

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 17. November 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1810/12 - 3.3.07

**Anmeldenummer:** 99941596.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1105103

**IPC:** A61K9/20

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

EXAKT TEILBARE TABLETTE

**Patentinhaber:**

Abbott GmbH & Co. KG

**Einsprechenden:**

STADA Arzneimittel AG  
Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(2), 54, 56, 111(1)  
EPÜ R. 80

**Schlagwort:**

Neuheit - Hauptantrag (nein)  
Änderungen - unzulässige Erweiterung (ja) -  
Hilfsanträge 1, 2, 3, 3a, 4, 4a  
Änderung veranlasst durch Einspruchsgrund (ja)  
Zurückverweisung an die erste Instanz (nein)  
Erfinderische Tätigkeit (nein) - Hilfsantrag 2a



**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 1810/12 - 3.3.07**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07**  
**vom 17. November 2015**

**Beschwerdeführerin:** Abbott GmbH & Co. KG  
(Patentinhaberin) Max-Planck-Ring 2  
65205 Wiesbaden (DE)

**Vertreter:** Reitstötter Kinzebach  
Patentanwälte  
Sternwartstrasse 4  
81679 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** STADA Arzneimittel AG  
(Einsprechende 1) Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel (DE)

**Vertreter:** Hamm, Volker  
Maiwald Patentanwalts GmbH  
Jungfernstieg 38  
20354 Hamburg (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG  
(Einsprechende 2) Liebigstrasse 1-2  
65438 Flörsheim (DE)

**Vertreter:** Schubert, Klemens  
Müller & Schubert Patentanwälte  
Schlüterstrasse 37  
10629 Berlin (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 29. Mai 2012 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1105103 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** D. Semino  
**Mitglieder:** R. Hauss  
P. Schmitz

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Das europäische Patent Nr. 1105103 wurde mit zwei Patentansprüchen erteilt.
- Der unabhängige Anspruch 1 hat den folgenden Wortlaut:
- "1. Tablette mit zwei Stirnflächen und einer Mantelfläche, dadurch gekennzeichnet, daß die einander gegenüberliegenden Stirnflächen der Tablette*
- a) insgesamt nicht-eben und zumindest annähernd, parallel zueinander angeordnet sind und*
- b) mit je einer Bruchrille auf der Ober- und Unterseite versehen sind, wobei die Bruchrillen in der Tablettenmitte parallel übereinander liegen*
- sowie dadurch gekennzeichnet, daß die Tablette randseitig auf der Ober- und/oder Unterseite mit je zwei halbmondförmigen Phasen versehen ist."*
- II. Gegen die Erteilung des Patents wurden zwei Einsprüche eingelegt. Als Einspruchsgründe wurden fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit unter Artikel 100 a) EPÜ angeführt.
- III. Im Verlauf des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens wurden u.a. die folgenden Dokumente genannt:
- D1: Bestellung der Firma STADA Arzneimittel AG vom 10.11.1997
- D3: CH Marke Nr. 452 785
- D8: US Des. 201 497
- IV. Hauptantrag der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren war die Zurückweisung der Einsprüche. Mit einer ersten Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde mangelnde Ausführbarkeit als weiterer Einspruchsgrund zugelassen,

und das Patent wurde aus diesem Grund widerrufen (Artikel 100 b) EPÜ).

- V. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin Beschwerde ein. Sie legte einen **neuen Hauptantrag** vor, der sich von den erteilten Patentansprüchen nur darin unterscheidet, dass in Anspruch 1 das Wort "Phasen" durch das Wort "Fasen" ersetzt ist.
- VI. In ihrer Entscheidung vom 31. Mai 2011 mit dem Aktenzeichen T 1274/07 erlaubte die zuständige technische Beschwerdekammer diese Berichtigung (Regel 139 EPÜ) und entschied außerdem, nach Auslegung der technischen Merkmale von Anspruch 1, dass der beanspruchte Gegenstand hinreichend offenbart sei. Die Angelegenheit wurde zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
- VII. Im weiteren Verlauf behielt die Patentinhaberin den Hauptantrag des Beschwerdeverfahrens bei und legte vier Hilfsanträge vor.

Anspruch 1 von **Hilfsantrag 1** hat den folgenden Wortlaut:

*"1. Tablette runder Form, mit zwei Stirnflächen und einer Mantelfläche, dadurch gekennzeichnet, dass die einander gegenüberliegenden Stirnflächen der Tablette*

*a) insgesamt nicht-eben und zumindest annähernd parallel zueinander angeordnet sind und*

*b) mit je einer Bruchrille auf der Ober- und Unterseite versehen sind, wobei die Bruchrillen in der Tablettenmitte parallel übereinander liegen*

*sowie dadurch gekennzeichnet, dass die Tablette randseitig auf der Ober- und Unterseite mit je zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist und die Fasen an*

der Ober- und Unterseite um  $90^\circ$  gegeneinander verschoben sind."

Anspruch 1 von **Hilfsantrag 2** hat den folgenden Wortlaut:

"1. Tablette mit zwei Stirnflächen und einer Mantelfläche, dadurch gekennzeichnet, dass die einander gegenüberliegenden Stirnflächen der Tablette

- a) insgesamt nicht-eben und zumindest annähernd parallel zueinander angeordnet sind und
- b) mit je einer Bruchrille auf der Ober- und Unterseite versehen sind, wobei die Bruchrillen in der Tablettenmitte parallel übereinander liegen,

sowie dadurch gekennzeichnet, dass die Tablette randseitig auf der Oberseite mit zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist, wobei die Fasen jeweils eine maximale Breite aufweisen und sich zu den Enden stetig verjüngen, wobei die Fasen derart symmetrisch zu der Bruchrille angeordnet sind, dass die Bruchrille an der Stelle der maximale Breite in die Fasen mündet."

Anspruch 1 von **Hilfsantrag 3** hat den folgenden Wortlaut:

"1. Tablette mit zwei Stirnflächen und einer Mantelfläche, dadurch gekennzeichnet, dass die einander gegenüberliegenden Stirnflächen der Tablette

- a) insgesamt nicht-eben und zumindest annähernd parallel zueinander angeordnet sind und
- b) mit je einer Bruchrille auf der Ober- und Unterseite versehen sind, wobei die Bruchrillen in der Tablettenmitte parallel übereinander liegen,

sowie dadurch gekennzeichnet, dass die Tablette randseitig auf der Oberseite mit zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist, wobei die Fasen jeweils eine maximale Breite aufweisen und sich zu den Enden stetig

*verjüngen, wobei die Fasen derart symmetrisch zu der Bruchrille angeordnet sind, dass die Bruchrille an der Stelle der maximale Breite in die Fasen mündet, wobei die Tablette außerdem randseitig auf der Unterseite mit zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist, wobei die Fasen auf der Ober- und Unterseite um etwas 90° gegeneinander verschoben sind."*

Anspruch 1 von **Hilfsantrag 4** hat den folgenden Wortlaut:

*"1. Tablette mit zwei Stirnflächen und einer Mantelfläche, dadurch gekennzeichnet, dass die einander gegenüberliegenden Stirnflächen der Tablette*

*a) insgesamt nicht-eben und zumindest annähernd parallel zueinander angeordnet sind, wobei die durch die Bruchrille geteilten Hälften der Tablette einen Winkel von 130 bis 177° bilden, und*

*b) mit je einer Bruchrille auf der Ober- und Unterseite versehen sind, wobei die Bruchrillen in der Tablettenmitte parallel übereinander liegen,*

*sowie dadurch gekennzeichnet, dass die Tablette randseitig auf der Oberseite mit zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist, wobei die Fasen jeweils eine maximale Breite aufweisen und sich zu den Enden stetig verjüngen, wobei die Fasen derart symmetrisch zu der Bruchrille angeordnet sind, dass die Bruchrille an der Stelle der maximale Breite in die Fasen mündet, wobei die Tablette außerdem randseitig auf der Unterseite mit zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist, wobei die Fasen auf der Ober- und Unterseite um etwas 90° gegeneinander verschoben sind."*

VIII. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die in der mündlichen Verhandlung vom 2. Mai 2012 verkündete

und am 29. Mai 2012 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen.

In der Sache kam die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass dem Gegenstand des Hauptantrags unter Berücksichtigung der mit der Beschwerdeentscheidung T 1274/07 mitgeteilten Auslegung der Anspruchsmerkmale die Neuheit gegenüber den Entgegenhaltungen D1, D3 und D8 fehle (Artikel 54 EPÜ). Der Gegenstand von Hilfsantrag 1 sei nicht neu gegenüber D8. Die Hilfsanträge 2 bis 4 erfüllten nicht die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.

IX. Mit ihrer Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) einen Hauptantrag und die Hilfsanträge 1, 2, 2a, 3, 3a, 4 und 4a ein. Dabei entsprechen der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1, 2, 3 und 4 den Anträgen gleicher Rangfolge, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen.

Die Ansprüche der **Hilfsanträge 2a, 3a und 4a** entsprechen denen der Hilfsanträge 2, 3 und 4, enthalten aber zusätzlich jeweils die Einschränkung, dass es sich um eine Tablette "*runder Form*" handelt.

Die Beschwerdeführerin teilte außerdem mit, dass sie im Zusammenhang mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung für angemessen halte, die zu dieser Frage noch nicht entschieden habe.

X. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK erläuterte die Kammer ihre vorläufige Einschätzung.

Unter anderem wies sie im Hinblick auf die Auslegung der Anspruchsmerkmale auf die Bindungswirkung der ersten Beschwerdeentscheidung hin (vgl. Punkt 1.4 und 1.5 der Mitteilung).



Weiterhin äußerte die Kammer Zweifel daran, dass der Wortlaut von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 (sowie der Hilfsanträge 3, 3a, 4 und 4a) eine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung habe (vgl. Punkt 3.1 und 3.2 der Mitteilung).

XI. Eine mündliche Verhandlung fand am 17. November 2015 in Abwesenheit der Beschwerdegegnerin-Einsprechenden 2 statt. Im Verlauf der Verhandlung erklärte die Beschwerdeführerin, dass sie eine Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung bezüglich der erfinderischen Tätigkeit nicht mehr für erforderlich erachte.

XII. Die entscheidungswesentlichen Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die in Anspruch 1 des Hauptantrags definierte Tablette unterscheide sich von der Tablette gemäß Zeichnung Nr. SO 086 der Entgegenhaltung D1 durch die im Anspruch geforderte annähernd parallele Ausrichtung der Stirnflächen. Die in der Beschwerdeentscheidung T 1274/07 im Zusammenhang mit der Ausführbarkeit der Ansprüche gegebene Auslegung der Anspruchsmerkmale sei für die Beurteilung der Neuheit nicht bindend, da hierfür eine andere Betrachtungsweise erforderlich sei. Die Anspruchsmerkmale seien in Zusammenschau mit der Beschreibung und den Zeichnungen auszulegen. Zwei Flächen seien dann annähernd parallel, wenn sie durch eine einfache Parallelverschiebung annähernd aufeinander abgebildet werden könnten. Dies sei aber bei den in D1 dargestellten Stirnflächen nicht möglich, da diese gegensätzliche Krümmungen aufwiesen.

Die gemäß Artikel 123(2) EPÜ erforderliche Stützung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung für die Definition von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1

finde sich in Anspruch 2 in Kombination mit Seite 2, Zeilen 15 bis 17 und den Abbildungen 2 und 4. Aus diesem Kontext sei für den Fachmann ersichtlich, dass sich die Textpassage auf Seite 2 der Beschreibung betreffend um 90° verschobene Fasen nicht speziell auf Ausführungsformen mit nur jeweils einer Fase pro Seite beziehe.

Die in die Hilfsanträge 2 und 2a aufgenommene detaillierte Beschreibung der Form der Fasen habe gegenüber den im Verfahren diskutierten breiteren Auslegungsmöglichkeiten eine einschränkende Wirkung. Sie diene in diesem Sinne dazu, ein Abgrenzungsmerkmal gegenüber dem Stand der Technik zu verdeutlichen und dadurch Einspruchsgründe im Hinblick auf die Patentierbarkeit auszuräumen. Das Merkmal, wonach die Bruchrille an der Stelle der maximalen Breite in die Fasen mündet, stelle eine weitere Einschränkung in diesem Sinne dar (Regel 80 EPÜ). Die Grundlage für die eingefügten Änderungen finde sich in den Abbildungen 2 und 4 der ursprünglichen Anmeldung (Artikel 123(2) EPÜ). Da die konkrete Ausgestaltung von Abbildung 4 übernommen worden sei, handle es sich nicht um ein unzulässiges Herauslösen einzelner Merkmale aus einer ursprünglich offenbarten Merkmalskombination.

Im Falle von Hilfsantrag 2a beruhe die erfinderische Tätigkeit auf dem Merkmal, wonach zwei sichelförmige Fasen derart symmetrisch zu der Bruchrille angeordnet sind, dass die Bruchrille an der Stelle der maximalen Breite in die Fasen mündet. Dieses Merkmal stelle ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem relevanten Stand der Technik, u.a. D1, dar und habe wie in Absatz [0009] des Streitpatents erwähnt den Vorteil, dass beim Tablettierprozess auch bei hoher Pressgeschwindigkeit eine Beschädigung der Tablette beim Abstreifvorgang vermieden werde. Die Konfiguration der beanspruchten

Tablette sei diesbezüglich günstiger als die in D1 dargestellte Konfiguration, bei der die Bruchrille an der schmalsten Stelle auf die vorhandenen Fasen trifft.

Bezüglich der Grundlage in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung gelte für den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 3, 3a, 4 und 4a im wesentlichen das gleiche wie für die Hilfsanträge 1, 2 und 2a. Das in Hilfsantrag 4 und 4a zusätzlich enthaltene Merkmal, wonach die durch die Bruchrillen geteilten Hälften der Tablette einen bestimmten Winkel bilden, stamme aus Anspruch 3 der ursprünglichen Fassung der Anmeldung.

XIII. Die entscheidungswesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerinnen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Dem Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags fehle die Neuheit im Vergleich mit u.a. der Entgegenhaltung D1, Zeichnung Nr. SO 086. Das Anspruchsmerkmal "annähernd paralleler" Stirnflächen sei von vornherein undeutlich und werde im Streitpatent nicht näher definiert; zudem zeige die Abbildung 3 des Streitpatents eine Ausführungsform mit deutlicher Abweichung von einem parallelen Verlauf der Stirnflächen. Das Merkmal sei infolgedessen breit auszulegen und könne damit nicht zur Abgrenzung gegenüber der in D1 dargestellten Form herangezogen werden.

Für die Definition von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, die das Vorhandensein von je zwei halbmondförmigen Fasen auf beiden Stirnflächen mit einer 90°-Verschiebung kombiniere, finde sich keine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung (Artikel 123(2) EPÜ).

Wie von der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 17. Oktober 2015 mitgeteilt worden sei, stelle das in Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 aufgenommene Merkmal

"wobei die Fasen jeweils eine maximale Breite aufweisen und sich zu den Enden stetig verjüngen" eine Konkretisierung des ursprünglich offenbarten Begriffs "halbmondförmige Fase" dar. Demzufolge sei die Änderung lediglich eine Klarstellung und diene anders als in Regel 80 EPÜ vorgesehen nicht dazu, einen Einspruchsgrund auszuräumen.

Weiter stelle Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar, da nur bestimmte Merkmale aus den Abbildungen 2 und 4 zur weiteren Einschränkung des Anspruchs herausgegriffen worden seien (Artikel 123(2) EPÜ). Der so erhaltene Anspruchsumfang sei aber wesentlich breiter als das, was in den Abbildungen tatsächlich konkret offenbart und aus ihnen eindeutig zu entnehmen sei, insbesondere im Hinblick auf die Form der Tabletten, die Ausführung und Breite der Fasen oder die Ausgestaltung der Unterseite der Tabletten. Gleiches gelte (abgesehen von der dort vorhandenen Einschränkung auf eine runde Tablettenform) auch für Anspruch 1 des Hilfsantrags 2a.

Zur erfinderischen Tätigkeit betreffend Anspruch 1 von Hilfsantrag 2a sei festzustellen, dass das einzige Unterscheidungsmerkmal der beanspruchten Tabletten gegenüber den in D1 offenbarten Tabletten in der Ausrichtung der Bruchrille auf einer Stirnfläche im Verhältnis zu der Anordnung der halbmondförmigen Fasen bestehe. Da kein Vorteil gegenüber den Tabletten gemäß D1 glaubhaft gemacht worden sei, sei dieses Merkmal nicht mit einer bestimmten technischen Wirkung verknüpft und sei daher als bloßes Designelement aufzufassen, dessen Ausführung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen könne.

Aus den bereits im Zusammenhang mit den Hilfsanträgen 1, 2 und 2a erörterten Gründen gehe auch der Gegenstand

von Anspruch 1 jedes der Hilfsanträge 3, 3a, 4 und 4a im Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

- XIV. Die Beschwerdeführerin beantragte im Hauptantrag die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der ursprünglich erteilten Patentansprüche 1 und 2 in der der Entscheidung T 1274/07 zugrundegelegten berichtigten Fassung, die erneut mit der Beschwerdebegründung als Hauptantrag eingereicht wurde.
- Hilfsweise beantragte sie die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1, 2, 2a, 3, 3a, 4 oder 4a, sämtlich eingereicht mit der Beschwerdebegründung.
- XV. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und 2) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

## **Entscheidungsgründe**

1. Auslegung der Ansprüche
- 1.1 Gemäß der Entscheidung T 1274/07 (Entscheidungsgründe 4.2 und 4.3) ergibt sich die in den Ansprüchen erwähnte nicht-ebene Ausgestaltung der Tablettenoberfläche bereits aus dem Vorhandensein von Fasen (angeschrägten Kanten), so dass dieses Merkmal keine zusätzliche Einschränkung bewirkt. Das Merkmal "zumindest annähernd parallel" angeordneter Stirnflächen als Ergänzung zu einer Mantelfläche hat allenfalls gegenüber Kugeln oder vielflächigen Gebilden, die keine Mantelfläche im

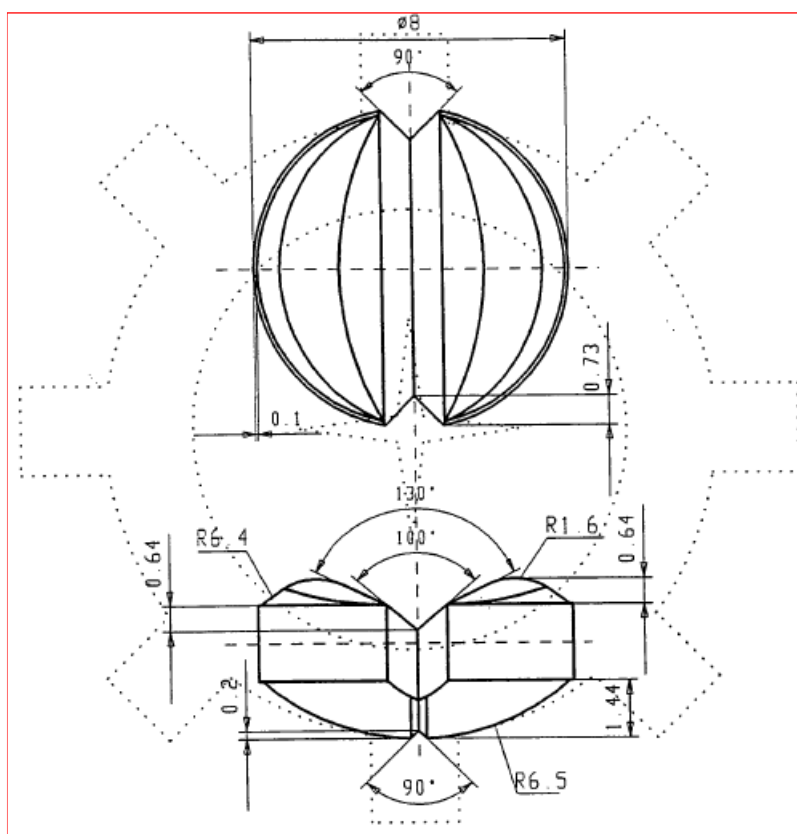
eigentlichen Sinn mehr aufweisen, eine abgrenzende Wirkung.

- 1.2 Diese durch die im ersten Beschwerdeverfahren zuständige Kammer getroffene Auslegung wurde von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung bei der Beurteilung der Neuheit berücksichtigt (s.o. Punkt VIII).
- 1.3 Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, die in der ersten Beschwerdeentscheidung in einem anderen Zusammenhang (nämlich der Beurteilung der Ausführbarkeit) gegebene Auslegung sei nicht bindend für die Beurteilung der Neuheit. Für die Ausführbarkeit sei vor allem relevant, ob die gewählten Ausdrücke als solche eine Bedeutung für den Fachmann hätten. Im Zusammenhang mit der Neuheit würden die Ansprüche vom Fachmann im Kontext der Beschreibung und der Abbildungen gelesen. Dabei werde deutlich, dass das Vorhandensein einer Abfassung nicht das Merkmal "insgesamt nicht-ebener" Stirnflächen erfülle, da durch den Ausdruck "insgesamt" eine geknickte oder gewellte Struktur der gesamten Tablette impliziert sei. Auch könnten Stirnflächen mit gegensätzlichen Krümmungen nicht als "annähernd parallel" gelten.
- 1.4 Grundsätzlich gilt bei demselben Tatbestand eine Bindungswirkung der rechtlichen Beurteilung der Beschwerdekammer für die Einspruchsabteilung (Artikel 111(2) EPÜ). Nach ständiger Rechtsprechung der Kammern gilt diese Bindungswirkung nach Zurückverweisung und weiterer Beschwerde auch im zweiten Beschwerdeverfahren (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, siebte Auflage, September 2013, IV.E.7.7.4).

- 1.5 Da sich der Wortlaut der fraglichen Anspruchsmerkmale nicht geändert hat, liegt derselbe Tatbestand vor. Auch war die Auslegung von Anspruch 1 des Hauptantrags im ersten Beschwerdeverfahren Bestandteil der rechtlichen Beurteilung durch die damals zuständige Kammer im Rahmen ihrer Entscheidung, dass der beanspruchte Gegenstand hinreichend offenbart ist (Artikel 100 b) EPÜ).
- 1.6 Der Auffassung der Beschwerdeführerin, für die Auslegung der Anspruchsmerkmale müssten im Rahmen der Neuheitsprüfung andere Kriterien gelten als bei der Beurteilung der Ausführbarkeit, kann sich die Kammer nicht anschließen, da ein- und derselbe Anspruch nicht mehrere unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Die in Punkt 1.3 wiedergegebene Auslegung der streitigen Merkmale durch die Beschwerdeführerin läuft zudem darauf hinaus, im Lichte der Beschreibung und der Abbildungen Beschränkungen in die Ansprüche hineinzu lesen, die sich nicht aus dem Anspruchswortlaut selbst entnehmen lassen. So ist auch eine spezielle einschränkende Wirkung des Begriffs "insgesamt" nicht ersichtlich.
- 1.7 Daher sieht die Kammer keinen Grund, von der etablierten Rechtsprechung zur Bindungswirkung abzuweichen. Somit gilt für die unter Punkt a) in Anspruch 1 aller vorliegenden Anträge zusammengefassten Merkmale, wonach die einander gegenüberliegenden Stirnflächen insgesamt nicht-eben und zumindest annähernd parallel zueinander angeordnet sind, die oben in Punkt 1.1 wiedergegebene Auslegung.

2. Neuheit - Hauptantrag

2.1 Die hier wiedergegebene, in der Entgegenhaltung D1 enthaltene Tablettenzeichnung Nr. SO 086 wurde von den Beschwerdegegnerinnen als neuheitsschädlich für Anspruch 1 des Hauptantrags genannt. Seitens der Beschwerdeführerin wurde nicht bestritten, dass diese Zeichnung vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich war.



2.2 Die Zeichnung zeigt als Querschnitt und in einer Aufsicht sogenannte "Snap-Tab"-Tabletten, die mit der entsprechenden Pressform erhältlich sind. Die runden Tabletten weisen zwei Stirnflächen und eine Mantelfläche sowie in der Tablettenmitte je eine Bruchrille auf der Ober- und Unterseite auf, wobei



diese Bruchrillen parallel übereinanderliegen. Die Tabletten haben auf der Stirnfläche, die in Aufsicht dargestellt wird, randseitig zwei sichelförmige Abfasungen. Entsprechend den in Punkt 1.1 angegebenen Auslegungskriterien sind durch die abgebildeten Tabletten insbesondere auch die Anspruchsmerkmale erfüllt, wonach die einander gegenüberliegenden Stirnflächen der Tablette insgesamt nicht-eben und zumindest annähernd parallel zueinander angeordnet sind. Dass es sich bei sichelförmigen Fasen um halbmondförmige Fasen im Sinne des Streitpatents handelt, wurde nicht bestritten.

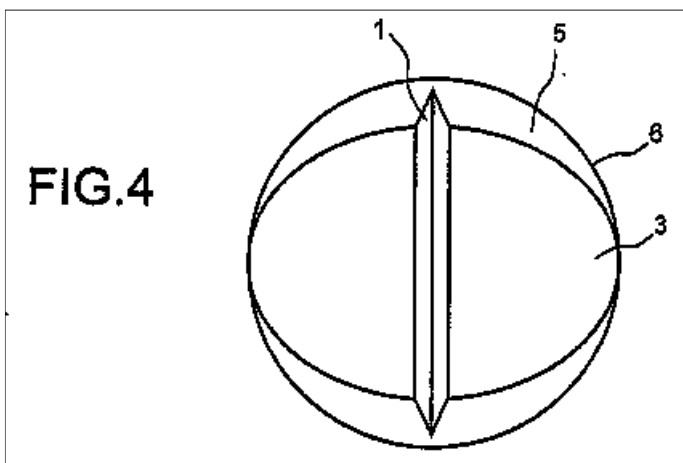
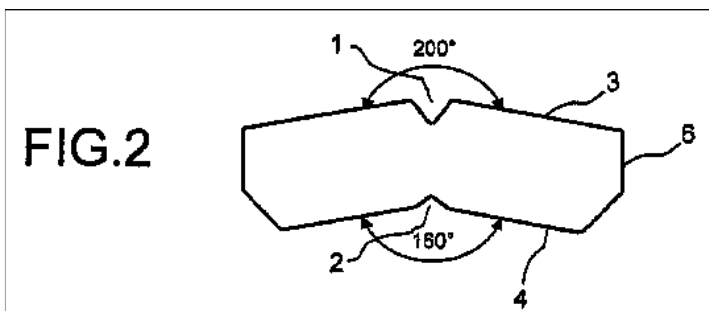
2.3 Infolgedessen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die Tabletten gemäß Zeichnung SO 086 in D1 alle Merkmale von Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags aufweisen. Damit fehlt dem Gegenstand dieses Anspruchs die Neuheit gegenüber D1 (Artikel 52(1) und 54(1)-(2) EPÜ).

### 3. Änderungen - Hilfsantrag 1

3.1 Gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist die Tablette randseitig auf der Ober- und Unterseite mit je zwei halbmondförmigen Fasen versehen, und diese Fasen sind an der Ober- und Unterseite um  $90^\circ$  gegeneinander verschoben.

3.2 Für den Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hat die Beschwerdeführerin als Grundlage in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung die Kombination von Anspruch 2 mit der Beschreibung auf Seite 2, Zeilen 15 bis 17 im Lichte der Abbildungen 2 und 4 angegeben.

Diese Abbildungen sind im folgenden wiedergegeben:



3.3 Anspruch 2 der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung entspricht Anspruch 1 des erteilten Patents und definiert somit eine Tablette, die randseitig auf der Ober- und/oder Unterseite mit je zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist. Eine Verschiebung um  $90^\circ$  wird dabei nicht erwähnt.

Aus der zusätzlich genannten Textpassage auf Seite 2, Zeilen 15 bis 17: "Hat die Tablette an der Ober- und Unterseite eine Phase, so sind diese um  $90^\circ$  gegeneinander verschoben" [Anm. der Kammer: "Phase" steht, wie im gesamten Text der Anmeldung, irrtümlich für "Fase"] lässt sich andererseits nach Auffassung der Kammer nicht eindeutig eine Ausführungsform ableiten, bei welcher auf der Ober- und Unterseite jeweils zwei Fasen vorhanden sind.

Aufgrund des gewählten Wortlauts ("Hat die Tablette an der Ober- und Unterseite eine Phase...") wird der Leser auch nicht in eindeutiger Weise zu einer möglichen Kombination dieser Passage mit Anspruch 2 hingeführt, laut welchem jeweils zwei Fasen vorhanden sind.

Die vorhandenen Abbildungen zeigen mit Abbildung 4 eine Aufsicht auf eine Stirnfläche der Tablette (die im Text als "obere" Stirnfläche bezeichnet wird) mit zwei halbmondförmigen Fasen; eine Aufsicht auf die andere Stirnfläche fehlt aber, so dass Anzahl und Lage der Fasen auf der betreffenden Seite in den Abbildungen nicht offenbart sind, da diese Merkmale sich aus dem Querschnitt (Abbildung 2) nicht erschließen lassen. Auch wenn die Abbildungen mit dem Wortlaut von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 vereinbar sind, können sie umgekehrt doch keine ausreichende Grundlage für die Änderungen bieten. Weder offenbaren diese Abbildungen je zwei Fasen auf beiden Stirnflächen, noch eine Verschiebung um 90°.

Die von der Beschwerdeführerin genannten Elemente der Anmeldung, die die Grundlage für die Definition des vorliegenden Anspruchs 1 bilden sollen, stehen bei näherer Betrachtung also nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang zueinander und sind nicht eindeutig in Kombination offenbart.

- 3.4 Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass der in Anspruch 1 von Hilfsantrag 1 definierte Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 123(2) EPÜ).

#### 4. Änderungen - Hilfsantrag 2

4.1 Gemäß Regel 80 EPÜ können die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in einem europäischen Patent geändert werden, soweit die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ veranlasst sind.

4.1.1 Die in Hilfsantrag 2 aufgenommene nähere Beschreibung der Form der Fasen, gemäß welcher die halbmondförmigen Fasen jeweils eine maximale Breite aufweisen und sich zu den Enden stetig verjüngen, soll offensichtlich eine Einschränkung gegenüber der im bisherigen Verfahren relevanten Auslegung bewirken, wonach selbst ringförmig umlaufende Fasen gleicher Breite (wie sie in der Entgegenhaltung D8 gezeigt werden) ebenfalls zwei halbmondförmige Fasen darstellen können, bzw. wonach praktisch jede Fase als halbmondförmig bezeichnet werden kann (T 1274/07: Punkt 4.4 der Entscheidungsgründe; angefochtene Entscheidung: Punkt 1 und Seite 8 in Punkt 2 der Entscheidungsgründe).

Die Anordnung der Fasen in Relation zur Bruchrille stellt ebenfalls ein einschränkendes Merkmal dar.

4.1.2 Daher ist ohne weiteres ersichtlich, dass diese Änderungen zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik dienen und damit dazu beitragen können, Einspruchsgründe im Hinblick auf die Patentierbarkeit auszuräumen. Die Kammer kann infolgedessen keinen Verstoß gegen die Bestimmung der Regel 80 EPÜ erkennen.

4.2 Zur Grundlage der Änderungen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung wurde eingewendet, die in Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 neu aufgenommene Merkmalskombination

*"dass die Tablette randseitig auf der Oberseite mit zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist, wobei die*

*Fasen jeweils eine maximale Breite aufweisen und sich zu den Enden stetig verjüngen, wobei die Fasen derart symmetrisch zu der Bruchrille angeordnet sind, dass die Bruchrille an der Stelle der maximalen Breite in die Fasen mündet",*

die nicht im Text der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbart ist, sei entgegen den Angaben der Beschwerdeführerin auch nicht eindeutig aus den Abbildungen 2 und 4 zu entnehmen und stelle in jedem Fall eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

- 4.2.1 Im Text der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung (Seite 3, Zeilen 14 bis 27) wird erläutert, dass mit den Abbildungen 2 (Querschnitt) und 4 (Aufsicht) dieselbe Ausführungsform der Tablette beschrieben wird (Abbildungen s.o. auf Seite 15, Punkt 3.2).

Die Abbildung 4 zeigt dabei die Anordnung und Form der Fasen und der Bruchrille auf der in Aufsicht gezeigten Stirnfläche (vgl. die Erklärung auf Seite 3, Zeile 27: "Fig. 4 ist eine Sicht auf die Tablette gemäß Fig. 2. 1 ist eine Bruchrille, 3 ist die obere Stirnfläche mit der Phase [sic] 5").

Die Kammer stimmt daher der Beschwerdeführerin darin zu, dass die Ausgestaltung einer Stirnfläche mit den unter Punkt 4.2 angegebenen Merkmalen tatsächlich in Abbildung 4 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung eindeutig offenbart ist.

- 4.2.2 Die in den Abbildungen 2 und 4 dargestellte Ausführungsform der Tablette weist allerdings mehrere weitere einschränkende Merkmale auf, die nicht in der Definition von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 enthalten sind: Die Tablette ist rund, sie hat eine geknickte Form (d.h. die durch die Bruchrillen geteilten Hälften

der Tablette bilden einen Winkel), und die besondere Anordnung der Fasen, bei welcher die Bruchrille an der Stelle der maximalen Breite in die Fasen mündet, befindet sich auf der "konvexen" Stirnfläche der geknickten Tablette (also auf der mit "3" bezeichneten Stirnfläche mit dem größeren Winkel zwischen den Tablettenhälften). Außerdem ist gemäß dem in Abbildung 2 gezeigten Querschnitt die Kante zwischen der mit "4" bezeichneten zweiten Stirnfläche und der Mantelfläche 6 ebenfalls gefast.

- 4.2.3 Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 kann daher nicht ausschließlich auf die mit den Abbildungen 2 und 4 beschriebene Ausführungsform gestützt werden; vielmehr handelt es sich um eine Kombination des ursprünglichen Anspruchs 2 (welcher dem erteilten Anspruch 1 entspricht) mit Merkmalen der Abbildung 4. Hierbei steht die neu definierte Merkmalskombination zwar nicht im Widerspruch zu den Abbildungen 2 und 4, es stellt sich aber die Frage, ob diese Merkmalskombination als Zwischenverallgemeinerung durch Isolierung nur bestimmter Merkmale aus den Abbildungen in Kombination mit den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 2 ohne Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ erstellt werden kann.
- 4.2.4 Gemäß den in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern verwendeten Kriterien wäre dies zu verneinen, wenn die aus der abgebildeten Ausführungsform herausgelösten Merkmale mit den weiteren Merkmalen dieser Ausführungsform durch eine eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung verknüpft wären (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, siebte Auflage, September 2013, II.E.1.2).

- 4.2.5 Nach Auffassung der Kammer besteht in diesem Sinne aber keine unmittelbare Verknüpfung zwischen einerseits der Ausgestaltung einer Stirnfläche mit der in Anspruch 1 (und Abbildung 4) beschriebenen Form der Fasen und deren Anordnung relativ zur Bruchrille und andererseits einer geknickten Form der Tablette oder dem Vorhandensein von Fasen auf der zweiten Seite der Tablette, da ein direktes Zusammenwirken dieser Merkmale nicht ersichtlich ist.
- 4.2.6 Allerdings steht das in den Abbildungen gezeigte Merkmal der runden Tablettenform in direktem strukturellem Zusammenhang mit der Form der Fasen, da ohne entsprechende konkrete Offenbarung nicht ersichtlich ist, wie eine Tablette mit einer anderen (z.B. viereckigen) Form der Abbildung entsprechend ausgestaltet werden könnte, um das hinzugefügte Merkmal zu erfüllen. Deshalb ist eine runde Tablettenform nach Auffassung der Kammer zur korrekten Beschreibung des in Abbildung 4 gezeigten Merkmals erforderlich.
- 4.2.7 Da die runde Form im Anspruch jedoch fehlt, kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass der in Anspruch 1 von Hilfsantrag 2 definierte Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 123(2) EPÜ).
5. Änderungen - Hilfsantrag 2a
- 5.1 Für die Änderungen in Hilfsantrag 2a gelten die gleichen Überlegungen wie obenstehend im Zusammenhang mit Hilfsantrag 2 dargestellt.
- 5.2 Anspruch 1 von Hilfsantrag 2a enthält jedoch den Zusatz, dass die beanspruchte Tablette eine runde Form hat. Da somit der unter Punkt 4.2.6 erörterte Einwand ausgeräumt ist, kommt die Kammer zu dem Schluss, dass

der in Anspruch 1 von Hilfsantrag 2a definierte Gegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 123(2) EPÜ).

6. Neuheit - Hilfsantrag 2a

6.1 Zur Neuheit von Hilfsantrag 2a lagen keine Einwände vor.

6.2 Auch die Kammer sieht in dieser Hinsicht keinen Anlass für einen Einwand, da in keinem der Dokumente D1, D3 oder D8, die dem Hauptantrag in der angefochtenen Entscheidung als neuheitsschädlich entgegengehalten wurden, die Merkmalskombination offenbart wird, gemäß welcher

*"die Fasen jeweils eine maximale Breite aufweisen und sich zu den Enden stetig verzüngen, wobei die Fasen derart symmetrisch zu der Bruchrille angeordnet sind, dass die Bruchrille an der Stelle der maximalen Breite in die Fasen mündet".*

6.3 Somit wird für den Gegenstand von Anspruch 1 in Hilfsantrag 2a die Neuheit anerkannt (Artikel 52(1) und 54(1)-(2) EPÜ).

7. Zurückverweisung

7.1 In Anbetracht des fortgeschrittenen Verfahrensstadiums und da kein Antrag auf Zurückverweisung mehr vorliegt, hält es die Kammer für angemessen, die Angelegenheit nicht an die erste Instanz zurückzuverweisen, sondern auch über die erfinderische Tätigkeit zu entscheiden (Artikel 111(1) EPÜ).



8. Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag 2a
- 8.1 Das Streitpatent hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, exakt teilbare Tabletten zur Verfügung zu stellen, die beim Tablettierprozess auch bei hohen Pressgeschwindigkeiten nicht beschädigt werden (vgl. Streitpatent: Absätze [0001] und [0009]).
- 8.2 Es wurde nicht bestritten, dass D1 einen geeigneten Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit darstellt.
- 8.3 Die in Anspruch 1 von Hilfsantrag 2a definierte Tablette unterscheidet sich von der in der Entgegenhaltung D1 in der Tablettenzeichnung Nr. SO 086 beschriebenen Tablette lediglich dadurch, dass die beiden randseitigen sichelförmigen Fasen derart symmetrisch zu der Bruchrille angeordnet sind, dass die Bruchrille an der Stelle der maximalen Breite in die Fasen mündet.
- 8.4 Laut Beschwerdeführerin besteht die aufgrund dieser Anordnung erzielte technische Wirkung darin, dass die Gefahr für eine Beschädigung der Tablette bei der Herstellung (und damit auch für Materialverlust und Dosierungsabweichungen) verringert wird, weil der Steg, der in der entsprechenden Stirnfläche die Bruchrille formt, beim Abstreifen der Tablette aus dem Presswerkzeug, das in Stegrichtung erfolgt, nicht auf eine scharfe Kante des Presslings treffen kann. Zusätzlich sei es vorteilhaft, dass die Abfasung aufgrund der Sichelform nur an der für die Bruchstabilität wichtigen Stelle angebracht sei, wogegen an den verjüngten Enden der Fasen kaum Tablettenvolumen verlorengelange. Da die beanspruchte Anordnung nicht im Stand der Technik offenbart sei oder vorgeschlagen werde, sei sie

aufgrund dieser vorteilhaften technischen Wirkungen als erfinderisch zu bewerten.

- 8.5 In der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung wird allerdings nicht erwähnt, dass ein besonderer Vorteil speziell dann zu erwarten wäre, wenn die Bruchrille auf zwei sichelförmige Fasen an deren breitester Stelle trifft. Die relevante Textpassage auf Seite 3, Zeilen 8 bis 12 der Anmeldung lautet vielmehr wie folgt: "Beim Tablettierprozess kann die neue Tablette aufgrund ihrer halbmondförmigen Facette besonders leicht aus der Pressform herausgleiten, so dass auch bei hoher Pressgeschwindigkeit eine Beschädigung der Tablette beim Abstreifvorgang nicht auftritt." Hierbei wird nicht speziell auf die Ausführungsform von Abbildung 4 Bezug genommen, sondern allgemein auf "die neue Tablette" (Seite 2, Zeile 26), sofern sie eine Fase aufweist. Somit lehrt die Anmeldung, dass ein Vorteil generell bei Vorhandensein einer halbmondförmigen Fase (im Text als "Facette" bezeichnet) auftritt. Eine mögliche weitere Verbesserung durch die in Hilfsantrag 2a definierte spezielle Anordnung (die auf Abbildung 4 basiert) wird nicht in der Anmeldung erwähnt.
- 8.6 Weiter wurde die behauptete Verbesserung im Vergleich zu der in D1 dargestellten Tablette auch nicht experimentell belegt.
- 8.7 Anspruch 1 spricht von der "Oberseite" der Tablette. Diese ist aber im Rahmen des Anspruchs allein durch die spezielle Anordnung und Form der beiden Fasen und der Bruchrille gekennzeichnet, wobei die zweite Stirnfläche diese Merkmale nicht aufweisen muss. Der Anspruch enthält dagegen keinerlei Merkmale, die den Tablettiervorgang und die Ausrichtung der Tablette im

- Presswerkzeug betreffen. Somit enthält der Anspruch kein Merkmal, das festlegt, dass die "Oberseite" mit der speziellen Anordnung der beiden Fasen zur Bruchrille diejenige Seite sein soll, die beim Abstreifen auf der Form gleitet.
- 8.8 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen (Punkt 8.5 bis 8.7) lässt sich zusammenfassend feststellen, dass der gegenüber der in D1 gezeigten Tablettenform behauptete Vorteil der verringerten Bruchgefahr bei der Herstellung weder in der ursprünglich eingereichten Anmeldung erwähnt wird, noch über die beanspruchte Breite glaubhaft gemacht wurde. Somit kann dieser Vorteil nicht zur Definition der objektiven technischen Aufgabe herangezogen werden.
- 8.9 Der angebliche Vorteil, dass durch die sichelförmige Form der Fasen weniger Tablettenvolumen verlorengelassen wird als bei einer umlaufend gleich breiten Fase, bezieht sich nicht auf ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber D1 und kann daher ebenfalls bei der Definition der technischen Aufgabe ausgehend von D1 keine Rolle spielen.
- 8.10 In Abwesenheit einer belegten technischen Wirkung ist die technische Aufgabe daher in der Bereitstellung einer weiteren teilbaren Tablette zu sehen.
- 8.11 Die Lösung dieser Aufgabe besteht darin, eine Tablette gemäß D1 so zu modifizieren, dass die beiden randseitigen sichelförmigen Fasen derart symmetrisch zu der Bruchrille angeordnet sind, dass die Bruchrille an der Stelle der maximalen Breite in die Fasen mündet.
- 8.12 Vor die Aufgabe gestellt, weitere Tabletten zur Verfügung zu stellen, würde der Fachmann neben anderen Variationen des Tablettendesigns im Rahmen seiner

Routinetätigkeit auch die Anordnung der Bruchrille in Relation zu den Fasen verändern, da kein technisches Vorurteil bekannt ist, das gegen diese Variationsmöglichkeit spricht.

8.13 Infolgedessen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 2a nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ beruht.

9. Änderungen - Hilfsanträge 3, 3a, 4, 4a

9.1 In Anspruch 1 der Hilfsanträge 3, 3a, 4 und 4a ist jeweils die folgende Merkmalskombination enthalten:

*"sowie dadurch gekennzeichnet, dass die Tablette randseitig auf der Oberseite mit zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist, (...), wobei die Tablette außerdem randseitig auf der Unterseite mit zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist, wobei die Fasen auf der Ober- und Unterseite um etwas 90° gegeneinander verschoben sind."* [sic]

9.2 Dies entspricht im wesentlichen der bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag 1 besprochenen Merkmalskombination:

*"sowie dadurch gekennzeichnet, dass die Tablette randseitig auf der Ober- und Unterseite mit je zwei halbmondförmigen Fasen versehen ist und die Fasen an der Ober- und Unterseite um 90° gegeneinander verschoben sind."*

9.3 Die Kammer kommt infolgedessen zu dem Schluss, dass aus den bereits im Zusammenhang mit Hilfsantrag 1 erörterten Gründen (vgl. Punkt 3.1 bis 3.3) der Gegenstand von Anspruch 1 der Hilfsanträge 3, 3a, 4 und 4a

über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 123(2) EPÜ).

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



S. Fabiani

D. Semino

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt