

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. September 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0340/10 - 3.3.01

Anmeldenummer: 03714721.2

Veröffentlichungsnummer: 1474429

IPC: C07F 1/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren zur Herstellung von Alkyllithiumverbindungen mittels Verdüsung von Lithiummetall

Patentinhaber:

Chemetall GmbH

Einsprechender:

FMC CORPORATION

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

EPÜ R. 80

VOBK Art. 13(1)(3)

Schlagwort:

"Hauptantrag - nicht Gegenstand der angegriffenen Entscheidung - Zulassung (verneint)"

"Erster und zweiter Hilfsantrag (nicht gewährbar) - Hinzufügen neuer abhängiger Ansprüche"

"Dritter und vierter Hilfsantrag (nicht gewährbar) - Änderungen nicht eindeutig durch ursprüngliche Anmeldeunterlagen gestützt"

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/91, G 0010/91, T 0794/94, T 0674/96, T 0317/90

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0340/10 - 3.3.01

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.01
vom 25. September 2012

Beschwerdeführer: Chemetall GmbH
(Patentinhaber) Trakehner Strasse 3
D-60487 Frankfurt (DE)

Vertreter: Rottmayer, Hans
Chemetall GmbH
Patente, Marken & Lizenzen
Trakehner Strasse 3
D-60487 Frankfurt/Main (DE)

Beschwerdegegner: FMC CORPORATION
(Einsprechender) 1735 Market Street
Philadelphia, PA 19103 (US)

Vertreter: Barz, Peter
Meissner Bolte
Widenmayerstrasse 48
D-80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 21. Dezember
2009 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1474429 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ranguis
Mitglieder: G. Seufert
L. Bühler

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Europäische Patent Nr. 1 474 429 zu widerrufen, Beschwerde eingelegt.

II. In der vorliegenden Entscheidung wird auf die folgende Druckschrift Bezug genommen:

(1) US 5,776,369

III. Mit dem Einspruch war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100(a) EPÜ) angegriffen worden.

IV. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung stützte sich auf den während der mündlichen Verhandlung am 15. Dezember 2009 eingereichten Haupt- und Hilfsantrag.

Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen Entscheidung fest, dass Anspruch 1 des Haupt- sowie des Hilfsantrags gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoße. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung waren gemäß der ursprünglichen Beschreibung eine Reihe von Merkmalen gemeinsam für die Lösung der gestellten Aufgabe erforderlich. Von diesen Merkmalen wurden jedoch nur einzelne in den Anspruch 1 aufgenommen.

V. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag und zwei Hilfsanträge ein. Der Hauptantrag ist identisch mit dem Hauptantrag, den sie gemäß der angefochtenen Entscheidung in der mündlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung zurückgezogen und durch den der angefochtene Entscheidung zu Grunde liegenden Hauptantrag ersetzt hat.

VI. Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zur Herstellung von Alkyllithiumverbindungen, bei dem metallisches Lithium mit einem Alkylhalogenid in einem Lösungsmittel umgesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das metallische Lithium in Form von Lithiumpartikeln, die durch Verdüsung von schmelzflüssigem Lithium mit einer Einstoffdruckdüse oder einer Zweistoffdüse in einer inerten Gasatmosphäre oder im Vakuum erzeugt werden, eingesetzt wird."

Der jeweilige Anspruch 1 des ersten und zweiten Hilfsantrags lautet wie folgt:

Erster Hilfsantrag

"1. Verfahren zur Herstellung von Alkyllithiumverbindungen, bei dem metallisches Lithium mit einem Alkylhalogenid in einem Lösungsmittel umgesetzt wird, wobei das metallische Lithium in Form von Lithiumpartikeln eingesetzt wird, die durch Verdüsung von schmelzflüssigem Lithium mit einer Zweistoffdüse in einer inerten Gasatmosphäre erzeugt werden, dadurch gekennzeichnet, dass das metallische Lithium in Form von Lithiumpartikeln, die durch Verdüsung von schmelzflüssigem Lithium in einer inerten Gasatmosphäre erzeugt wird, wobei zum Verdüsen des Lithiummetalls in der Zweistoffdüse Argon eingesetzt wird, die Düse einen Mündungsüberstand des

lithiumführenden zentrischen Bauteils von 0,1 bis 1 mm hat, der Innendurchmesser des lithiumführenden zentrischen Bauteils 1 bis 5 mm beträgt und lokal an der Düsenmündung gegenüber dem Druck im Sprühbehälter ein Unterdruck von mindestens -200 mbar erzeugt wird."

Zweiter Hilfsantrag

"1. Verfahren zur Herstellung von Alkyllithiumverbindungen, bei dem metallisches Lithium mit einem Alkylhalogenid in einem Lösungsmittel umgesetzt wird, wobei das metallische Lithium in Form von Lithiumpartikeln eingesetzt wird, die durch Verdüsung von schmelzflüssigem Lithium mit einer Zweistoffdüse in einer inerten Gasatmosphäre erzeugt werden, dadurch gekennzeichnet, dass das metallische Lithium in einem beheizten Behälter 1 im Temperaturbereich von 190 bis 250°C geschmolzen sowie unter einem geringen Überdruck von 1 bis 500 mbar vorliegt und sich der Flüssigkeitsspiegel im Behälter 1 in etwas geringerer Höhe als die Düsenmündung der Düse 2 befindet, wobei das Lithium vom Behälter 1 in die Düse 2 gelangt, wo es im Argonstrom in einen Sprühbehälter 3 verdüst wird, wobei ist die Düse durch Induktionsheizung oder Wärmeträgeröl geheizt wird und die Düse einen Mündungsüberstand des lithiumführenden zentrischen Bauteils von 0,1 bis 1 mm hat und der Innendurchmesser des lithiumführenden zentrischen Bauteils 1 bis 5 mm beträgt, wobei lokal an der Düsenmündung gegenüber dem Druck im Sprühbehälter ein Unterdruck von mindestens -200 mbar erzeugt wird."

VII. In einem Bescheid, der der Ladung zur mündlichen Verhandlung als Anlage beigelegt war, hat die Kammer den

Parteien die zu diskutierenden Punkte mitgeteilt. Sie verwies darauf, dass die Zulassung des Hauptantrags und, im Falle seiner Zulassung, die Neuheit gegenüber der Druckschrift (1) zu diskutieren sein werde. Darüber hinaus informierte die Kammer die Parteien, dass sie unter Umständen in Betracht ziehe, über die erfinderische Tätigkeit selbst zu entscheiden. In diesem Zusammenhang verwies sie auf die Druckschrift (1) als nächstem Stand der Technik, der das beanspruchte Verfahren, im Falle seiner Neuheit, bereits nahezu liegen scheine. Im Hinblick auf die abhängigen Ansprüche 2-4 bzw. 2-5 der Hilfsanträge hatte die Kammer Einwände unter Regel 80 EPÜ und verwies auf die diesbezügliche Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Darüber hinaus stellte sich bezüglich dieser Hilfsanträge die Frage, ob es sich bei dem beanspruchten Gegenstand nicht um ein unter Artikel 123(2) EPÜ zu beanstandendes Herausgreifen einzelner Merkmale aus einer Merkmalskombination handle.

VIII. Mit Schreiben vom 12. Juli 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin die Verlegung der mündlichen Verhandlung, da der zuständige Vertreter am selben Tag eine Nichtigkeitsverhandlung vor dem Bundespatentgericht habe.

IX. In der Mitteilung vom 23. Juli 2012 informierte die Kammer die Parteien unter Verweis auf die Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 3 vom 16. Juli 2007 (Beilage zum ABl. EPA 1/2011, Seiten 67-68, Punkt 2.3), dass die Ladung zu einer Verhandlung vor ein nationales Gericht zwar einen schwerwiegenden sachlichen Grund für eine Verlegung darstelle, dass aber keine Begründung vorliege, warum der verhinderte Vertreter nicht durch einen anderen Vertreter ersetzt werden könne. Die

Aufrechterhaltung des Termins wurde in der Mitteilung der Kammer vom 10. September 2012 in Anbetracht der Tatsache, dass keine solche Begründung vorliege, nochmals bestätigt.

- X. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer reichte die Beschwerdeführerin einen dritten und vierten Hilfsantrag ein.

Diese unterscheiden sich vom jeweils ersten und zweiten Hilfsantrag (siehe Punkt VI *supra*) lediglich dadurch, dass alle abhängigen Ansprüche gestrichen wurden.

- XI. Die Argumente der Beschwerdeführerin, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die angefochtene Entscheidung über den Widerruf des Patentes werde von der Einspruchsabteilung damit begründet wurde, dass es ihrem Hauptantrag vom 14. Oktober 2009 an Neuheit mangle. Gegen diese Entscheidung richte sich die Beschwerde. Die während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung neu eingereichten Anträge seien als Hilfsanträge aufzufassen gewesen. In jedem Fall stand es nicht in der Absicht der Beschwerdeführerin, die Anträge vom 14. Oktober 2009 aus dem Verfahren zu nehmen.

Der mit der Beschwerdeschrift eingereichte erste und zweite Hilfsantrag seien in Reaktion auf die von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände erfolgt. Alle erforderlichen Merkmale der Erfindung seien jetzt im Anspruch 1. Die abhängigen Ansprüche reflektierten dabei bevorzugte

Ausführungsformen und seien eine Folge des geänderten Anspruchs 1. Zudem seien sie durch Absatz [0011] der Beschreibung des Streitpatentes gestützt.

Im dritten und vierten Hilfsantrag wurden lediglich die bevorzugten Ausführungsformen der abhängigen Ansprüche gestrichen. Dies überwinde den Einwand unter Regel 80 EPÜ, stelle keine Änderung des beanspruchten Gegenstandes dar und beeinflusse das Verfahren im Wesentlichen nicht.

Der Gegenstand des dritten Hilfsantrags werde durch Seite 3, Zeilen 13-15 und weiter durch Seite 3 Zeile 18 bis Seite 4, Zeile 15 der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt, entsprechend den Absätzen [0010] und [0011] des Streitpatents. Die Aufnahme weiterer, für den eigentlichen Gegenstand der Erfindung unwesentlicher Merkmale sei nicht erforderlich. Die Angabe des Umströmen des lithiumführenden Bauteils mit Argons sei nicht notwendig, da dieses Merkmal für jede klassische Zweistoffdüse gelte und die Ursache für den lokalen Unterdruck sei. Weitere Merkmale aus der Abbildung 2, wie beispielsweise der Winkel der Argonzufuhr, seien nicht erforderlich, da sie in keinem technischen Zusammenhang mit den anderen Merkmalen stünden. Die Geometrie der Düse sei im Wesentlichen für die Partikelgröße verantwortlich, die nicht beansprucht werde. Die gleichen Argumente gelten auch für den vierten Hilfsantrag, der um weitere, in den angegebenen Passagen der ursprünglichen Patentanmeldung offenbarte und eigentlich selbstverständliche Merkmale ergänzt sei. Ein neue Lehre vermag die Beschwerdeführerin in den Änderungen nicht zu erkennen.

XII. Die Argumente der Beschwerdegegnerin, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Sowohl aus der angefochtenen Entscheidung als auch aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gehe hervor, dass über die Anträge vom 14. Oktober 2009 nicht entschieden wurde, da diese von der Beschwerdeführerin aus dem Verfahren genommen wurden. Die Beschwerdeführerin habe daher offensichtlich diese Anträge nicht weiterverfolgen wollen. Der vorliegende Hauptantrag sollte daher nicht zugelassen werden. Hinsichtlich dieser Anträge sei die Beschwerdeführerin darüber hinaus auch nicht beschwert. Bei den in der mündlichen Verhandlung am 15. Dezember 2009 eingereichten Anträgen handle es sich eindeutig nicht um weitere Hilfsanträge, da sie nicht als solche mit fortlaufender Nummerierung gekennzeichnet gewesen seien.

Die abhängigen Ansprüche der mit der Beschwerdeschrift eingereichten Hilfsanträge verstießen gegen die Regel 80 EPÜ, da sie keinen Einspruchsgrund überwinden können.

Der dritte und vierte Hilfsantrag seien als verspätet anzusehen. Die Einwände unter Regel 80 EPÜ seien bereits lange bekannt gewesen und diesbezüglich habe sich der Sachverhalt nicht geändert.

Der dritte Hilfsantrag erfülle nicht das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ, da es sich dabei um eine unerlaubte Zwischenverallgemeinerung handle. Aus der bevorzugten Ausführungsform gemäß Abbildung 1 seien willkürlich

einzelne Merkmale herausgegriffen worden, zwingend vorgeschriebene Merkmale dagegen fehlten. Die beanspruchte Düse sei nur im Zusammenhang mit dem bevorzugten Verfahren gemäß Abbildung 1 offenbart. Das funktionelle Merkmal des lokalen Überdrucks sei nur im Zusammenhang mit dem Umströmen des lithiumführenden zentrischen Bauteils offenbart. Im Anspruch 1 finde sich dieser Zusammenhang jedoch nicht wieder. Der lokale Unterdruck könne jetzt auf beliebige Weise erzeugt werden. Die gleichen Einwände bestünden auch für den vierten Hilfsantrag.

- XIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die angefochtene Entscheidung aufzuheben und auf Grundlage des Hauptantrags den Fall zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen, oder hilfsweise das Patent auf Grundlage des ersten oder zweiten Hilfsantrags, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, oder des dritten oder vierten Hilfsantrags, eingereicht während der mündlichen Verhandlung vom 25. September 2012 aufrechtzuerhalten.
- XIV. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, oder hilfsweise den Fall zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.
- XV. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. Zulassung
 - 1.1 Der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hauptantrag ist identisch mit dem Hauptantrag vom 14. Oktober 2009. Dieser wurde von der Beschwerdeführerin während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen und durch einen neuen Hauptantrag ersetzt.
 - 1.2 Gemäß den von der Großen Beschwerdekammer entwickelten Grundsätzen ist das Beschwerdeverfahren als ein verwaltungsgerichtliches Verfahren, das vom früheren, rein administrativen Verfahren der ersten Instanz strikt zu trennen ist, und nicht lediglich eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens anzusehen (G 9/91 und 10/91 ABl. EPA 1993, 408, 409 und 420). Die Funktion des Beschwerdeverfahrens ist die unabhängige gerichtliche Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung auf ihre Richtigkeit. Der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens ist es daher, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten (G 10/91 ABl. EPA 1993, 419, Punkt 18 der Entscheidungsgründe). Ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren unterlegen ist, hat somit das Recht, die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen. Will er jedoch andere Anträge prüfen lassen, so liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, diese zum Verfahren zuzulassen.

- 1.3 Im vorliegenden Fall hatte die Einspruchsabteilung der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung mitgeteilt, dass sie sich der Meinung der Einsprechenden, dass der Hauptantrag vom 14. Oktober 2009 ebenso wie der mit gleichem Datum eingereichte Hilfsantrag (mit identischem Anspruch 1) gegenüber der Druckschrift (1) nicht neu sei, anschlieÙe (siehe hierzu Punkt 3 der Niederschrift über die mündliche Verhandlung, im folgenden die Niederschrift genannt). Daraufhin ersetzte die Beschwerdeführerin beide Anträge durch jeweils einen **neuen** Haupt- und Hilfsantrag (siehe hierzu Punkt 4 der Niederschrift sowie jeweils der letzte Absatz der Punkte I, und II.3 der angefochtenen Entscheidung). Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen, erfolgte auf der Grundlage der während der mündlichen Verhandlung neu eingereichten Anträge (siehe Punkt 7 der Niederschrift und Punkt II.5, vorletzter und letzter Absatz der Entscheidung).
- 1.4 Für die Beschwerdeführerin konnte in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung kein Zweifel daran bestehen, dass der Haupt- und Hilfsantrag vom 14. Oktober 2009 wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen wird. In dieser Situation hat sie die Entscheidung getroffen, diese Anträge aus dem Verfahren zu nehmen und hat damit bewirkt, dass die Einspruchsabteilung über die Neuheit der Anträge vom 14. Oktober 2009 nicht zu entscheiden hatte. Das erneute Einreichen des von ihr selbst mit einer bewussten Verfahrenshandlung aus dem Verfahren genommen Hauptantrags steht zu dem früheren Verhalten der Beschwerdeführerin in eindeutigen Widerspruch und es bedarf nach Ansicht der Kammer guter Gründe, um diesen Antrag, von dem auch die Beschwerdegegnerin mit Recht

davon ausgehen konnte, dass er von der Beschwerdeführerin nicht weiterverfolgt wird, in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

- 1.5 In ihrer Beschwerdebegründung argumentierte die Beschwerdeführerin, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen, damit begründet wurde, dass es dem Haupt- und Hilfsantrag vom 14. Oktober 2009 an der erforderlichen Neuheit fehle. Diese Auffassung wurde von der Beschwerdeführerin auch in der mündlichen Verhandlung vertreten.
- 1.6 Dem kann sich die Kammer jedoch nicht anschließen. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Widerruf des Patents gründet sich eindeutig darauf, dass die während der mündlichen Verhandlung am 15. Dezember 2009 eingereichten, als Haupt- und Hilfsantrag überschriebenen Anspruchssätze gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoßen (siehe erster und letzter Absatz unter Punkt II.5 der Entscheidung). Zwar erläutert die Einspruchsabteilung unter dem Punkt "Entscheidungsgründe" die mangelnde Neuheit der Anträge vom 14. Oktober 2009". Diese Angaben sind nach Auffassung der Kammer jedoch nicht Bestandteil der Entscheidung, da diese Anträge zurückgenommen wurden und die Einspruchsabteilung daher über diese Anträge nicht zu entscheiden hatte. Dies war auch der Einspruchsabteilung bewusst, die in der angefochtenen Entscheidung darauf verwies, dass die Anträge vom 14. Oktober 2009 von der Beschwerdeführerin zurückgenommen worden waren und die **nunmehr geltenden** Anträge, auf der ihre Entscheidung gründet, die während der mündlichen Verhandlung am 15. Dezember 2009 eingereichten Anträge waren (siehe dazu den letzten

Absatz der Punkte II.3 und II.4 der angefochtenen Entscheidung). Sowohl aus der Niederschrift als auch aus der angefochtenen Entscheidung geht zudem zweifelsfrei hervor, dass die Einspruchsabteilung über die Neuheit des Hauptantrags und des Hilfsantrags vom 14. Oktober 2009 keine Zwischenentscheidung getroffen hat (siehe Punkt 3 der Niederschrift sowie der letzte Absatz der Punkte I und II.3 der angefochtenen Entscheidung).

1.7 Die Beschwerdeführerin brachte darüber hinaus vor, dass es sich bei der Zurücknahme der Anträge vom 14. Oktober 2009 um einen Fehler gehandelt habe. Die neuen Anträge seien im Hinblick auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich mangelnder Neuheit eingereicht worden und als Hilfsanträge aufzufassen gewesen. Mit dem Einreichen der neuen Anträge sei keinesfalls beabsichtigt gewesen, die Anträge vom 14. Oktober 2009 aus dem Verfahren zu nehmen. In diesem Zusammenhang wies die Beschwerdeführerin erneut daraufhin, dass eine Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Neuheit der Anträge vom 14. Oktober 2009 ergangen sei, wie sich aus den Punkten 1-3 der Niederschrift ergebe.

1.8 Die Argumente der Beschwerdeführerin können die Kammer nicht überzeugen.

1.8.1 Zunächst ist festzuhalten, dass entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch die Niederschrift nicht zeigt, dass die Einspruchsabteilung eine Entscheidung über die Anträge vom 14. Oktober 2009 getroffen hat.

1.8.2 Punkt 1 der Niederschrift gibt die Anträge der Parteien wider. Für die Beschwerdeführerin waren diese die

Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf Basis eines der Anträge vom 14. Oktober 2009. Gemäß Punkt 2 der Niederschrift wurden diese Anträge diskutiert, wobei die Einsprechende mangelnde Neuheit geltend machte. Punkt 3 der Niederschrift zeigt, dass die Einspruchsabteilung nach Beratung der Beschwerdeführerin lediglich zu erkennen gegeben hat, dass sie die Meinung der Einsprechenden hinsichtlich Neuheit teile. Darüber hinaus wird festgestellt, dass der Beschwerdeführerin Zeit zugestanden wurde, neue Anträge zu formulieren.

- 1.8.3 Punkt 4 der Niederschrift macht deutlich, dass die Beschwerdeführerin in Reaktion auf diese Schlussfolgerung neue Anträge eingereicht hat, die von der Einspruchsabteilung in das Verfahren zugelassen wurden. Diese Anträge sind der Niederschrift beigeheftet. Sie wurden von der Beschwerdeführerin handschriftlich eindeutig als "Hauptantrag" und "Hilfsantrag" gekennzeichnet und folgerichtig von der Einspruchsabteilung als die nunmehr geltenden Anträge angesehen. Die Kammer kann unter diesen Umständen keine objektiv nachvollziehbaren Gründe erkennen, weshalb entgegen der klaren Kennzeichnung der Anträge durch die Beschwerdeführerin, diese als zusätzliche Hilfsanträge hätten angesehen werden sollen. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin nie die Berichtigung der Niederschrift beantragt und geltend gemacht, dass man sie bezüglich der in der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2009 eingereichten Anträge falsch verstanden hätte.

Des Weiteren wurde die Beschwerdeführerin durch einen zugelassenen Vertreter vertreten, von dem erwartet

werden kann, dass die von ihm vorgenommene Verfahrenshandlung, hier das Einreichen eines neuen Haupt- und Hilfsantrag, dem entsprach, was von ihm beabsichtigt war und im Bewusstsein über die Konsequenzen seiner Handlungsweise erfolgte. Das im Nachhinein angeführte Argument, dass es sich dabei um einen Fehler gehandelt habe, kann nach Auffassung der Kammer daher nicht als Rechtfertigung für die Zulassung des Hauptantrags in das Beschwerdeverfahren durchgreifen.

- 1.9 Die Kammer hat daher in Ausübung ihres Ermessens den Hauptantrag der Beschwerdeführerin nicht in das Verfahren zugelassen.

Erster und zweiter Hilfsantrag

2. Änderungen (Regel 80 EPÜ)

- 2.1 Im ersten und zweiten Hilfsantrag wurde der Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung durch die Einführung zusätzlicher Merkmale geändert. Gleichzeitig wurden neue abhängige Ansprüche, nämlich Ansprüche 2-4 im ersten Hilfsantrag und Ansprüche 2-5 im zweiten Hilfsantrag, mit Merkmalen aus der Beschreibung eingeführt. Die abhängigen Ansprüche der erteilten Fassung des Streitpatents wurden entweder gestrichen, oder ihre Merkmale, neben weiteren Merkmalen aus der Beschreibung, in den Anspruch 1 aufgenommen.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sind die neuen abhängigen Ansprüche eine Folge des geänderten Anspruchs 1. Dieser sei geändert worden, um den in der angefochtenen Entscheidung von der Einspruchsabteilung festgestellten Einwänden zu begegnen. Die abhängigen

Ansprüche stellten weitere bevorzugte Ausführungsformen des beanspruchten Gegenstandes dar, die alle durch den Absatz [0011] des Streitpatents gestützt seien.

- 2.2 Gemäß Regel 80 EPÜ und gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern können Änderungen am Text eines erteilten Patents während des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens nur dann als sachdienlich und erforderlich, und damit als zulässig, angesehen werden, wenn sie einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ ausräumen (siehe z.B. T 794/94, Punkt 2.2.4 der Entscheidungsgründe, T 674/96, Punkt 3.10 der Entscheidungsgründe, T 317/90, Punkt 3 der Entscheidungsgründe).

Das Hinzufügen abhängiger Ansprüche ist jedoch keine Antwort auf den Einwand mangelnder Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstandes, da diese keinen Einfluss auf den Umfang des entsprechenden unabhängigen Anspruchs haben, dessen Gegenstand dadurch weder eingeschränkt noch geändert wird. Mit anderen Worten, ein nicht neuer und nicht erfinderischer Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs wird durch die Gegenwart abhängiger Ansprüche weder neu noch erfinderisch. Gleiches gilt auch für den Fall, dass der Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs nicht durch die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gestützt wird. Darüber hinaus ist festzustellen, dass das Einspruchsverfahren nicht als Fortsetzung des Prüfungsverfahrens anzusehen ist. Es ist nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber gedacht, durch die Aufnahme bislang nicht beanspruchter Ausführungsformen, selbst wenn diese durch die ursprüngliche Beschreibung gestützt sein sollten, die Formulierung seiner Ansprüche zu verbessern (T 317/90, Punkt 3 der Entscheidungsgründe,

T 674/96, Punkt 3.10 der Entscheidungsgründe). Auch die Tatsache, dass abhängige Ansprüche eine wichtige Rückfallposition sein könnten für den Fall, dass der unabhängige Anspruch später nicht gewährt wird, rechtfertigt ihr Hinzufügen nicht (T 674/96, Punkt 3.10 der Entscheidungsgründe).

- 2.3 Aus den genannten Gründen verstoßen die Änderungen im ersten und zweiten Hilfsantrag gegen Regel 80 EPÜ. Diese Anträge sind daher nicht gewährbar.

Dritter und vierter Hilfsantrag

3. Zulassung

- 3.1 Die Beschwerdeführerin hat den dritten und vierten Hilfsantrag, die dem ersten und zweiten Hilfsantrag entsprechen, wobei jedoch alle abhängigen Ansprüche gestrichen wurden, erst in einem sehr späten Stadium des Verfahrens, nämlich in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, eingereicht, obwohl ihr der Einwand unter Regel 80 EPÜ gegen diese Anträge bereits aus der Erwiderung der Beschwerdegegnerin auf die Beschwerdebegründung sowie aus dem Bescheid der Kammer bekannt war. Die Kammer ist der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin unter diesen Umständen geänderte Hilfsanträge bereits viel früher in das Verfahren hätte einführen können und müssen. Da es sich jedoch im vorliegenden Fall lediglich um die Streichung abhängiger Ansprüche handelt, die den Gegenstand des einzigen unabhängigen Anspruch unberührt lassen, und darüber hinaus die Beschwerdeführerin auf Nachfrage durch die Kammer erklärte, dass sie durch diese Anträge, obwohl sie sie als verspätet ansehe, nicht überrascht werde und

Stellung nehmen könne, entschied die Kammer im Rahmen des ihr zustehenden Ermessens gemäß Artikel 13(1) und (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), diese Anträge in das Verfahren zuzulassen.

4. Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)

4.1 Der einzige Anspruch des dritten Hilfsantrags wurde gegenüber dem erteilten Patent durch die Aufnahme folgender Merkmale geändert:

- a) die Verdüsung des Lithiums erfolgt mittels einer Zweistoffdüse
- b) zum Verdüsen des Lithiummetalls in der Zweistoffdüse wird Argon eingesetzt
- c) die Düse hat einen Mündungsüberstand des lithiumführenden zentralen Bauteils von 0,1 bis 1 mm
- d) der Innendurchmesser des lithiumführenden zentralen Bauteils beträgt 1 bis 5 mm
- e) an der Düsenmündung wird lokal gegenüber dem Druck im Sprühbehälter ein Unterdruck von mindestens -200 mbar erzeugt

Zusätzlich wurde die Möglichkeit der Verdüsung im Vakuum aus dem erteilten Anspruch 1 gestrichen.

4.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin finden die Änderungen ihre Basis in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 3, Zeilen 13-17, entsprechend dem ursprünglichen Anspruch 1, gefolgt von Seite 3, Zeilen 18 bis Seite 4, Zeile 15.

4.3 Die Aufnahme der Merkmale a) und b) wird nach Auffassung der Kammer durch die Kombination der Ansprüche 1, 3 und 4 der ursprünglich eingereichten Unterlagen gestützt.

4.4 Hinsichtlich der weiteren Merkmale c) - d) ist folgendes festzustellen:

4.4.1 Diese Merkmale werden im Kontext einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens anhand der Abbildung 1 beschrieben. In dieser Ausführungsform sind neben bevorzugt genannten Merkmalen, eine Reihe von Merkmalen zwingend vorgeschrieben, so zum Beispiel die verschiedenen Behälter (Lithiumvorlagebehälter, Sprühbehälter, Argonaufarbeitung) und ihre Verknüpfung miteinander (beispielsweise der Druckausgleich zwischen Vorlage und Sprühbehälter, siehe Seite 5, Zeilen 6-7). Des Weiteren handelt es sich bei der bevorzugten Ausführungsform um ein Verfahren, das Argon sowohl als Treibgas als auch als inerte Gasatmosphäre benutzt. Im Zusammenhang mit dieser bevorzugten Ausführungsform wird auch eine spezifische Düse beschrieben (Seite 4, Zeilen 6-15). Diese Düse hat bevorzugt einen Mündungsüberstand des lithiumführenden zentralen Teils von 0,1 bis 1 mm und das lithiumführende zentrale Bauteil einen Innendurchmesser von 1 bis 5 mm (Merkmale (c) und (d)).

Weiterhin beschreibt die Patentanmeldung auf Seite 4, Zeilen 11-12: "Um das Lithiumführende zentrale Bauteil strömt das Argon aus der Düse 2 in den Sprühbehälter. Dadurch wird lokal an der Düsenmündung gegenüber dem Druck im Sprühbehälter ein Unterdruck von bevorzugt mindestens -200 mbar erzeugt. Dieser Unterdruck reicht aus um das schmelzflüssige Lithium aus dem Behälter 1 anzusaugen". Eine solche Düse wird in Abbildung 2 gezeigt. Gemäß dieser Abbildung erfolgt die Zufuhr des Treibgases auf eine ganz bestimmte Weise, insbesondere in einem bestimmten Winkel (siehe Abb. 2). Der

Mündungsüberstand und der Winkel des Argonzufuhrrohrs werden in der Abbildung 2 explizit hervorgehoben.

4.4.2 Mit der Aufnahme des Merkmals e), dass "lokal an der Düsenmündung gegenüber dem Druck im Sprühbehälter ein Unterdruck von mindestens -200 mbar erzeugt wird", ist die Erzeugung des Unterdruck jetzt unabhängig vom Argonstrom bzw. der Geometrie der Düse definiert. Mit anderen Worten, das Merkmal e) ersetzt die offenbarten, konkreten Merkmale (Umströmen des zentralen lithiumführenden Bauteils und die geometrischen Merkmale der Düse in Abbildung 2) durch ein allgemeines funktionelles Merkmal. Die Kammer ist der Auffassung, dass offenbarte, konkrete Merkmale nicht durch einen breiten, allgemeinen Ausdruck (im vorliegenden Fall durch ein funktionelles Merkmal) ersetzt werden können, ohne gegen Artikel 123(2) EPÜ zu verstoßen, da die Einführung eines solchen allgemeinen Ausdrucks implizit weitere nicht offenbarte Merkmale mit dem Anmeldungsgegenstand in Verbindung bringt, z.B. Alternativen, in denen der Argonstrom nicht das zentrale lithiumführende Bauteil umströmt.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass gemäß der Patentanmeldung der erzeugte Unterdruck neben anderen Parametern wie dem Vordruck, dem Volumenstrom und der Fließgeschwindigkeit des Argons, auch von der Geometrie der Düse abhängig ist, d.h. vom funktionellen Zusammenspiel aller geometrischen Elemente (Seite 4, Zeilen 16-20). Dies schließt die Art und Weise der Argonzufuhr ebenso ein wie den Mündungsüberstand oder Innendurchmesser. Diesbezüglich wurden jedoch nur einzelne Merkmale in den Anspruch 1 aufgenommen. Das Umströmen des zentralen lithiumführenden Bauteils mit

Argon sowie weitere Merkmale, wie z.B. die Art und Weise der Zufuhr des Argons, fehlen. Ein solches Herausgreifen einzelner Merkmale, die in klarem funktionellem oder strukturellem Zusammenhang mit anderen Merkmalen stehen, ist jedoch nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern gemäß Artikel 123(2) EPÜ nicht statthaft.

4.5 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin war die Aufnahme weiterer Merkmale in den Anspruch 1 nicht erforderlich. Das Streitpatent wende sich an den Fachmann, der die technische Lehre des Streitpatents sinnvoll auslegen und zwischen den für den eigentlichen Gegenstand der Erfindung wesentlichen und unwesentlichen Merkmalen unterscheiden könne. Des Weiteren brachte die Beschwerdeführerin vor, dass das Umströmen des lithiumführenden zentrischen Bauteils durch Argon für jede klassische Zweistoffdüse gelte. Es sei ein inhärentes Merkmal, das für die Erzeugung des Unterdrucks verantwortlich sei. Bei der in der Anmeldung beschriebenen Düse handle es sich um eine klassische Zweistoffdüse, die sich im Wesentlichen durch den Mündungsüberstand unterscheide. Die Argonzufuhr, insbesondere der Winkel der Argonzufuhr, sei lediglich eine bautechnische Maßnahme der abgebildeten Düse, die in keinem technischen Zusammenhang mit anderen Merkmalen stehe.

4.6 Hinsichtlich der Auswahl vorgeblich wesentlicher und unwesentlicher Merkmale ist zunächst festzustellen, dass die Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform spezifische Merkmale zwingend vorsieht und es nicht ersichtlich ist, warum diese vom Fachmann als unwesentlich unberücksichtigt bleiben sollten, während

die Kombination einiger, aber wiederum nicht aller, der als bevorzugt beschriebenen Merkmale nunmehr als für die Erfindung wesentlich anzusehen sein sollte. Gemäß den Ausführungen auf Seite 4, Zeilen 16-20 ist es eines der Ziele der Erfindung, Verkrustungen an der Düsenmündung zu verringern. Selbst wenn die Kammer zugunsten der Beschwerdeführerin annimmt, dass der Fachmann im Hinblick auf dieses Ziel erkennen könnte, dass das für die Erfindung wesentliche Element allein in der einzusetzenden Düse wie sie auf Seite 4, Zeilen 7-12 und der Abbildung 2 beschrieben wird, läge und unabhängig von der allgemeinen Verfahrensführung des bevorzugten Ausführungsbeispiels angesehen werden könne, bleibt die Tatsache bestehen, dass das konkret offenbarte Umströmen des lithiumführenden Bauteils durch Argon als Ursache des Unterdrucks durch das Merkmal e) nicht mehr gegeben ist und dass zudem lediglich Teile der Geometrie der in diesem Zusammenhang einzig offenbarten Düse der Abbildung 2 in den Anspruch aufgenommen wurden. Eine solche Verallgemeinerung ist der ursprünglichen Anmeldung nicht klar und eindeutig zu entnehmen. Im Hinblick auf den in der Anmeldung erwähnten funktionellen Zusammenhang zwischen Geometrie und Unterdruck kann die Kammer auch dem Argument der Beschwerdeführerin, dass es sich bei dem Winkel der Argonzufuhr, d.h. einem Element der Geometrie der Düse, lediglich um eine bautechnische Maßnahme ohne technische Bedeutung handle, nicht zustimmen.

Auch das Argument, dass das Umströmen des lithiumführenden Bauteils durch das Merkmal der Zweistoffdüse vorgeblich inhärent sei, kann in diesem Zusammenhang nicht durchgreifen. Zum einen hat die Beschwerdeführerin ihre Behauptung nicht belegt und die

Kammer kann die Existenz von Zweistoffdüsen, in denen der Argonstrom nicht das zentrische Bauteil umströmt, nicht mit Sicherheit ausschließen. Zum anderen ist durch das vorliegende Merkmal e) der konkret offenbarte Zusammenhang zwischen dem Argonstrom und dem Mindestunterdruck nicht mehr gegeben.

4.7 Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, dass der einzige Anspruch des dritten Hilfsantrags in einer Weise geändert wurde, dass sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Anspruch verstößt daher gegen den Artikel 123(2) EPÜ und ist infolgedessen nicht gewährbar.

4.8 Der einzige Anspruch 1 des vierten Hilfsantrags unterscheidet sich vom dritten Hilfsantrag darin, dass weitere Merkmale, nicht jedoch bezüglich der Geometrie der Düse, aus der Beschreibung aufgenommen wurden. Hinsichtlich des Merkmals e) hat sich gegenüber dem dritten Hilfsantrags nichts geändert, so dass die gleichen Überlegungen und Schlussfolgerungen wie in Punkt 4.4 bis 4.7 erörtert auch für den vierten Hilfsantrag gelten. Der vierte Hilfsantrag ist daher ebenfalls wegen Verstoßes gegen Artikel 123(2) EPÜ zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Schalow

P. Ranguis