



Aktenzeichen: T 0407/02 - 3.4.3

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 18. Dezember 2003  
zur Berichtigung der Entscheidung  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.3  
vom 12. November 2003

**Beschwerdeführer:** EMI-TECH ELEKTRONISCHE MATERIALIEN GmbH  
(Patentinhaber)  
Nunsdorfer Ring 20  
D-12277 Berlin (DE)

**Vertreter:** Meissner, Bolte & Partner  
Postfach 86 06 24  
D-81633 München (DE)

**Beschwerdegegner:** Laird Technologies S.A.S.  
(Einsprechender 01)  
13/15, rue des Entrepreneurs  
F-91560 Crosne (DE)

**Vertreter:** Strobel, Wolfgang, Dipl.-Ing.  
Kroher . Strobel  
Rechts- und Patentanwälte  
Bavariaring 20  
D-80336 München (DE)

(Einsprechender 02)  
WACKER-CHEMIE GmbH  
Hanns-Seidel-Platz 4  
D-81737 München (DE)

**Vertreter:** Fritz, Helmut, Dr.  
Wacker-Chemie GmbH  
Zentralabteilung Patente  
Marken und Lizenzen  
Hanns-Seidel-Platz 4  
D-81737 München (DE)

- (Einsprechender 03) Siegfried Schaal Metallveredelung GmbH & Co.  
Laucherthaler Straße 30  
D-75217 Sigmaringendorf (DE)
- Vertreter:** Ostertag, Ulrich, Dr.  
Patentanwälte  
Dr. Ulrich Ostertag  
Dr. Reinhard Ostertag  
Eibenweg 10  
D-70597 Stuttgart (DE)
- (Einsprechender 04) Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. Platinen- und  
Federnfabrik  
Dr. Kurt-Steim-Straße 35  
D-78713 Schramberg (DE)
- Vertreter:** Patentanwälte  
Westphal, Mussgnug & Partner  
Am Riettor 5  
D-78048 Villingen-Schwenningen (DE)
- (Einsprechender 05) Nokia Mobile Phones Ltd.  
Keilalahdentie 4  
FI-Espoo (FI)
- Vertreter:** Roth, Ronald, Dipl.-Ing.  
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner  
Patentanwälte  
P.O. Box 20 19 18  
D-80019 München (DE)
- (Einsprechender 06) Telefonaktiebolaget L M Ericsson  
S-126 25 Stockholm (S)
- Vertreter:** von Fischern, Bernhard, Dipl.-Ing.  
Hoffmann - Eitle  
Patent- und Rechtsanwälte  
Arabellastraße 4  
D-81925 München (DE)

(Einsprechender 07) Gesellschaft für Dispenstechnik mbH  
Rheinstraße 11  
D-14513 Teltow (DE)

**Vertreter:** Kolberg, Peter, Dr.  
Genovevastraße 6/8  
D-12555 Berlin (DE)

(Einsprechender 08) R F I Shielding Ltd.  
Warner Drive  
Springwood Industrial Estate  
Rayne Road  
Braintree, Essex CM7 2YW (GB)

**Vertreter:** Ablewhite, Alan James  
MARKS & CLERK  
57/60 Lincoln's Inn Fields  
London WC2A 3LS (GB)

(Einsprechender 09) NEUHAUS ELEKTRONIK GmbH  
Drontheimer Straße 21  
D-13359 Berlin (DE)

**Vertreter:** -

(Einsprechender 10) XENON Technologie- und Qualitätsberatung GmbH  
Bahnhofstraße 45  
AT-4580 Windischgarsten (AT)

**Vertreter:** Secklehner, Günter, Dr.  
Rechtsanwalt  
Pyhrnstraße 1  
AT-8940 Liezen (AT)

(Einsprechender 11) Robert Bosch GmbH  
Zentralabteilung Patente  
Postfach 30 02 20  
D-70442 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** -

(Einsprechender 12) Parker Hannifin GmbH  
Am Metallwerk 9  
D-33659 Bielefeld (DE)

**Vertreter:** Müller, Karl-Ernst, Dr., Dipl.-Ing.  
Patentanwälte  
Becker & Müller  
Turmstraße 22  
D-40878 Ratingen (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. Januar 2002 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. Error! Reference source not found. aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** R. K. Shukla  
**Mitglieder:** G. L. Eliasson  
M. B. Günzel

Unter Berücksichtigung von Regel 89 EPÜ wird die Entscheidung vom 12. November 2003 wie folgt berichtigt:

Auf Seite 11, erste Zeile wird der Text eingefügt "Hat die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen, so ist Voraussetzung dafür, daß das Patent im"

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

R. K. Shukla

BESCHWERDEKAMMERN  
DES EUROPÄISCHEN  
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF  
THE EUROPEAN PATENT  
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS  
DE L'OFFICE EUROPEEN  
DES BREVETS

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 12. November 2003

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0407/02 - 3.4.3  
**Anmeldenummer:** 94250144.6  
**Veröffentlichungsnummer:** 0629114  
**IPC:** H05K 9/00  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses mit  
elektromagnetischer Abschirmung

**Patentinhaber:**  
EMI-TEC, ELEKTRONISCHE MATERIALIEN GmbH

**Einsprechender:**  
Laird Technologies S.A.S  
WACKER-CHEMIE GmbH  
Siegfried Schaal Metallveredelung GmbH & Co.  
Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. Platinen- und Federnfabrik  
Nokia Mobile Phones Ltd.  
Telefonaktiebolaget L M Ericsson  
Gesellschaft für Dispenstechnik mbH  
R F I Shielding Ltd.  
NEUHAUS ELEKTRONIK GbmH  
XENON Technologie- und Qualitätsberatung GmbH  
Robert Bosch GmbH

**Stichwort:**  
Abschirmprofil/EMI-TECH

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 54, 112  
EPÜ R. 64b), 65(1)

**Schlagwort:**

"Zulässigkeit der Beschwerde - ja - Erklärung des Patentinhabers nach Widerruf des Patents, Beschwerde einzulegen - ohne Antrag zur Fassung des Patents in Beschwerdeschrift - genügend für Regel 64 b) EPÜ"  
"Neuheit (nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0089/85, T 0001/88, T 0085/88, T 0194/90, T 0631/91,  
T 0727/91, T 0372/94, T 0281/95, T 0382/96, T 0049/99,  
T 0961/00

**Orientierungssatz:**

Die Erklärung des Patentinhabers, gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde einzulegen, bedeutet bei einem Widerruf des Patents als dem einzigen Ausspruch der Entscheidung jedenfalls die Erklärung, daß der Patentinhaber die vollständige, weil nur einheitlich mögliche Aufhebung dieser Entscheidung begehrt und damit beantragt. Damit enthält die Beschwerdeschrift das, was Regel 64 b) EPÜ nach ihrem Wortlaut in einer ihrer Alternativen als Voraussetzung für eine zulässige Beschwerde verlangt, nämlich die Angabe des Umfangs, in dem die Aufhebung der Entscheidung begehrt wird (vgl. Nr. 1.1 der Entscheidungsgründe).



Aktenzeichen: T 0407/02 - 3.4.3

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.3  
vom 12. November 2003

**Beschwerdeführer:**  
(Patentinhaber)

EMI-TECH ELEKTRONISCHE MATERIALIEN GmbH  
Nunsdorfer Ring 20  
D-12277 Berlin (DE)

**Vertreter:**

Meissner, Bolte & Partner  
Postfach 86 06 24  
D-81633 München (DE)

**Beschwerdegegner:**  
(Einsprechender 01)

Laird Technologies S.A.S.  
13/15, rue des Entrepreneurs  
F-91560 Crosne (DE)

**Vertreter:**

Strobel, Wolfgang, Dipl.-Ing.  
Kroher . Strobel  
Rechts- und Patentanwälte  
Bavariaring 20  
D-80336 München (DE)

(Einsprechender 02)

WACKER-CHEMIE GmbH  
Hanns-Seidel-Platz 4  
D-81737 München (DE)

**Vertreter:**

Fritz, Helmut, Dr.  
Wacker-Chemie GmbH  
Zentralabteilung Patente  
Marken und Lizenzen  
Hanns-Seidel-Platz 4  
D-81737 München (DE)



(Einsprechender 03) Siegfried Schaal Metallveredelung GmbH & Co.  
Laucherthaler Straße 30  
D-75217 Sigmaringendorf (DE)

Vertreter: Ostertag, Ulrich, Dr.  
Patentanwälte  
Dr. Ulrich Ostertag  
Dr. Reinhard Ostertag  
Eibenweg 10  
D-70597 Stuttgart (DE)

(Einsprechender 04) Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. Platinen- und  
Federnfabrik  
Dr. Kurt-Steim-Straße 35  
D-78713 Schramberg (DE)

Vertreter: Patentanwälte  
Westphal, Mussgnug & Partner  
Am Rieltor 5  
D-78048 Villingen-Schwenningen (DE)

(Einsprechender 05) Nokia Mobile Phones Ltd.  
Keilalahdentie 4  
FI-Espoo (FI)

Vertreter: Roth, Ronald, Dipl.-Ing.  
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner  
Patentanwälte  
P.O. Box 20 19 18  
D-80019 München (DE)

(Einsprechender 06) Telefonaktiebolaget L M Ericsson  
S-126 25 Stockholm (S)

Vertreter: von Fischern, Bernhard, Dipl.-Ing.  
Hoffmann - Eitle  
Patent- und Rechtsanwälte  
Arabellastraße 4  
D-81925 München (DE)

(Einsprechender 07) Gesellschaft für Dispenstechnik mbH  
Rheinstraße 11  
D-14513 Teltow (DE)

Vertreter: Kolberg, Peter, Dr.  
Genovevastraße 6/8  
D-12555 Berlin (DE)

(Einsprechender 08) R F I Shielding Ltd.  
Warner Drive  
Springwood Industrial Estate  
Rayne Road  
Braintree, Essex CM7 2YW (GB)

Vertreter: Ablewhite, Alan James  
MARKS & CLERK  
57/60 Lincoln's Inn Fields  
London WC2A 3LS (GB)

(Einsprechender 09) NEUHAUS ELEKTRONIK GmbH  
Drontheimer Straße 21  
D-13359 Berlin (DE)

Vertreter: -

(Einsprechender 10) XENON Technologie- und Qualitätsberatung GmbH  
Bahnhofstraße 45  
AT-4580 Windischgarsten (AT)

Vertreter: Secklehner, Günter, Dr.  
Rechtsanwalt  
Pyhrnstraße 1  
AT-8940 Liezen (AT)

(Einsprechender 11) Robert Bosch GmbH  
Zentralabteilung Patente  
Postfach 30 02 20  
D-70442 Stuttgart (DE)

Vertreter: -

(Einsprechender 12)

Parker Hannifin GmbH  
Am Metallwerk 9  
D-33659 Bielefeld (DE)

Vertreter:

Müller, Karl-Ernst, Dr., Dipl.-Ing.  
Patentanwälte  
Becker & Müller  
Turmstraße 22  
D-40878 Ratingen (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am  
22. Januar 2002 zur Post gegeben wurde und mit  
der das europäische Patent Nr. 0629114  
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen  
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. K. Shukla  
Mitglieder: G. L. Eliasson  
M. B. Günzel

## Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 629 114 sind zwölf Einsprüche (Einsprechende 01 bis 012) eingelegt worden, alle mit dem Antrag, das Patent in seinem gesamten Umfang zu widerrufen.
- II. Die Einspruchsabteilung hat mit der Entscheidung vom 22. Januar 2002 das Patent widerrufen. In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung festgestellt, dass Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag sowie den Hilfsanträgen 1 und 3 bis 5 nicht die Erfordernisse des Artikels 100 c) EPÜ erfülle, und dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 2 nicht neu sei (Artikel 54 (1) und (2) EPÜ). Die Entscheidung bezieht sich auf das folgende Dokument:

E1: JP-A-5-7 177 mit englischer und deutscher Übersetzungen.

- III. Der Einspruchsabteilung lag folgende Fassung des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 2 vor:

1. Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses mit elektromagnetischer Abschirmung (1,4), insbesondere zur Aufnahme elektronischer Funktionselemente (2), mit einem in einem vorbestimmten Abschnitt (3a) mindestens eines Gehäuseteils (1) angeordneten Abschirmprofil (8), das elastisches sowie leitfähiges Kunststoffmaterial aufweist, bei dem  
  
das leitfähige Kunststoffmaterial (8') in einem pastösen Ausgangszustand derart mittels Druck aus einer Nadel (6) bzw. Düse direkt auf den Abschnitt

(3a) des Gehäuseteils (1), an dem das Abschirmprofil (8) angeordnet sein soll, aufgebracht wird und sich dort unter Anhaften an dessen Oberfläche elastisch verfestigt, dass

die Profilgestalt über die geeignete Wahl des Drucks, der Querschnittsform und -größe und Abtastgeschwindigkeit der Nadel bzw. Düse sowie durch die Einstellung von physikochemischen Eigenschaften des leitfähigen Kunststoffmaterials wie Viskosität, Thixotropie und Erhärtungs- bzw. Vernetzungsgeschwindigkeit, Oberflächenspannung bezüglich des Gehäusematerials, sowie durch Umgebungseinflüsse wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Herstellungsort bestimmt wird.

IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) am 18. März 2002 Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebühr. Eine Beschwerdebegründung ging am 23. Mai 2002 ein.

Die Beschwerdeschrift vom 18. März 2002 lautet wie folgt:

"Hiermit wird namens und im Auftrag der Firma EMI-tec Elektronische Materialien GmbH, Motzener Strasse 17, 12277 Berlin, gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 22. Januar 2002 über den Widerruf des o. g. europäischen Patents Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wird gemäß anliegendem Abbuchungsauftrag wirksam entrichtet.

Die Begründung der hiermit eingelegten Beschwerde wird fristgemäß erfolgen."

V. Die Einsprechenden O1, O3 bis O6, O8, O9, O11 und O12 haben Stellungnahmen zur Beschwerde und ihrer Begründung eingereicht.

VI. Die Einsprechende O7 hat ihren Einspruch am 7. März 2002 zurückgezogen. Die Einsprechende O6 hat ihre Beschwerde am 18. August 2003 ebenfalls zurückgezogen.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
- das Patent aufrecht zu erhalten, und zwar mit den Ansprüchen gemäß dem Hauptantrag oder dem Hilfsantrag, beide mit der Beschwerdebegründung eingereicht.

Die Einsprechenden O1, O5, O11 und O12 beantragen

- die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen,
- hilfsweise, die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Die Einsprechenden O3, O4, O8 und O9 beantragen

- die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Eine mündliche Verhandlung wurde hilfsweise von den Einsprechenden O1, O3, O5, O8, O9, O11 und O12 beantragt.

VIII. Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag lautet wie folgt:

1. Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses mit elektromagnetischer Abschirmung (1,4), insbesondere zur Aufnahme elektronischer Funktionselemente (2), mit einem in einem vorbestimmten Abschnitt (3a) mindestens eines Gehäuseteils (1) angeordneten Abschirmprofil (8), das elastisches sowie leitfähiges Kunststoffmaterial aufweist, bei dem

das leitfähige Kunststoffmaterial (8') in einem pastösen Ausgangszustand derart mittels Druck aus einer Nadel (6) bzw. Düse direkt auf den Abschnitt (3a) des Gehäuseteils (1), an dem das Abschirmprofil (8) angeordnet sein soll, aufgebracht wird und sich dort unter Anhaften an dessen Oberfläche elastisch verfestigt, dass

die Profilgestalt über die geeignete Wahl des Drucks, der Querschnittsform und -größe und Abtastgeschwindigkeit der Nadel bzw. Düse sowie durch die Einstellung von wenigstens den nachfolgenden physikochemischen Eigenschaften: Viskosität, Thixotropie und Erhärtungs- bzw. Vernetzungsgeschwindigkeit, Oberflächenspannung bezüglich des Gehäusematerials, sowie durch Umgebungseinflüsse wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Herstellungsort bestimmt wird.

IX. Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, dass der letzte Absatz folgenden Wortlaut hat (Hervorhebung von der Kammer):

die Profilgestalt über die geeignete Wahl des Drucks, der Querschnittsform und -größe und Abtastgeschwindigkeit der Nadel bzw. Düse sowie durch die Einstellung der physikochemischen Eigenschaften der verwendeten leitfähigen Kunststoffmasse - insbesondere deren Aushärtungsgeschwindigkeit, Viskosität, Oberflächenspannung bezüglich des Gehäusematerials und Thixotropie - sowie durch Umgebungseinflüsse wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Herstellungsort bestimmt wird.

X. Zur Begründung ihrer Anträge führte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes aus:

In der Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde bezüglich des 2. Hilfsantrags darauf hingewiesen, dass die Materialeigenschaften im letzten Absatz des Anspruchs 1 wegen der "wie"-Formulierung nicht berücksichtigt wurden. Es sei im Einspruchsverfahren nicht erörtert worden, ob das Dokument E1 offenbare, dass zur Bestimmung der Profilgestalt des Kunststoffmaterials die im Anspruch 1 genannten physikochemischen Eigenschaften geeignet zu wählen seien. In der Tat sei keiner einzigen der zitierten Entgegenhaltungen zu entnehmen, dass die im Anspruch 1 genannten physikochemischen Eigenschaften zur Bestimmung der Profilgestalt geeignet zu wählen seien.



XI. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) trugen im wesentlichen die folgenden Argumente vor:

a) *Zulässigkeit der Beschwerde*

Die Beschwerdeführerin habe innerhalb der Beschwerdefrist keinen Antrag gestellt, der im Sinne von Regel 64 b) EPÜ den Umfang angegeben habe, in dem die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt werde. Die großzügige Handhabung dieses Erfordernisses in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern widerspreche tragenden Grundsätzen des Beschwerdeverfahrens, wie sie insbesondere von der Großen Beschwerdekammer entwickelt worden seien. Das Stellen eines Haupt- und Hilfsantrages in der Beschwerdebegründung nach Ablauf der Beschwerdefrist könne diesen Mangel gemäß Regel 65 (1) EPÜ nicht mehr heilen.

Die Bedeutung der Angabe gemäß Regel 64 b) EPÜ innerhalb der Beschwerdefrist liege darin, dass durch den Beschwerdeantrag der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens verbindlich festgelegt werde. Die Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammer sei auf den Umfang begrenzt, in dem die erstinstanzliche Entscheidung mit dem Beschwerdeantrag angegriffen werde. Es widerspreche dem Grundsatz der Rechtssicherheit im Interesse der Beteiligten, wenn der Beschwerdeführer zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren an beliebige in der Vorinstanz gestellte Anträge anknüpfen könne.

Nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer sei Zweck des Beschwerdeverfahrens nicht, das

erstinstanzliche Einspruchsverfahren fortzusetzen oder gar von neuem zu beginnen, sondern die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu überprüfen. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sei die Beschwerde selbst. Der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens werde allein durch den Antrag nach Artikel 108, Regel 64 b) EPÜ bestimmt.

Die bisherige Rechtsprechung der Kammern, wonach, wenn der Patentinhaber als Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift keinen ausdrücklichen Antrag zur Fassung des Patents gestellt habe, dies so auszulegen sei, dass er seinen in der Vorinstanz gestellten Antrag weiterverfolge, sei auch uneinheitlich, da in den verschiedenen Entscheidungen an jeweils unterschiedliche Zeitpunkte der Antragstellung angeknüpft werde, so z. B. an den Antrag in der Einspruchserwiderung bis hin zu dem in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag. Die Voraussetzungen des Artikels 112 EPÜ seien gegeben.

Die genannte Rechtsprechung stehe auch in Widerspruch zu dem in der Rechtsprechung anerkannten Grundsatz, dass die in erster Instanz gestellten Anträge eines Beteiligten in der zweiten Instanz nicht fortgelten, sondern dort, um zu gelten, erneut gestellt werden müssten. Deshalb sei es auch dazu widersprüchlich, zur Auslegung der Erklärungswertes der Beschwerde auf Anträge zurückzugreifen, die im erstinstanzlichen Verfahren gestellt wurden.

Darüber hinaus führe auch die Anwendung dieser Rechtsprechung im vorliegenden Fall nicht zur Zulässigkeit der Beschwerde, da der von der

Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung gestellte Hauptantrag dem im Verfahren vor der Einspruchsabteilung gestellten 5. Hilfsantrag entspreche, die Entscheidung somit also nicht im Umfang der in erster Instanz gestellten Anträge angegriffen werde, darüber hinaus aber der Schutzzumfang des Hilfsantrags der Beschwerdebegründung gegenüber dem vor der Einspruchsabteilung verteidigten Hauptantrag deutlich erweitert worden sei, bzw. die Ansprüche dieses Antrags keinem der bisher geltend gemachten Ansprüche entsprächen.

b) *Neuheit*

Dokument E1 offenbare ein Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses mit elektromagnetischer Abschirmung (Gehäuse für ein Mobiltelefon), das alle Merkmale der ersten zwei Absätze des Anspruchs 1 (Haupt- und Hilfsantrag) beinhalte. Dies werde von der Patentinhaberin auch nicht bestritten.

Bei dem aus dem Dokument E1 bekannten Verfahren werde die Profilgestalt über die geeignete Wahl von Druck, Querschnitt und Auftragungsgeschwindigkeit, und über die Einstellung der genannten physikochemischen Eigenschaften des aufgetragenen Silikons, wie auch durch Umgebungseinflüsse bestimmt. Dies folge bereits aus der Besonderheit des bekannten FIPG-Verfahrens, wonach für die Herstellung der Dichtung eben kein Formwerkzeug verwendet werde, sondern die Profilgestalt frei gebildet werde und durch geeignete Gestaltung der Ausspritzbedingungen verschiedene Querschnittsformen des Abschirmprofils erhalten werden könnten (vgl. E1, Absätze 0015, 0017 und 0022).

In Absatz 0014 werde eine konkrete Empfehlung zur Einstellung der Viskosität des verwendeten Silikons vor dem Aushärten gegeben.

Absatz 0009 des Dokuments E1 offenbare die Verwendung von Vernetzungsmitteln, die unzweifelhaft die Härte und Elastizität des erhärteten Produktes einstellten, aber davon untrennbar auch die Vernetzungs- oder Aushärtungsgeschwindigkeit.

Weiter offenbare Dokument E1 den Zusatz eines Mittels, um die Klebefähigkeit einzustellen, was aber damit untrennbar auch die Oberflächenspannung bezüglich des Gehäusematerials einstelle (siehe Absatz 0011).

Dokument E1 offenbare den Zusatz von "verstärkend" wirkendem Silica (siehe Absatz 0011). Bekanntlich sei Silica ein Thixotropiermittel, so dass sich der Begriff "verstärkend" für den Fachmann klar und zweifelsfrei auf die Einstellung der Thixotropie des verwendeten Silikons beziehe.

## **Entscheidungsgründe**

### **1. Zulässigkeit der Beschwerde**

- 1.1 Gemäß Regel 64 b) EPÜ hat die Beschwerdeschrift einen Antrag zu enthalten, der den Umfang anzugeben hat, in dem die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt wird. Gemäß Regel 65 (1) EPÜ ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, wenn die

Beschwerde diesen Anforderungen bei Ablauf der  
Beschwerdefrist nicht genügt.

Die Beschwerdeschrift enthält keinen ausdrücklichen  
Antrag. Jedoch hat die Beschwerdeführerin in der  
Beschwerdeschrift erklärt, sie lege gegen die  
Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf  
des Patents Beschwerde ein.

Ob eine Erklärung die rechtliche Bedeutung eines  
Antrages hat, hängt nicht von den verwendeten Worten ab.  
Ein Antrag im Rechtssinn liegt immer dann vor, wenn die  
Erklärung als Ausdruck des förmlichen Willens zu  
verstehen ist, dass in einer bestimmten Weise  
entschieden werden soll (T 961/00 vom 9. Dezember 2002,  
Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe). Ob und mit welchem  
Inhalt das der Fall ist, ist nach ständiger  
Rechtsprechung durch Auslegung, d. h. durch Ermittlung  
des objektiven Erklärungswertes der Erklärung zu  
ermitteln (siehe z. B. T 1/88 vom 26. Januar 1989,  
Nr. 1.1.2 der Entscheidungsgründe, T 85/88 vom  
31. August 1989, Nr. 1. der Entscheidungsgründe oder  
T 194/90 vom 27. November 1992, Nr. 1. der  
Entscheidungsgründe).

Aus der Erklärung der Beschwerdeführerin  
(Patentinhaberin), gegen die Widerrufsentscheidung der  
Einspruchsabteilung Beschwerde einzulegen, ergibt sich  
jedenfalls unzweideutig, dass die Beschwerdeführerin die  
Entscheidung der ersten Instanz anfechten, d. h. nicht  
gegen sich gelten lassen will. Das wird von den  
Beschwerdegegnerinnen auch nicht in Abrede gestellt.

Beschwerdeverfahren in irgendeiner Fassung aufrechterhalten werden kann, dass die Widerrufsentscheidung aufgehoben wird (T 89/85 vom 7. Dezember 1987, Nr. 2. der Entscheidungsgründe), und zwar vollständig. Für eine nur teilweise Aufhebung der Entscheidung ist kein Raum. Da der Gegenstand des Patents ein einheitlicher ist, kann über ihn nur einheitlich entschieden werden. Eine Teilaufhebung einer Widerrufsentscheidung, z. B. in der Weise, dass die Beschwerdekammer die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung nur im Hinblick auf einige Ansprüche aufheben, im Hinblick auf andere Ansprüche aber durch Teilzurückweisung der Beschwerde aufrechterhalten würde, ist anders als z. B. im deutschen Nichtigkeitsberufungsverfahren, im europäischen Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht möglich. Die Möglichkeit zu einer teilweisen Aufhebung einer Entscheidung und damit auch ihrer teilweisen Anfechtung besteht nur dort, wo sich entweder der Streitgegenstand, über den entschieden wurde, in mehrere Teilstücke aufspalten lässt, wie z. B. in einen Teilbetrag einer geltend gemachten Kostenforderung oder wo die Entscheidung, z. B. bei einer Entscheidung über die Hauptsache und über Kosten, von vornherein mehrere Streitgegenstände betrifft.

Die Erklärung des Patentinhabers, gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde einzulegen, bedeutet deshalb bei einem Widerruf des Patents als dem einzigen Ausspruch der Entscheidung jedenfalls die Erklärung, dass der Patentinhaber die vollständige, weil nur einheitlich mögliche Aufhebung dieser Entscheidung begehrt und damit beantragt. Damit enthält die Beschwerdeschrift das, was Regel 64 b) EPÜ nach ihrem Wortlaut in einer ihrer Alternativen als Voraussetzung

für eine zulässige Beschwerde verlangt, nämlich die Angabe des Umfangs, in dem die Aufhebung der Entscheidung begehrt wird (zur insoweit vergleichbaren Rechtslage für den Fall der Zurückweisung der Anmeldung, siehe T 49/99 vom 5. März 2002, Nr. 1. der Entscheidungsgründe).

Daraus folgt, dass als Voraussetzung für die Zulässigkeit der Beschwerde weitergehende Angaben nicht verlangt werden können. In welcher Fassung der Patentinhaber sein Patent verteidigen will, ist deshalb bereits eine Frage der Begründung der Beschwerde (T 89/85, aaO) und damit eine Angabe, die der Beschwerdeführer bereits in der Beschwerdeschrift machen kann, aber nicht muss.

- 1.2 Es steht dem Patentinhaber, der sein Patent im Einspruchsverfahren als Hauptantrag in der erteilten Fassung verteidigt und der mit der Beschwerde die Aufhebung der Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung beantragt hat, frei, sein Patent später dann doch nur in eingeschränkter Fassung zu verteidigen. Darin liegt keine Teilrücknahme der Beschwerde. Erst recht ist es ohne Belang für den Umfang, in dem die Beschwerde als ursprünglich eingelegt anzusehen ist. Auf diesen kann sich eine nach Ablauf der Beschwerdefrist abgegebene Erklärung nicht mehr auswirken. Deshalb folgt im vorliegenden Fall für die Frage nach dem Umfang der Beschwerde entgegen der Auffassung einer der Beschwerdegegnerinnen nichts daraus, dass die Beschwerdeführerin ihr Patentbegehren mit dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag nur im Umfang des vor der Einspruchsabteilung gestellten 5. Hilfsantrags verteidigt.

Umgekehrt ist es nach herrschender Meinung selbst dem Patentinhaber, der sein Patent im Einspruchsverfahren nur beschränkt verteidigt hat, grundsätzlich (d. h. soweit nicht im Einzelfall das Verbot der *reformatio in peius* eingreift oder ein Verfahrensmisbrauch vorliegt) nicht verboten, im Beschwerdeverfahren wieder zu einer breiteren einschließlich der erteilten Fassung seines Patentbegehrens zurückzukehren, weil zwischenzeitliche Einschränkungen des Patentbegehrens keinen Verzicht auf Teile des Patents bedeuten, sondern nur als Formulierungsversuche anzusehen sind, die das Patent gegenüber Einwänden abgrenzen sollen (Benkard/Günzel, EPÜ, München 2002, Artikel 107, Rdnr. 17). Die Einsprechenden müssen also in jedem Fall damit rechnen, dass der Patentinhaber, dessen Patent durch die Einspruchsabteilung widerrufen wurde, sein Patent im Beschwerdeverfahren im erteilten Umfang verteidigt.

Es berührt deshalb keine berechtigten Interessen der Einsprechenden, insbesondere kein von den Beschwerdegegnerinnen so genanntes Rechtssicherheitsinteresse der Einsprechenden, wenn es für die Zwecke der Regel 64 b) EPÜ als genügend angesehen wird, wenn der Patentinhaber, dessen Patent widerrufen wurde, innerhalb der Beschwerdefrist zunächst nur die Erklärung abgibt, Beschwerde einzulegen und er damit den Antrag stellt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, er jedoch nicht schon in der Beschwerdeschrift konkret angeben muss, in welcher Fassung er das Patent verteidigen will.

Der Patentinhaber hat ein schutzwürdiges Interesse daran, die vom Gesetzgeber gewährte, im Verhältnis zur Beschwerdefrist längere, aber im Vergleich zur



Einspruchsfrist doch recht kurze Beschwerdebeurkundungsfrist auch für Überlegungen dazu ausnutzen zu können, in welcher Fassung er das widerrufen Patent in sinnvoller Weise verteidigen kann. Dies kann für die Erfolgsaussichten der Beschwerde entscheidend sein und lässt sich in der Regel erst nach einer gründlichen Prüfung der Begründung der angefochtenen Entscheidung abschätzen, für die der Gesetzgeber dem Beschwerdeführer gerade die längere Beschwerdebeurkundungsfrist zugestanden hat. Die Ausarbeitung einer den Einwänden der Entscheidungsgründe Rechnung tragenden Fassung der Patentansprüche kann ebenso schwierig sein wie die Ausarbeitung einer Argumentation gegen die Erwägungen der Entscheidungsgründe. Die Lage des Patentinhabers ist, was die Fassung seiner Anträge angeht, in dieser Hinsicht ungleich schwieriger als die der Einsprechenden als Beschwerdeführer, die in der Regel lediglich ihren ursprünglichen Antrag auf vollständigen, ausnahmsweise auch den auf teilweisen Widerruf des Patents weiterverfolgen.

- 1.3 Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass zur Auslegung von auslegungsbedürftigen Beschwerdeschriften auch der Inhalt der Akten erster Instanz heranzuziehen ist, steht nicht im Widerspruch zu dem Grundsatz, dass in erster Instanz gestellte Anträge nicht automatisch weitergelten. Im Gegenteil bestätigt die Heranziehung der Akten erster Instanz zur Auslegung einer Beschwerdeerklärung, dass es um die Erklärung im Beschwerdeverfahren geht. Für die Auslegung einer Beschwerdeerklärung ist der Erklärungswille des Erklärenden zu ermitteln, und zwar im Interesse Dritter so, wie er von diesen objektiv verstanden werden kann. Dritte können zum Verständnis der Bedeutung einer

Erklärung nur den öffentlich zugänglichen Akteninhalt heranziehen. Zu dem Akteninhalt des die Aufrechterhaltung eines Patents betreffenden Verfahrens gehört nicht nur die Beschwerdeakte, sondern auch die Einspruchsakte. Gerade bei auslegungsbedürftigen Erklärungen im Beschwerdeschriftsatz kann das Gemeinte in der Regel nur aus der Akte der Vorinstanz erschlossen werden, da die Beschwerdeakte noch nichts enthält, was zur Auslegung herangezogen werden könnte.

1.4 Die von den Beschwerdegegnerinnen angeführten, in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten Einschränkungen der Berücksichtigung neuer Einspruchsgründe, Tatsachen und Beweismittel sowie verspätet gestellter Anträge im Beschwerdeverfahren beziehen sich alle auf Vorbringen, die nach der Verfahrenslage in dem erreichten Verfahrensstadium nicht mehr erwartet zu werden brauchen. Aus den unter 1.2 genannten Gründen ist es keine Erweiterung des Rahmens des Beschwerdeverfahrens, wenn nach einer Erklärung des beschwerdeführenden Patentinhabers, gegen die Widerrufsentscheidung Beschwerde einzulegen, die Patentierbarkeit der erteilten Fassung des Patents der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist.

1.5 Aus den zuvor genannten Gründen steht die Rechtsprechung der Beschwerdekammern über die Zulässigkeit der Beschwerde in Fällen der vorliegenden Art mit den von den Beschwerdegegnerinnen ausgeführten, von der Grossen Beschwerdekammer für das Beschwerdeverfahren entwickelten Verfahrensgrundsätzen in Einklang.

1.6 Obwohl es im vorliegenden Fall für die Zulässigkeit der Beschwerde nicht mehr entscheidungserheblich darauf

ankommt, möchte die Kammer im Hinblick auf die eingehenden Ausführungen der Beschwerdegegnerinnen zu diesem Punkt und deren Hinweis auf Artikel 112 EPÜ folgendes bemerken:

Die von den Beschwerdegegnerinnen herausgestellten Unterschiede in den von ihnen zitierten Entscheidungen, was den maßgeblichen Zeitpunkt der Antragstellung angeht, auf den abzustellen sei, scheinen der Kammer in der Formulierung und nicht in der Sache zu liegen. In der Sache gehen alle zitierten Entscheidungen von dem (Haupt-) Antrag aus, über den die angefochtene Entscheidung zu entscheiden hatte, der also jeweils Grundlage der Entscheidung war.

So haben etwa die Kammern in den Entscheidungen T 194/90 vom 27. November 1992 und T 727/91 vom 11. August 1993 zwar der Formulierung nach jeweils auf den Antrag des Patentinhabers in der Einspruchserwiderung auf Zurückweisung des Einspruchs abgestellt. Den Entscheidungen ist jedoch zu entnehmen (T 727/91 ausdrücklich), dass dies jeweils auch der der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde liegende (Haupt-)Antrag des Patentinhabers war (ebenso in T 631/91 vom 27. Januar 1993 und T 85/88 vom 31. August 1989 bezüglich des Antrags des Einsprechenden auf vollständigen, bzw. teilweisen Widerruf des Patents). Nichts anderes gilt für die Entscheidung T 281/95 vom 24. September 1994, Nr. 1. der Entscheidungsgründe, die nur zum Ausdruck bringt, dass der Antrag der Einsprechenden auf Widerruf des Patents das ganze Einspruchsverfahren hindurch unverändert gestellt war. In der Entscheidung T 372/94 vom 14. August 1996, Nr. 1.1 der Entscheidungsgründe, ist vom zuletzt

gestellten Antrag des Patentinhabers die Rede, der laut Sachverhalt in der mündlichen Verhandlung gestellt worden (III. des Sachverhalts) und der, wie es in aller Regel der Fall ist, zugleich der Antrag war, über den die angefochtene Entscheidung entschieden hatte. Die von einer Beschwerdegegnerin zitierte Entscheidung T 382/96 vom 7. Juli 1993 ist schon deshalb nicht einschlägig, weil in diesem Fall die Hilfsanträge schon sprachlich nicht ausformuliert waren und aus diesem Grund als unzulässig zurückgewiesen wurden.

- 1.7 Eine Beschwerdegegnerin hat sich für ihre Ansicht, die Beschwerde sei unzulässig, ferner darauf berufen, die Beschwerdeführerin habe sich in der Begründung der Beschwerde nicht mit den Gründen der Einspruchsabteilung für die Zurückweisung ihres Hauptantrages und den weiteren, im Beschwerdeverfahren nicht mehr aufgegriffenen Hilfsanträgen auseinandergesetzt (sondern lediglich einen demgegenüber weiter geänderten Hauptantrag eingereicht).

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine Beschwerde sowohl damit begründet werden, dass die Unrichtigkeit der getroffenen Entscheidung aufgezeigt wird, als auch durch Einreichung geänderter Ansprüche, die der angefochtenen Entscheidung die Grundlage entziehen (zu den Anforderungen insoweit im einzelnen, siehe Benkard/Günzel, Artikel 108, Rdnr. 31). Es ist deshalb für eine ausreichende Beschwerdebegründung nicht erforderlich und wäre auch sinnlos, eine Begründung für eine Anspruchsfassung einzureichen, die der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren nicht mehr verteidigt.

1.7 Die Beschwerde ist deshalb zulässig.

## 2. Neuheit

In der angefochtenen Entscheidung wurden der Hauptantrag sowie Hilfsanträge 1, 3, 4 und 5 zurückgewiesen, da sie die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfüllten. Der Hilfsantrag 2 wurde aufgrund mangelnder Neuheit zurückgewiesen.

Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags entspricht dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden 5. Hilfsantrag. Anspruch 1 gemäß dem vorliegenden Hilfsantrag entspricht im Wesentlichen dem 2. Hilfsantrag.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die vorliegenden Anträge die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen. Jedenfalls ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem vorliegenden Hauptantrag sowie dem vorliegenden Hilfsantrag aus den von den Beschwerdegegnerinnen vorgetragenen Gründen nicht neu im Sinne des Artikels 54 (1) und (2) EPÜ.

### 2.1 Hauptantrag

2.1.1 Dokument E1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines Mobiltelefongehäuses mit elektromagnetischer Abschirmung, welches mit einem Abschirmprofil versehen ist, wobei das Abschirmprofil aus einem elastischen und elektrisch leitfähigen Kunststoffmaterial besteht (vgl. Absätze 0001 und 0006). Das Abschirmprofil wird dadurch hergestellt, dass ein elektrisch leitfähiges Kunststoffmaterial (Silikon) in einem pastösen Zustand

mittels Druck durch eine Düse auf einen Gehäuseteil aufgetragen wird (siehe Absätze 0015 und 0016). Das Kunststoffmaterial ist in seinem pastösen Zustand klebrig und haftet an der Oberfläche des Gehäuseteils (siehe Absätze 0006, 0015 und 0019). Das leitfähige Kunststoffmaterial wird, z. B. durch Hitze, ausgehärtet (siehe Absatz 0022).

Daher offenbart Dokument E1 ein Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses mit elektromagnetischer Abschirmung (Gehäuse für ein Mobiltelefon), das alle Merkmale der ersten zwei Absätze des Anspruchs 1 des Hauptantrags erfüllt. Dies wurde von der Patentinhaberin auch nicht bestritten.

2.1.2 Entgegen den Behauptungen der Patentinhaberin (siehe Punkt X oben), offenbart Dokument E1 auch, wie die Profilgestalt durch Druck, Auftragungsgeschwindigkeit und Form der Düse, sowie Viskosität der Kunststoffmasse und Härte des ausgehärteten Kunststoffmaterials bestimmt wird (siehe Absätze 0015, 0022 bzw. 0014). Ferner wird in Dokument E1 beschrieben, wie die physikochemischen Eigenschaften Leitfähigkeit, Anhaften, Härte und Aushärtungsgeschwindigkeit des Kunststoffmaterials durch unterschiedliche Zusatzstoffe in der Kunststoffpaste bestimmt werden (vgl. Absätze 0007, 0009, 0011, 0021 und 0022). Weiter wird in Dokument E1 die Lufttemperatur beim Aushärten des Kunststoffmaterials geeignet eingestellt (siehe Absatz 0022).

2.1.3 In Anspruch 1 wird vorgeschrieben, dass die Oberflächenspannung bezüglich des Gehäusematerials einzustellen ist. Wie von den Einsprechenden überzeugend

2.1.3 In Anspruch 1 wird vorgeschrieben, dass die Oberflächenspannung bezüglich des Gehäusematerials einzustellen ist. Wie von den Einsprechenden überzeugend argumentiert wurde, wird durch das Einstellen des Anhaftens der Kunststoffpaste unvermeidlich auch die Oberflächenspannung bezüglich des Gehäusematerials beeinflusst (siehe Punkt XI b) oben).

2.1.4 Dokument E1 macht keine direkten Angaben, dass die Thixotropie der Kunststoffpaste eingestellt werden kann, um zu der geeigneten Profilgestalt des Abschirmprofils zu gelangen. In Absatz 0011 wird aber offenbart, dass der Zusatz von "verstärkend" wirkendem Silica als verstärkendes Füllmittel wirkt. Insbesondere wird der Zusatz von Silica, das mit Silazan behandelt wurde, offenbart (siehe E1, Tabelle I).

Die Kammer folgt auch den Ausführungen der Einsprechenden, dass das mit Silazan behandelte Silica ein bekanntes Thixotropiermittel sei (vgl. Punkt XI b) oben). Daher wird zwangsläufig die Thixotropie des verwendeten Flüssigsilikons durch den Zusatz von (mit Silazan behandeltem) Silica auf bekannte Weise beeinflusst.

2.1.5 Da Dokument E1 alle Merkmale des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag offenbart, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu im Sinne vom Artikel 54 (1) und (2) EPÜ. Der Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

## 2.2 Hilfsantrag

Im Unterschied zum Hauptantrag ist in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag vor die Aufzählung der physikochemischen

Oberflächenspannung bezüglich des Gehäusematerials und Thixotropie - sowie durch Umgebungseinflüsse wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Herstellungsort bestimmt wird") der Ausdruck "insbesondere" hinzugefügt worden. Wie in der angefochtenen Entscheidung zutreffend bemerkt wurde, sind diese Merkmale dadurch als fakultativ zu betrachten (siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil C-III, 4.6).

Auch wenn die "fakultativen" Merkmale im Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag berücksichtigt werden, bleibt der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem Hauptantrag unverändert, da lediglich der Ausdruck "Erhärtungs- bzw. Vernetzungsgeschwindigkeit" in der Fassung des Hauptantrags durch "Aushärtungsgeschwindigkeit" ersetzt wurde. Diese beiden Ausdrücke haben im vorliegenden technischen Zusammenhang die gleiche Bedeutung und werden auch in der Patentschrift abwechselnd verwendet (vgl. Spalte 3, Zeile 41 bzw. Spalte 6, Zeilen 9, 10, 28 und 29).

Daher ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag aus den zum Hauptantrag genannten Gründen nicht neu (Artikel 54 (1) und (2) EPÜ).

Der Hilfsantrag ist daher ebenfalls nicht gewährbar.

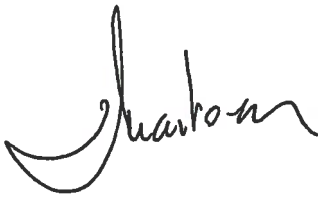


**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:



P. Martorana

Der Vorsitzende:



R. K. Shukla