

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. April 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1187/07 - 3.2.05

Anmeldenummer: 00954632.6

Veröffentlichungsnummer: 1226038

IPC: B41M 5/26

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Herstellung eines Dämmstoffes

Patentinhaberin:

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Einsprechende:

Saint-Gobain Isover G+H AG
Knauf Insulation GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 114(2)
VOBK Art. 12(2), 13(3)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Zulässigkeit des verspätet vorgelegten Hauptantrags (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1187/07 - 3.2.05

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 13. April 2010

Beschwerdeführerin I: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG
(Patentinhaberin) Rockwool Strasse 37-41
D-45966 Gladbeck (DE)

Vertreter: Wanischeck-Bergmann, Axel
Stenger - Watzke - Ring
Intellectual property
Am Seestern 8
D-40547 Düsseldorf (DE)

Beschwerdeführerin II: Knauf Insulation GmbH
(Einsprechende 03) Industriestrasse 18
A-9586 Fürnitz (AT)

Vertreter: Farmer, Guy Dominic
ARC-IP sprl
Rue Emile Francqui, 4
B-1435 Mont-Saint-Guibert (BE)

Weitere Verfahrens- Saint-Gobain Isover G+H AG
beteiligte: Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1
(Einsprechende 02) D-67059 Ludwigshafen (DE)

Vertreter: Kaiser, Jürgen
Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss,
Kaiser, Polte
Partnerschaft
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Alois- Steinecker-Strasse 22
D-85354 Freising (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1226038 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 29. Mai 2007.

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Zellhuber
Mitglieder: W. Widmeier
E. Lachacinski

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) und die Beschwerdeführerin II (Einsprechende 03) haben gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1 226 038 in geändertem Umfang aufrechterhalten worden ist, Beschwerde eingelegt.

Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent unter Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit, Artikel 54 EPÜ, und mangelnde erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ) angegriffen worden.

II. Am 13. April 2010 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

III. Die Beschwerdeführerin I beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 10, eingereicht als Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung. Dieser Antrag ersetzte alle bisherigen Anträge.

IV. Die Beschwerdeführerin II und die weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende 02) beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 226 038.

V. Die Beschwerdeführerin I hat zur Zulässigkeit des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sei eine Zusammenfassung bereits bestehender Ansprüche. Es seien also keine

Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen worden. Somit werde keine neue oder überraschende Situation geschaffen. Ziel dieses neuen Anspruchs sei es, die erfinderische Tätigkeit zu untermauern. Die späte Vorlage des Hauptantrags sei dadurch begründet, dass nicht absehbar gewesen sei, dass die am 12. März 2010 eingereichten Anträge wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beim Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 abgelehnt werden würden. Somit könne der neue Hauptantrag trotz der späten Vorlage als zulässig betrachtet werden.

VI. Die Beschwerdeführerin II und die weitere Verfahrensbeteiligte haben zur Zulässigkeit des Hauptantrags im Wesentlichen Folgendes ausgeführt:

Nachdem zu Beginn der mündlichen Verhandlung bereits fünf Anträge vorgelegen hätten, sei nicht zu erwarten gewesen, dass gegen Ende dieser Verhandlung ein weiterer Antrag vorgelegt werde. Der neue Hauptantrag sei somit als verspätet eingereicht zu betrachten. Zudem stelle sich die Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 dieses neuen Antrags überhaupt recherchiert worden sei. Somit sei eine neue Situation geschaffen worden, die es rechtfertige, den neuen Hauptantrag als verspätet eingereicht nicht zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Nachdem die Kammer in der mündlichen Verhandlung den Gegenstand des Anspruchs 1 des früheren Hauptantrags als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend beschieden hatte, hat die Beschwerdeführerin I diesen früheren Hauptantrag und die vier nachgeordneten

Hilfsanträge durch einen einzigen neuen Antrag ersetzt. Das späte Einreichen des neuen Hauptantrags wurde damit begründet, dass die negative Entscheidung der Kammer nicht vorhersehbar gewesen sei.

2. Gemäß Artikel 12(2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) (ABl. EPA 2007, 536) muss die Beschwerdebegründung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Da eine an einem Beschwerdeverfahren beteiligte Partei prinzipiell auch damit rechnen muss, dass eine für sie negative Entscheidung getroffen wird, impliziert diese Vorschrift der VOBK, dass bereits zu Beginn des Beschwerdeverfahrens Rückzugsmöglichkeiten für den Fall einer negativen Entscheidung zu einer Frage, die bereits Teil des Einspruchsverfahrens war, vorgesehen werden sollten. Hinzu kommt, dass die Kammer im vorliegenden Fall in einem der mündlichen Verhandlung vorausgegangenen Bescheid erhebliche Zweifel an der erfinderischen Tätigkeit geäußert hat und dass damit nicht davon auszugehen war, dass nur ein einschränkendes Anspruchsmerkmal diese Zweifel ausräumen kann. Somit hätte die Beschwerdeführerin I spätestens rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung Sorge tragen können, Hilfsanträge mit weiter eingeschränkten Ansprüchen zu erarbeiten.

Die Vorlage eines neuen Antrags in der mündlichen Verhandlung mit einem Anspruch, der gegenüber früheren Anspruchsversionen zusätzliche Merkmale enthält, die im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit im vorausgegangenen Verfahren nie in der Diskussion waren, konnten weder die Beschwerdeführerin II und die weitere Verfahrensbeteiligte noch die Kammer erwarten. Es war

ihnen deshalb auch nicht zuzumuten, sich in der mündlichen Verhandlung damit zu befassen.

Die Kammer ist deshalb zum Ergebnis gekommen, dass der Hauptantrag und einzige Antrag der Beschwerdeführerin I in Einklang mit Artikel 114(2) EPÜ und Artikel 13(3) VOBK nicht zugelassen wird.

3. Da der neue Hauptantrag alle anderen Anträge ersetzt, liegt somit von Seite der Beschwerdeführerin I kein Antrag und keine von ihr genehmigte Fassung des Streitpatents mehr vor.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Meyfarth

W. Zellhuber