgewandt haben sollte – vorzusorgen.

Nach alledem liegt auch der Einwand, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben sei aus der Formulierung in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, die beanspruchte Erfindung sei „nicht über den ganzen Bereich“ ausführbar, die Art der erforderlichen Einschränkung des Anspruchs unklar, neben der Sache. Den von der Einsprechenden als nicht ausführbar angesehenen Bereich hat diese – wie oben dargelegt – mehrfach ausdrücklich bestimmt: Er liege jedenfalls bei Werten ab 20 Vol.-%.

Wenn die Beschwerdekammer dann die Auffassung vertritt, ein Hilfsantrag, welcher den Mangel der Ausführbarkeit durch die Beanspruchung einer Obergrenze beheben soll, hätte nicht erst in der mündlichen Verhandlung eingereicht werden dürfen, kann die GBK diese Auffassung nicht als offensichtlich unrichtig bewerten. Diese Auffassung beruht auf einer bestimmten Einschätzung der Rechtslage betreffend das Erfordernis einer Obergrenze durch die Beschwerdekammer. Ob diese Rechtsauffassung zutrifft oder umgekehrt diejenige der Antragstellerin, wonach eine Obergrenze gar nicht nötig sei, kann von der GBK – wie ausgeführt – nicht beurteilt werden. Wenn die Einschätzung nicht zutreffen würde, wäre die Entscheidung aus diesem Grund falsch. Das könnte, – da keine Frage des rechtlichen Gehörs – im vorliegenden Verfahren nicht überprüft werden.

Gesamtergebnis

Die Notwendigkeit der Beanspruchung einer Obergrenze für Methan war nach alledem aus dem Verlauf des Beschwerdeverfahrens erkennbar. Die Behauptung in der mündlichen Verhandlung vor der GBK, das Thema Obergrenze habe in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer die Einsprechende erstmals vorgebracht und behauptet, ein Methangehalt von 20 bis 25 Vol.-% sei nicht erzielbar, sei neues Tatsachenvorbringen gewesen, trifft nicht zu. Die GBK kann daher nicht von einem für die Antragstellerin überraschenden Verfahrensverlauf ausgehen.

[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung mit Beantwortung der Kritik der Antragstellerin]

3.6.2 Zur „Hauptfrage“: Reaktion mit Hilfsantrag auf überraschende Wendung des Verfahrens mit Hilfsantrag zu berücksichtigen?

Die Beschwerdekammer ist in der zu überprüfenden Entscheidung zur Auffassung gelangt, dass weder die Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 oder die Diskussion in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, noch die Änderung der Meinung der Kammer im Vergleich zur Mitteilung im vorliegenden Fall die erforderlichen außergewöhnlichen Umstände für

die Einreichung des Hilfsantrags erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer bedingen könnten. Sie hat den Hilfsantrag daher gemäß Artikel 13 (2) VOBK nicht berücksichtigt.

Bei dieser Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK hat sich die Beschwerdekammer auf die geltende Rechtsprechungspraxis der Beschwerdekammern gestützt.

Siehe den folgenden Absatz aus der „Rechtsprechung“ (Nr. V.A.4.5.6 i), auf den in der zu überprüfenden Entscheidung hingewiesen wird:

... in T 995/18 stellte die Kammer fest, dass es **im Hinblick auf Art. 13 (2) VOBK 2020 unerheblich ist, ob sie während der mündlichen Verhandlung von ihrer in der Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2020 dargelegten vorläufigen Meinung abweicht**. Im Beschwerdeverfahren hat jeder Beteiligter seinen Fall am Anfang des Verfahrens zu präsentieren und dabei ggfs. umgehend auf den Vortrag der Gegenseite zu reagieren und nicht erst dann, wenn er sich mit einer negativen Meinung einer Beschwerdekammer konfrontiert sieht. Die **Änderung** einer ausdrücklich als **vorläufig** bezeichneten **Meinung** infolge der **mündlichen Diskussion** von Argumenten, die alle aus dem schriftlichen Verfahren bereits bekannt waren, kann **keine Rechtfertigung** im Sinne des **Art. 13 (2) VOBK 2020** bieten.

[Ende des Auszugs aus der Mitteilung]

Die Antragstellerin meinte in der mündlichen Verhandlung vor der GBK, diese Entscheidung stütze gerade ihre Auffassung, denn darin sei der Hilfsantrag im Verfahren berücksichtigt worden. Der dortige Fall der Streichung eines abhängigen Anspruchs sei mit dem vorliegenden vergleichbar. Hierzu ist zunächst auszuführen, dass die GBK in der Mitteilung auf den zitierten Rechtsgrundsatz hingewiesen hat, nicht auf dessen Anwendung im konkreten Fall. Abgesehen davon war es Sache der Beschwerdekammer zu bestimmen, diesen Grundsatz anzuwenden.

[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung]

Die Kammer hat auch auf T 2843/19, Nr. 3.3 betreffend die Notwendigkeit einer Replik auf eine Beschwerdeerwiderung hingewiesen. In diesem Fall geht es zwar um neues Vorbringen in dieser Erwiderung, was hier nicht vorliegt. Dennoch ist der – auf Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe beruhende – Orientierungssatz 3 vorliegend relevant:

3. Das **Argument**, es sei **nicht zumutbar, Kaskaden von Argumentationslinien** im Hinblick auf jede denkbare Einschätzung der Kammer vortragen zu müssen, **greift nicht**. Im zweiseitigen Beschwerdeverfahren trifft die Parteien die Pflicht zur sorgfältigen und beförderlichen Verfahrensführung, aus Gründen der Fairness gegenüber der anderen Partei, aber auch um das Verfahren innerhalb einer angemessenen Verfahrensdauer zum Abschluss zu bringen. Artikel 13 (2) VOBK 2020 sanktioniert diese Pflicht zur Verfahrensförderung.

[Ende des Auszugs aus der Mitteilung]

Auch diesbezüglich meinte die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor der GBK, diese Entscheidung stütze ihren Standpunkt und nicht denjenigen der Beschwerdekammer. In diesem Fall hätte neues Vorbringen nicht von Amts wegen berücksichtigt werden dürfen. Das spreche ebenfalls für die Antragstellerin.

Auch hier war es Sache der Beschwerdekammer, die Relevanz dieser Entscheidung für ihren Fall zu würdigen. Insofern ist der – ebenfalls auf Nr. 3.3 beruhende – Orientierungssatz 4 von Interesse, den die Antragstellerin im Auge gehabt haben mag:

4. Das Argument der Beschwerdeführerin, es sei der Kammer und auch der Patentinhaberin zumutbar, sich in der mündlichen Verhandlung mit der Diskussion eines einfachen neuen Sachverhaltes zu beschäftigen, lässt den Einfluss auf den weiteren Verfahrensverlauf außer Acht. Die erstmalige Diskussion einer Argumentationslinie in der mündlichen Verhandlung mag zu einer Situation führen, in der die andere Partei ihre Verteidigungslinie erstmalig in der mündlichen Verhandlung überdenken und ggf. anpassen muss, was zu einer deutlichen Verzögerung des Verfahrens führen und eine sachgerechte Entscheidung in der mündlichen Verhandlung erschweren oder unmöglich machen kann.

Wie oben dargelegt, handelt es sich bei der Frage der von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bestrittenen Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung im Bereich 20-25 Vol.-% um keinen neuen Sachverhalt, den die Einsprechende erstmals in der Verhandlung eingeführt hätte. Vielmehr konnte die Antragstellerin hiervon nach der obigen Analyse der GBK (in Nr. 3.6.1.2) nicht überrascht worden sein. Bereits aus diesem Grund kann Orientierungssatz 4 ihre Position nicht stützen.

[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung]

Nachdem die Frage der fehlenden Obergrenze bereits aus der Akte erkennbar war, kann nach dieser, als herrschend anzusehenden Rechtsprechung eine Kammer die Zulassung eines Antrags, der erstmals in der mündlichen Verhandlung eine Obergrenze einfügt, als nicht durch „außergewöhnliche Umstände“ veranlasst ansehen: Weder eine Änderung der vorläufigen Meinung der Kammer noch das Erfordernis, mehrere Argumentationslinien und ggf. dazugehörige Hilfsanträge einzureichen, stellt einen außergewöhnlichen Umstand dar.

[Ende des Auszugs]

In der mündlichen Verhandlung meinte die Antragstellerin, der vorstehende Absatz der Mitteilung der GBK sei unzutreffend: Die fehlende Obergrenze sei aus der Akte ganz bestimmt nicht erkennbar gewesen, sondern erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer. Die GBK hält an der Aussage an dem vorstehenden Absatz aus den von ihr oben gegebenen Gründen fest.

[Fortsetzung des Auszugs aus der Mitteilung]

Zusammenfassend ist festzuhalten:

Wenn eine Beschwerdekammer der herrschenden Praxis zu Artikel 13 (2) VOBK folgt und auf dieser Grundlage einen Hilfsantrag – wie hier – nicht berücksichtigt, kann darin keine offensichtlich unrichtige Anwendung des Rechts gesehen werden.

Das gilt auch dann, wenn diese Praxis Bedenken begegnen sollte, wie denjenigen, die die Antragstellerin in Bezug auf den vorliegenden Fall geäußert hat: Die Anforderungen der Kammer im Zusammenhang mit der Berücksichtigung des Hilfsantrags stellten einen Verstoß gegen das Gebot der Verfahrensökonomie dar. Die im vorliegenden Abschnitt zitierte Rechtsprechung ist aus Sicht der GBK jedenfalls nicht wegen Verstoßes gegen dieses Gebot offensichtlich unrichtig.

[Ende des Auszugs]

4. Gesamtergebnis

Der Überprüfungsantrag ist im Hinblick auf den im Verfahren einzig verbliebenen ersten Überprüfungsgrund offensichtlich unbegründet. Der Antrag ist daher nach Regel 109 (2) a) EPÜ zu verwerfen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Antrag auf Überprüfung wird einstimmig als offensichtlich unbegründet verworfen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Michaleczek

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt