

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 4. Dezember 2013**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2150/11 - 3.2.08

**Anmeldenummer:** 01115451.5

**Veröffentlichungsnummer:** 1167780

**IPC:** F16B19/04, F16B19/08,  
F16B19/06, B21K1/60, B21H7/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Niet

**Patentinhaber:**  
Schmitz, Hans-Gert  
Kirsch, Jürgen

**Einsprechender:**  
Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH

**Stichwort:**  
Zulässigkeit spät gestellter Hilfsanträge

**Relevante Rechtsnormen:**  
VOBK Art. 12(4), 13(1)

**Schlagwort:**

**Zitierte Entscheidungen:**  
G 0009/91, G 0010/91

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern  
Boards of Appeal  
Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 2150/11 - 3.2.08**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08  
vom 4. Dezember 2013**

**Beschwerdeführer:** Schmitz, Hans-Gert  
(Patentinhaber 1) Kleinberghauserstrasse 21  
42499 Hückeswagen (DE)

**Beschwerdeführer:** Kirsch, Jürgen  
(Patentinhaber 2) Kleinberghauserstrasse 18  
42499 Hückeswagen (DE)

**Vertreter:** Müller, Enno  
RIEDER & PARTNER  
Patentanwälte - Rechtsanwalt  
Corneliusstrasse 45  
42329 Wuppertal (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH  
(Einsprechende) Wernher-von-Braun-Strasse 7  
92224 Amberg (DE)

**Vertreter:** Zech, Stefan Markus  
Meissner, Bolte & Partner GbR  
Postfach 86 06 24  
81633 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 11. August 2011 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1167780 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende:** P. Acton  
**Mitglieder:** R. Ries  
C. Schmidt

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. In der am 11. August 2011 zur Post gegebenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 1 167 780 in der erteilten Fassung widerrufen.
- II. Die Beschwerdeführer (Patentinhaber) haben gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr am 5. Oktober 2011 Beschwerde eingereicht. Die Beschwerdebegründung ist am 16. Dezember 2011 eingegangen. Darin beantragten die Beschwerdeführer die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag) oder hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen I und II.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte mit Schreiben vom 16. April 2012 und reichte gleichzeitig einen weiteren Stand der Technik D9: SU-A-181 23 51 ein.

Am 9. August 2013 erließ die Kammer eine Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK.

Mit Schreiben vom 4. November 2013 erwiderten die Beschwerdeführer und reichten neue Hilfsanträge II bis VIII ein.

Die Beschwerdegegnerin reagierte hierauf mit Schreiben vom 19. November 2013, in dem sie unter anderem beantragte, diese Hilfsanträge nicht zum Verfahren zuzulassen, insbesondere die Hilfsanträge II bis V, VII und VIII, die zum ersten mal mit dem Schreiben vom 4. November eingereicht wurden.

III. Am 4. Dezember 2013 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Die Beschwerdeführer beantragten zunächst, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der zu Beginn der mündlichen Verhandlung überreichten Anträge aufrecht zu erhalten, wobei der als "Hilfsantrag I" bezeichnete Antrag als Hauptantrag und die als "Hilfsantrag IV" und "Hilfsantrag VII" bezeichneten Anträge als erster und zweiter Hilfsantrag gestellt wurden. Alle bisher im schriftlichen Verfahren gestellten Anträge wurden von den Beschwerdeführern zurückgezogen. Auf Nachfrage der Kammer bestätigten die Beschwerdeführer, dass der mit der Beschwerdebegründung gestellte Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht aufrechterhalten, sondern durch "Hilfsantrag I" als neuen Hauptantrag ersetzt werden soll.

Nach weiterer Erörterung der Sach- und Rechtslage reichten die Beschwerdeführer eine Neufassung des zuvor überreichten Hilfsantrags I ("Hilfsantrag I mit handschriftlicher Ergänzung") ein. Die Beschwerdeführer beantragten nunmehr, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung überreichten "Hilfsantrag I mit handschriftlicher Ergänzung" aufrecht zu erhalten.

Hilfsweise beantragten die Beschwerdeführer die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage von "Hilfsantrag IV" (erster Hilfsantrag) oder "Hilfsantrag VII" (zweiter Hilfsantrag) aufrecht zu erhalten, wobei die im "Hilfsantrag I mit handschriftlicher Ergänzung" enthaltene handschriftliche Ergänzung auch für die Hilfsanträge gelten sollte.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die während der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge nicht zum Verfahren zuzulassen und die Beschwerde zurückzuweisen.

IV. Anspruch 1 des "Hilfsantrags I mit handschriftlicher Ergänzung" (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"Niet (1, 1', 1''), vorzugsweise im Walzverfahren hergestellt, mit einem Nietkopf (2) und einem Nietschaft (3, 13, 16), mit einer äußeren Konturlinie aufweisenden Querschnitt senkrecht zu seiner Längserstreckung, dadurch gekennzeichnet, dass die äußere Konturlinie über die gesamte Länge des Nietschafts eine Bauchigkeit ergebende Abflachung (10, 10', 10'') aufweist, ohne Wendepunkt in der Konturlinie, wobei die äußere Querschnitts-Kontur des Nietschafts in einem Querschnitt rechtwinklig zu einer Längsachse des Niets mithin von der Kreisform abweichend gerundet ist, jedoch derart, daß stets eine Krümmung nach innen gegeben ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags IV (erster Hilfsantrag) unterscheidet sich hiervon durch den folgenden Wortlaut (alle Änderungen gegenüber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sind im Folgenden fett gedruckt; der kursiv geschriebene Teil von Anspruch 1 der Hilfsanträge IV und VII entspricht den handschriftlichen Ergänzungen, die antragsgemäß auch für die Hilfsanträge gelten):

"Niet (1, 1', 1''), vorzugsweise im Walzverfahren hergestellt, mit einem Nietkopf (2) und einem Nietschaft (3, 13, 16), mit einer äußeren Konturlinie aufweisenden Querschnitt senkrecht zu seiner Längserstreckung, dadurch gekennzeichnet, dass die äußere Konturlinie über die gesamte Länge des Nietschafts eine

Bauchigkeit ergebende Abflachung (10, 10', 10'') aufweist, ohne Wendepunkt in der Konturlinie, wobei die äußere Querschnitts-Kontur des Nietschafts in einem Querschnitt rechtwinklig zu einer Längsachse des Niets mithin von der Kreisform abweichend gerundet ist, jedoch derart, dass stets eine Krümmung nach innen gegeben ist, **wobei der Nietschaft (3, 13, 16) im Querschnitt drei oder mehr Bäuche aufweist.**"

Anspruch 1 des Hilfsantrags VII (zweiter Hilfsantrag) unterscheidet sich in folgender Weise von Anspruch 1 des Hauptantrags:

"Niet (1, 1', 1''), vorzugsweise im Walzverfahren hergestellt, mit einem Nietkopf (2) und einem Nietschaft (3, 13, 16), mit einem eine äußere Konturlinie aufweisenden Querschnitt senkrecht zu seiner Längserstreckung, dadurch gekennzeichnet dass die äußere Konturlinie über die gesamte Länge des Nietschafts eine Bauchigkeit ergebende Abflachung (10, 10', 10'') aufweist, ohne Wendepunkt in der Konturlinie, wobei die äußere Querschnitts-Kontur des Nietschafts in einem Querschnitt rechtwinklig zu einer Längsachse des Niets mithin von der Kreisform abweichend gerundet ist, jedoch derart, dass stets eine Krümmung nach innen gegeben ist **dass der Nietschaft als eine unrunde Innenkontur aufweisender Hohlschaft ausgebildet ist und im Querschnitt drei oder mehr Bäuche aufweist, wobei weiter der Hohlschaft hinsichtlich seines Querschnitts eine Innenkontur aufweist, die ohne Wendepunkt in der Konturlinie eine Bauchigkeit ergebende Abflachungen aufweist.**"

V. Die für die Entscheidung wesentlichen Argumente der Beschwerdeführer lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die neu formulierten Ansprüche der nun geltenden Anträge, die alle übrigen Anträge ersetzen, enthielten das in der Beschreibung der A1-Schrift, Spalte 1, Zeilen 20 bis 25, genannte Merkmal wonach *"die äußere Querschnitts-Kontur des Nietschafts in einem Querschnitt rechtwinklig zu einer Längsachse des Niets mithin von der Kreisform abweichend gerundet ist, jedoch derart, dass stets eine Krümmung nach innen gegeben ist"*. Folglich ginge der Gegenstand der geänderten Ansprüche nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Hinsichtlich Artikel 123(2) EPÜ seien die Ansprüche deshalb nicht zu beanstanden.

Das hinzugefügte Merkmal sei ferner klar und unmissverständlich zu verstehen. Damit solle ausgeschlossen werden, dass die Konturlinie gerade Stücke aufweist und unterstrichen werden, dass die Konturlinie immer eine Krümmung aufweist, die nach innen verläuft.

Bereits im Einspruchsverfahren hätten die Beschwerdeführer im Schreiben vom 13. Dezember 2010, Seite 6, 4. Absatz auf dieses bedeutende Merkmal der steten Krümmung der Konturlinie nach innen hingewiesen, so dass diese Änderung, auch wenn sie zu einem späten Zeitpunkt eingereicht wurde, weder die Gegenpartei noch die Kammer hätte überraschen können. Folglich sollten die während der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge zum Verfahren zugelassen werden.

VI. Die für die Entscheidung wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge seien in einem sehr späten Stadium des Verfahrens



eingereicht worden. Die jetzt geltenden Anträge hätten bereits viel früher eingereicht werden können, so dass die Beschwerdegegnerin ausreichend Zeit gehabt hätte, darauf zu reagieren. Die Beschwerdeführer könnten für die späte Vorlage der Anträge keine plausible Erklärung oder überzeugende Gründe angeben, die ein solches Vorgehen rechtfertigen könnten.

Das neu in die Ansprüche aufgenommene Merkmal sei aus der Beschreibung der Patentanmeldung entnommen und erstmalig im Beschwerdeverfahren in einem Anspruch genannt worden. Das Merkmal sei weder unmissverständlich klar noch eindeutig, denn es könne in verschiedenen Richtungen ausgelegt werden und ließe somit Zweifel offen, was genau damit gemeint sei.

Auch beseitigten die zuletzt vorgelegten Anspruchsfassungen weder die weiteren zuvor erhobenen Beanstandungen der unzulässigen Änderung nach Artikel 123(2) EPÜ noch den Grund der mangelnden Neuheit nach Artikel 54 EPÜ, auf Grund dessen das Patent von der Einspruchsabteilung widerrufen wurde.

Die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anträge seien deshalb nicht *prima facie* gewährbar und sollten nicht zum Verfahren zugelassen werden.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Vorbringen der Hilfsanträge I, IV und VII
  - 2.1 Die Hilfsanträge I, IV und VII, alle mit handschriftlicher Ergänzung, wurden von den Beschwerdeführern (Patentinhabern) gegen Ende der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, das heißt nach Einreichung ihrer Beschwerdebegründung eingereicht. Sie sind damit verspätet im Sinne von Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) (vgl. dazu Bühler in Singer/Stauder EPÜ 6. Auflage, Art. 114 Rdn 56).
  - 2.2 Nach Artikel 13(1) VOBK steht die Zulassung dieser Anträge somit im Ermessen der Kammer, wobei bei der Ausübung des Ermessens insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie zu berücksichtigen sind (Artikel 13(1), Satz 2 VOBK). Damit steht die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern im Einklang mit der gefestigten Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, wonach der Streitstoff der ersten Instanz die Basis für das Beschwerdeverfahren bildet. Denn Zweck des Beschwerdeverfahrens ist es danach, der unterlegenen Partei die Möglichkeit einer Anfechtung der erstinstanzlichen Entscheidung zu geben (vgl. G 9/91, Abl. EPA 1993, 408 und G 10/93, Abl. EPA 1993, 420).
  - 2.3 Im Hinblick auf die Komplexität des neuer Anträge ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführer (Patentinhaber) das in die Patentansprüche 1 jeweils neu aufgenommene Merkmal „wobei die äußere Querschnitts-

*kontur des Nietschaftes in einem Querschnitt rechtwinklig zu einer Längsachse des Niets mithin von der Kreisform abweichend gerundet ist, jedoch derart, dass stets eine Krümmung nach innen gegeben ist"* aus der Beschreibung der Patentanmeldung und nicht aus den erteilten beziehungsweise ursprünglich eingereichten abhängigen Ansprüchen entnommen haben. Sie haben damit ein Merkmal zum Gegenstand ihres Anspruchs gemacht, dem bisher keine entscheidende Bedeutung beigemessen werden musste. Es stimmt zwar, dass dieses Merkmal schon im Schreiben vom 13. Dezember 2010 im Zusammenhang mit der Neuheit des damals geltenden Hauptantrags - das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten - genannt wurde. Das einmalige Nennen eines Merkmals auf Seite 6, Absatz 4 in einer zehnsseitigen Einspruchserwiderung kann jedoch nicht so gedeutet werden, dass diesem Merkmal eine besondere Bedeutung gegeben werden sollte.

Durch die Einführung der neuen Hilfsanträge I, IV und VII ist daher der Gegenstand des Verfahrens, den einerseits die Kammer zu bewerten hat, auf den sich andererseits aber auch die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) einzustellen hat, geändert worden. Dies und die Tatsache, dass diese Anträge erst in einem sehr späten Stadium des Verfahrens - nämlich nach Erörterung der zu Beginn der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ebenfalls erstmals in das Verfahren eingebrachten Anträge - gestellt wurden, spricht gegen deren Zulassung.

2.4 Darüber hinaus sind die Hilfsanträge I, IV und VII auch nicht *prima facie* gewährbar.

2.4.1 Bei dem neu eingeführten Merkmal bleibt insbesondere unklar, worauf sich das Wort „*mithin*“, das laut Duden „*folglich*“, „*dementsprechend*“, „*also*“ oder „*deshalb*“

bedeutet, im Zusammenhang mit den anderen in Anspruch 1 genannten Merkmalen beziehen soll. Zudem ist das neu aufgenommene Merkmal „*dass stets eine Krümmung nach innen gegeben ist*“ - wie sich aus der Erörterung in der mündlichen Verhandlung ergab - in unterschiedlicher Weise auslegbar. Die Hilfsanträge I, IV und VII sind deshalb unklar.

2.4.2 Im Übrigen stellt sich auch bei den nunmehr gestellten Anträgen die Frage, ob diese über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehen - und deshalb gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoßen - oder, falls nicht, ob sie die Erfordernisse der Neuheit erfüllen, das heißt ob die von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) vorgebrachten Beanstandungen zutreffen und der von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung genannte Grund für den Widerruf des Patents greift.

2.5 Was die Verfahrensökonomie betrifft, so hätten die nun geltenden Anträge bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden können (Artikel 12(4) VOBK). Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung haben die Beschwerdeführer jedoch außer ihrem Antrag, den Einspruch zurückzuweisen, zu keiner Zeit weitere Anträge gestellt, um den von der Einsprechenden genannten Einspruchsgründen zu begegnen. Wie der angefochtenen Entscheidung Punkt 4. zu entnehmen ist, haben sich die Beschwerdeführer im Einspruchsverfahren insbesondere zu dem von der Einsprechenden erhobenen Grund der mangelnden Neuheit hinsichtlich der Druckschrift DE2625023A (D8), aufgrund dessen das Patent von der Einspruchsabteilung widerrufen wurde, nicht geäußert.

- 2.6 Aus diesen Gründen werden die während der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge I, IV und VII nicht zum Verfahren zugelassen.
- 2.7 Da die Beschwerdeführer alle übrigen gestellten Anträge zurückgezogen hat, liegt somit kein Antrag vor, über den die Beschwerdekammer hätte entscheiden können. Bei dieser Sachlage ist die Beschwerde deshalb zurückzuweisen.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:



V. Commare

P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt