

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 19. September 2018**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1226/13 - 3.4.02

**Anmeldenummer:** 03016370.3

**Veröffentlichungsnummer:** 1396739

**IPC:** G02B5/30, G02B27/10, G02B27/28,  
G01N21/64, G01N21/47,  
G01N15/14, G02B21/06

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren und Anordnung zur einstellbaren Veränderung von  
Beleuchtungslicht und/oder Probenlicht bezüglich seiner  
spektralen Zusammensetzung und/oder Intensität

**Patentinhaberin:**

CARL ZEISS JENA GmbH

**Einsprechende:**

Leica Microsystems CMS GmbH

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 100 (c)  
EPÜ Art. 112 (1) (a)  
EPÜ R. 76, 77, 99 (1), 101, 139

**Schlagwort:**

Berichtigung des Namens der Einsprechenden (ja)

Unzulässige Erweiterung (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/12, J 0008/80, T 0025/85, T 0219/86, T 0015/01,  
T 1269/06, T 0445/08, T 0667/08, T 1551/10, T 0615/14,  
T 0579/16



**Beschwerdekammern**

**Boards of Appeal**

**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1226/13 - 3.4.02**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02**  
**vom 19. September 2018**

**Beschwerdeführerin:**  
(Patentinhaberin)

CARL ZEISS JENA GmbH  
Carl-Zeiss-Promenade 10  
07745 Jena (DE)

**Vertreterin:**

CARL ZEISS JENA GmbH  
Zentralbereich Recht und Patente  
Patentabteilung  
07740 Jena (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Einsprechende)

Leica Microsystems CMS GmbH  
Ernst-Leitz-Straße 17-37  
35578 Wetzlar (DE)

**Vertreter:**

Schaumburg und Partner Patentanwälte mbB  
Mauerkircherstraße 31  
81679 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 26. März 2013 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1396739 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** R. Bekkering  
**Mitglieder:** F. J. Narganes-Quijano  
B. Müller  
A. Hornung  
T. Karamanli

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) richtet ihre Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 1396739 widerrufen worden ist.

II. Mit dem Einspruch der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) war das Patent in vollem Umfang im Hinblick auf die Einspruchsgründe unzulässiger Erweiterung (Artikel 100 c) EPÜ 1973), unzureichender Offenbarung (Artikel 100 b) EPÜ 1973) und mangelnder Neuheit bzw. fehlender erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 (1) und 56 EPÜ 1973) angegriffen worden.

Während des erstinstanzlichen Verfahrens wurde seitens der Beschwerdeführerin u. a. beantragt, den Einspruch als unzulässig zurückzuweisen, weil die Identität der Beschwerdegegnerin am Ende der Einspruchsfrist nicht feststünde (Regel 76 (2) a) EPÜ).

III. In ihrer Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung u.a. die Auffassung, dass

- dem Antrag auf Berichtigung des Namens der Einsprechenden stattzugeben sei (Regel 139 EPÜ) und damit der Einspruch zulässig sei, und
- der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgehe (Artikel 100 c) EPÜ 1973).

IV. Die Beteiligten haben zur Frage der Zulässigkeit des Einspruchs auf folgende Dokumente Bezug genommen:

Anlage H1 bis H3: Auszüge aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar HRB 2432 (5 Seiten) und HRB 5039 (1 Seite) und des Amtsgerichts Mannheim HRB 8591 (4 Seiten)

Anlage H4: Umwandlungsgesetz (UmwG), §20 Wirkungen der Eintragung, 1 Seite

Anlage 1: Auszug der Fundstellen der Suchmaschine Google vom 16. Mai 2012, "Leica Microsystems Am Friedensplatz 3 Mannheim", 1 Seite

Anlage 2: "How to find us: Leica Microsystems", Auszug aus [www.leica-microsystems.com](http://www.leica-microsystems.com), 3 Seiten

Anlage 3: "Bescheinigung über die Änderung des Firmennamens", "Nr. L327 der Urkundenrolle für 2005", Notar Dieter Lefèvre, 19. Juli 2005, beglaubigte Kopie, 1 Seite.

V. Mit der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin folgende Dokumente eingereicht:

Anlage B1: "Das Örtliche" - "Fujitsu Technology Solutions GmbH - IT-Dienstleistungen", Auszug aus [www.dasoertliche.de](http://www.dasoertliche.de), 2 Seiten

Anlage B2: "Siemens - Anfahrtsplan Mannheim", 1 Seite.

VI. Die Kammer hat in einer mit der Ladung zu einer mündlichen Verhandlung übersandten Mitteilung ihre vorläufige Auffassung bezüglich der Sach- und Rechtslage dargelegt.

VII. Auf die vorgenannte Mitteilung der Kammer hin hat die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 17. August 2018 folgende Dokumente eingereicht:

Anlage BB1: E-Mail von A. Hassenbürger vom 23. September 2008, 16:33

Anlage B2.1: Erklärung von S. Traeger vom  
16. August 2018

Anlage B2.2: Handelsregisterauszug des  
Amtsgerichts Wetzlar HRB 2432, 11 Seiten.

- VIII. Mit dem Schreiben vom 17. September 2018 hat die Beschwerdeführerin beantragt, die Anlagen BB1 und B2.1 nicht in das Verfahren zuzulassen. Sie hat auch mitgeteilt, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.
- IX. Die mündliche Verhandlung fand am 19. September 2018 in Abwesenheit der Beschwerdeführerin statt.

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 8. August 2014 beantragte,

- die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,
- hilfsweise nach Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer die im Schreiben vom 8. August 2014, Abschnitt II, aufgeführten Rechtsfragen grundlegender Bedeutung zur Entscheidung vorzulegen,
- hilfsweise die angefochtene Entscheidung aufzuheben und festzustellen, dass keine unzulässige Änderung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ vorliegt, und den Einspruch zur Fortsetzung des Verfahrens und weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, und
- hilfsweise die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Einspruch als unbegründet zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte,

- die Beschwerde zurückzuweisen sowie,
- für den Fall, dass die Kammer zu der Entscheidung kommen sollte, dass der Widerruf des Patents aufgrund

des Einspruchsgrundes nach Artikel 100 c) EPÜ unbegründet sei, die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) zurückzuverweisen.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

X. Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"Verfahren zur einstellbaren Veränderung von Beleuchtungslicht und Probenlicht bezüglich seiner spektralen Zusammensetzung und / oder Intensität, in einem Mikroskop, wobei über Dispersionsmittel eine Aufspaltung des Beleuchtungs- und Probenlichtes erfolgt,  
dadurch gekennzeichnet dass

(1) über erste Polarisationsmittel (P1) eine räumliche Trennung des Beleuchtungslichts in Strahlungsanteile unterschiedlicher Polarisation erfolgt,

(2) über erste, den ersten Polarisationsmitteln vor- oder nachgeordnete Dispersionsmittel (D1) eine spektrale räumliche Aufspaltung mindestens eines Strahlungsanteils erfolgt,

(3) der Polarisationszustandes mindestens eines spektralen Anteils des räumlich aufgespalteten Strahlungsanteils verändert wird,

(4) über zweite Polarisationsmittel (P2) eine räumliche Zusammenführung der Strahlungsanteile unterschiedlicher Polarisation erfolgt,

(5) über zweite, den zweiten Polarisationsmitteln vor- oder nachgeordnete Dispersionsmittel (D2) eine räumliche Zusammenführung der bezüglich ihres

Polarisationszustandes veränderten und nicht veränderten Strahlungsanteile erfolgt,

(6) wobei die genannten Mittel (P1-D2) in entgegengesetzter Richtung mit entgegengesetzter Wirkung vom Probenlicht des Mikroskopes durchlaufen werden."

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
  
2. Der Einspruch ist ebenfalls zulässig. Dieses Ergebnis wird nachstehend im Einzelnen begründet.

Die Kammer hält insoweit im Wesentlichen an ihrer Darstellung des Sachverhalts und vorläufigen rechtlichen Würdigung in der oben, unter Nr. VI, erwähnten Mitteilung fest. Das gilt für Nr. 1, Seite 5, bis einschließlich Nr. 1.2.3c), Seite 32 (Ende des ersten vollen Absatzes, der mit den Worten "... nur ein weiteres.)" schließt. Der Auszug wird im Folgenden wörtlich und unter Beibehaltung der Nummerierung in der Mitteilung wiedergegeben.

**Änderungen sind mit Hinzufügungen in eckigen Klammern** bzw. Durchstreichungen oder Auslassungspunkten kenntlich gemacht.

Der Auszug wird in der nachstehenden Fassung endgültig.

An diesen Auszug schließt sich eine Darstellung und Bewertung der auf die vorgenannte Mitteilung der Kammer



hin eingereichten Beweismittel der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) und der Stellungnahme der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hierzu an.

Die Kammer hält im Übrigen auch an ihrer vorläufigen Auffassung in Abschnitt Nr. 1.2.4: "Vorlage bestimmter Fragen an die Große Beschwerdekammer" (Mitteilung, Seite 35 unten bis 37 oben) fest, welche damit ebenfalls endgültig wird.

## 2.1 Zulässigkeit des Einspruchs

### **[Beginn des Auszugs aus der mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandten Mitteilung]**

#### 1. Zulässigkeit des Einspruchs

##### 1.1 Sachverhalt

##### 1.1.1 Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung

*In dem am **2. Oktober 2008**, dem letzten Tag der Einspruchsfrist eingelegten und von „Dr. Landskron (Zusammenschluss Nr. 35)“, Kanzlei Schaumburg, Thoenes, Thurn, Landskron, Eckert, unterschriebenen **Einspruch** ist die Leica Microsystems Heidelberg GmbH mit Anschrift Am Friedensplatz 3, 68165 Mannheim als Einsprechende bezeichnet. Mit Schreiben vom 18. November 2008 teilten die Vertreter dem EPA mit, dass „der Firmenname der Einsprechenden Leica Microsystems Heidelberg GmbH in Leica Microsystems CMS GmbH geändert“ (eigene Hervorhebung) worden sei und beantragten, „die Änderungen entsprechend zu vermerken“. Als Nachweis war eine beglaubigte Kopie einer notariellen Bescheinigung beigelegt (Anlage 3), in welcher als letzte Ereignisse der*

*Unternehmensgeschichte eine Änderung der Firma in Leica Microsystems CMS GmbH und sodann deren Verschmelzung - am 12. April 2005 - mit der Leica Microsystems Wetzlar GmbH genannt sind. Die neue Firma laute Leica Microsystems CMS GmbH.*

*Mit der **Einspruchserwiderung** der Patentinhaberin vom **18. Mai 2009** wurden erstmals Kopien von Handelsregisterauszügen in das Verfahren eingebracht und die Unzulässigkeit des Einspruchs beanstandet, weil die Identität der Einsprechenden am Ende der Einspruchsfrist nicht festgestanden habe. Es habe nicht lediglich eine Namensänderung der Leica Microsystems Heidelberg GmbH stattgefunden. Vielmehr sei diese Gesellschaft ausweislich des betreffenden Handelsregisters im Mai des Jahres 2005 [(am 4.5.2005)] mit einer anderen Gesellschaft, der Leica Microsystems Wetzlar GmbH, verschmolzen worden, wobei erstere übertragender Rechtsträger gewesen sei. (Mit der Verschmelzung erfolgte eine Umbenennung in Leica Microsystems CMS GmbH.) Nach deutschem Recht habe dies zur Folge, dass die als Einsprechende genannte Gesellschaft bereits am 4. Mai 2005 erloschen sei. Das bedeute zum einen, dass der Einspruch im Namen einer nicht existenten Person eingelegt worden sei, zum anderen, dass die heutige Leica Microsystems CMS GmbH nicht dieselbe juristische Person wie die als Einsprechende genannte Gesellschaft sei. Eine rückwirkende Berichtigung nach „Regel 138 EPÜ“ scheidet aus, weil kein Anhaltspunkt dafür bestehe, in wessen Namen der Einspruch sonst eingelegt sein solle. Die vermeintliche Einsprechende gehöre zu einer Firmengruppe mit einer Vielzahl von miteinander verbundenen Gesellschaften, beispielsweise Leica Microsystems GmbH, Leica Microsystems CMS GmbH, Leica Microsystems Holdings GmbH, Leica Microsystems IR GmbH,*

Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, früher außerdem noch fünf weitere „Leica“-GmbH. Es sei völlig offen, welche der sehr ähnlich benannten Gesellschaften eventuell hätte als Einsprechende genannt werden sollen. Anstelle einer der vorgenannten Gesellschaften könnte mit gleicher Rechtfertigung nachträglich jede beliebige andere Person genannt werden.

Im Übrigen erfülle das Schreiben vom 18. November 2008 nicht die Bedingungen für eine Berichtigung nach „R. 138 EPÜ“, die beabsichtigte Identität sei aus der Einspruchsschrift nicht zu erkennen. Es könne nicht behauptet werden, dass niemand Anderer als die heutige Leica Microsystems CMS GmbH als Gesamtrechtsnachfolgerin der Leica Microsystems Heidelberg GmbH habe gemeint sein können, denn das Erlöschen und die Gesamtrechtsnachfolge seien bereits im Mai 2005 eingetreten. Die rechtlichen Verhältnisse seien zum Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs also bereits mehr als drei Jahre lang unverändert gewesen. Es sei nicht vorstellbar, wie es nach dieser Zeit möglicherweise zu einer Verwechslung gekommen sein könnte. Die Vertreter sollten daher Nachweise über den Auftraggeber des Einspruchs, den Inhalt und Zeitpunkt ihrer Bevollmächtigung vorlegen. Schließlich sei die vorgelegte notarielle Bescheinigung kein taugliches Beweismittel. Sie erwecke den Anschein, es habe eine bloße Namensänderung vorgelegen, darüber hinaus seien auch zwei Datumsangaben fehlerhaft.

Mit **Schreiben vom 12. Oktober 2009** widersetzte sich die **Einsprechende** dem Vortrag der Patentinhaberin. Aus den Handelsregisterauszügen sei die Identität der Einsprechenden ermittelbar. Hilfsweise beantragte sie, den Namen und die Anschrift der Einsprechenden gemäß Regel 139 EPÜ in Leica Microsystems CMS GmbH, Ernst-

Leitz-Straße 17-37, D-35[5]78 Wetzlar zu berichtigen. Die Handelsregisterauszüge gäben auch an, dass durch die darin dokumentierten Namensänderungen und Unternehmensübergänge nur die Leica Microsystems CMS GmbH die tatsächliche Einsprechende sein sollte, und kein anderes Unternehmen.

In dem Ladungsbescheid vom 2. Februar 2012 der um eine rechtskundige Prüferin erweiterten Einspruchsabteilung lehnte diese die beantragte Berichtigung mit folgender Begründung vorläufig ab (siehe Nr. II.6):

Unter Berücksichtigung der vorgelegten Dokumente steht außer Diskussion, dass der Einspruch irrtümlicherweise im Namen der Leica Microsystems Heidelberg GmbH eingelegt worden ist. Jedoch ist nicht erkennbar, dass der Einspruch im Namen der Leica Microsystems CMS GmbH in Wetzlar hätte eingelegt werden sollen. Es existieren in der Tat eine Vielzahl von Gesellschaften mit sehr ähnlichen Bezeichnungen, manche auch mit der gleichen Adresse. Die beantragte Berichtigung ist daher nicht selbstverständlich. (eigene Hervorhebung)

Als Reaktion auf den Ladungsbescheid äußerte sich die **Einsprechende** mit **Schreiben vom 16. Mai 2012** wie folgt:

Sie beantragte (nochmals) eine Änderung des Namens der Einsprechenden gemäß Regel 139 EPÜ von Leica Microsystems Heidelberg GmbH in Leica Microsystems CMS GmbH.

Auf dem EPA-Formblatt für den Einspruch sei unter Punkt „III. Einsprechender“ der Name der Einsprechenden mit Leica Microsystems Heidelberg GmbH und die Anschrift der Einsprechenden mit Am Friedensplatz 3, 68165 Mannheim, angegeben worden. Durch eine einfache Suchanfrage in Google nach „Leica Microsystems Am Friedensplatz 3 Mannheim“ gelange man ohne Weiteres zu dem korrekten Namen der Einsprechenden, nämlich zu der Firmenbezeichnung Leica Microsystems CMS GmbH, wie

*bereits die ersten fünf Einträge der beigelegten Suchergebnisliste zeigten. Ferner sei Am Friedensplatz 3, 68165 Mannheim ausschließlich die Leica Microsystems CMS GmbH ansässig, nicht auch andere „Leica Firmen“. Hierzu werde ein Internetausdruck des Internetauftritts von Leica Microsystems mit Angaben zu den zu Leica Microsystems gehörenden Firmen überreicht, in dem unter dem Stichwort „Confocal Microscopes“ die Firma Microsystems CMS GmbH als einzige der aufgeführten Firmen einen Standort Am Friedensplatz 3 in 68164 Mannheim habe. Die Anschrift dieses Standorts diene der in Regel 41 (2) c) EPÜ aufgestellten Forderung, dass Anschriften gemäß den üblichen Anforderungen für eine schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift anzugeben seien. Die Identität der Einsprechenden lasse sich auch aus den im Verfahren befindlichen Handelsregisterauszügen ohne Weiteres ermitteln.*

*In der mündlichen Verhandlung am 20. Juni 2012, die ausschließlich zur Frage der Zulässigkeit des Einspruchs durchgeführt wurde, machte die Patentinhaberin lt. Niederschrift (Nr. 5, zweitletzter Absatz) folgende Aussagen zu den letztgenannten Beweismitteln:*

*Die Beweiskraft der von der Einsprechenden eingereichten Belege (Google-Suche, Adressübersicht der Leica-Firmen) stellte er [(der Vertreter der Patentinhaberin)] infrage, da sie einerseits nicht unbedingt den Stand von 2008 (Einspruchszeitpunkt) widerspiegelten, andererseits aber auch Hinweise auf andere Leica-Firmen an der angegebenen Adresse (Friedensplatz 3 in Mannheim) lieferten. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass unter derselben Adresse durchaus andere Firmen zu finden waren.*

*In der angefochtenen Entscheidung vom 26. März 2013 (unter Punkt 1.3) ließ die Einspruchsabteilung eine Berichtigung des Namens der Einsprechenden nach Regel 139 EPÜ zu und erklärte den Einspruch für zulässig. Zur*

*Begründung führte die Abteilung aus, der Einspruch sei irrtümlicherweise im Namen der Leica Microsystems Heidelberg GmbH eingelegt worden. Der Vertreter habe zeigen können, dass es **seine wirkliche Absicht** gewesen sei, den Einspruch im Namen der Leica Microsystems CMS GmbH einzulegen. Darüber hinaus könne ohne weiteres aus den von der Patentinhaberin vorgelegten Handelsregisterauszügen die betreffende Verschmelzung ermittelt werden. Die Einsprechende sei daher vor Ablauf der Einspruchsfrist identifizierbar gewesen.*

#### *1.1.2 Einspruchsbeschwerdeverfahren*

##### *a) Beschwerdebegündung*

*In der **Beschwerdebegündung** vom 5. August 2013 machte die Patentinhaberin folgende ergänzende Tatsachen- und Rechtsausführungen:*

- *Identifizierbarkeit der Einsprechenden oder ihrer Gesamtrechtsnachfolgerin (III.c)*

*Dieses Erfordernis müsse spätestens am Ende der Rechtsbehelfsfrist anhand der Verfahrensunterlagen erfüllt sein. Die Leica Microsystems Heidelberg GmbH sei im Einspruch einschließlich Adresse vollständig und damit eindeutig bezeichnet. Daher sei gar nicht zu prüfen, ob statt ihrer eine andere Gesellschaft identifizierbar gewesen sei. Ohnehin sei die Leica Microsystems CMS GmbH nicht auf andere Weise identifizierbar. Die Handelsregisterauszüge seien erst nach Ende der Einspruchsfrist zur Akte gelangt und damit nach dem allein maßgeblichen Zeitpunkt des Fristendes.*

*Die Leica Microsystems Heidelberg GmbH sei bereits im Mai 2005 erloschen, also zu einem Zeitpunkt, als die*

*Erteilung des Streitpatents noch gar nicht absehbar gewesen sei. Ein Einspruch in ihrem Namen könne daher von der Leica Microsystems Heidelberg GmbH nicht beabsichtigt gewesen sein. Die Klärung der Frage, ob dies bei der Gesamtrechtsnachfolgerin oder einer anderen Person, z.B. der Eigentümerin der erloschenen Gesellschaft oder der Eigentümerin der Gesamtrechtsnachfolgerin geschehen sei, könne aber nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens sein.*

*Wörtlich führte die Patentinhaberin aus:*

*Es gibt jedenfalls keinen allgemeinen Rechtssatz und keine allgemeine Lebenserfahrung, wonach ein Popularrechtsbehelf wie ein Einspruch anstelle von einer erloschenen juristischen Person einzig und allein von deren Gesamtrechtsnachfolger geltend gemacht wird, wenn die erloschene Person während ihrer Existenz noch nicht einmal den Entschluss dazu gefasst hatte, einen solchen Rechtsbehelf geltend zu machen.*

*Tatsächlich seien im Jahr 2008 vor dem Einspruch gegen das Streitpatent sowohl im Namen von Leica Microsystems GmbH als auch im Namen von Leica Microsystems CMS GmbH durch dieselben Vertreter Einsprüche gegen Mikroskopiepatente eingelegt worden. Die heutige Leica Microsystems CMS GmbH sei also selbst mit Kenntnis der Handelsregisterauszüge nicht als wirkliche Einsprechende identifizierbar gewesen.*

- *Rückwirkende Berichtigung der Person der Einsprechenden nach Regel 139 EPÜ (III.d)*

*Die angefochtene Entscheidung sei insoweit unrichtig und widersprüchlich, als sie zur Nennung der Person des Einsprechenden auf die wirkliche Absicht des Vertreters abstelle, wohingegen es, wie es in der Entscheidung auch heiße, lt. Rechtsprechung der Beschwerdekammern auf die wirkliche Absicht dessen ankomme, für den eine Unterlage eingereicht worden sei, also des Vertretenen. Letzteres sei zutreffend, siehe J 8/80, Nr. 4:*

*For the purposes of Rule 88, EPC, a mistake may be said to exist in a document filed with the European Patent Office if the document does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed.*

*(Sinngemäß in deutsch: Ein Fehler im Sinne von Regel 88 EPÜ 1973 in einem beim EPA eingereichten Schriftstück liegt vor, wenn es nicht die wirkliche Absicht der Person zum Ausdruck bringt, in deren Namen es eingereicht wurde.)*

*Da der Vertreter den Einspruch nicht im eigenen Namen eingereicht habe, könne es insoweit auf seine wirkliche Absicht nicht ankommen. Ein Nachweis der Person des Auftraggebers und ihrer wirklichen Absicht sei nicht erbracht worden. Eine Berichtigung nach Regel 139 sei deswegen nicht zulässig. Die Patentinhaberin habe beantragt (in der Erwiderung auf den Einspruch vom 18. Mai 2009), den Vertretern aufzugeben, Nachweise über den Auftraggeber des Einspruchs, den Inhalt und den Zeitpunkt ihrer Bevollmächtigung vorzulegen. Dieser Antrag sei von der Einspruchsabteilung nicht behandelt worden.*

*Sollte entgegen der ständigen Rechtsprechung statt der wirklichen Absicht des Vertretenen die wirkliche Absicht der Vertreter als Voraussetzung für eine Berichtigung relevant sein, so seien auch insoweit die Voraussetzungen für eine Berichtigung nach Regel 139 nicht erfüllt:*

*Entweder liege ein - nicht nach dieser Vorschrift korrigierbarer - Rechtsirrtum vor, weil die Vertreter von einer Namensänderung und nicht einer Änderung der Rechtsperson ausgegangen seien. Oder aber die Vertreter hätten bei Kenntnis vom Erlöschen der Leica Microsystems Heidelberg GmbH und von der Tatsache, dass die Leica Microsystems CMS GmbH hätte Einsprechende sein sollen, entweder fahrlässig oder vorsätzlich eine*



*falsche Angabe gemacht, was einer Berichtigung ebenfalls entgegenstehe.*

● *Frühere Nachweise für Identifizierbarkeit (III.e))*

*Die mit Schreiben vom 16. Mai 2012 vorgelegten Unterlagen, d.h. die Google-Recherche sowie der Internet-Auftritt von Leica, seien als Nachweise ungeeignet.*

*Die **Google-Recherche** lasse die Identität der wahren Einsprechenden gerade nicht eindeutig ermitteln. – Dort wird neben der heutigen Leica Microsystems CMS GmbH weiterhin die Leica Microsystems Heidelberg GmbH aufgeführt. – Die Patentinhaberin weist darauf hin, dass darüber hinaus als sechste Fundstelle die Leica Microsystems GmbH vorhanden sei. Auf Basis der Internetsuche bestehe daher eine Auswahl an mehreren potentiellen Einsprechenden.*

*Die Aussage im letztgenannten Schreiben, wonach Am Friedensplatz 3, 68165 Mannheim ausschließlich die Leica Microsystems CMS GmbH ansässig sei, sei ebenfalls fragwürdig. Insoweit weise die Patentinhaberin u.a. erneut auf die sechste Fundstelle der Google-Recherche hin, wo die Leica Microsystems GmbH unter derselben Adresse genannt sei. Unter der nicht begründbaren Annahme, dass nur die im Einspruchsformular angegebene Adresse korrekt sei, bestehe also auch bei einer Adressrecherche eine Auswahl an mehreren potentiellen Einsprechenden.*

*Die zu dem **Internetauftritt** von Leica vorgetragenen Argumente implizierten, dass den Einspruch nur ein Unternehmen aus dem Bereich konfokale Mikroskopie*

eingelegt habe könne. Diese Annahme sei jedoch nicht zwingend. Das Streitpatent betreffe Mikroskope im Allgemeinen. Eine mögliche Einsprechende wäre also auch die Leica Microsystems (Schweiz) AG. Des Weiteren sei es auch nicht unüblich, dass eine Muttergesellschaft einen Einspruch für eine Konzerntochter einlege. Damit wäre die Leica Microsystems GmbH, die auch in der Google-Suche gefunden worden sei und tatsächlich entsprechende Einsprüche eingelegt habe, eine weitere mögliche Einsprechende.

b) *Beschwerdeerwiderung*

In der **Beschwerdeerwiderung** vom 18. Dezember 2013 wiederholt und ergänzt die Einsprechende ihren Vortrag vor der Einspruchsabteilung insbesondere wie folgt (siehe Nr. II.4):

- *Aufgrund der von der Patentinhaberin vorgelegten Handelsregisterauszüge sei die Identität der Einsprechenden am Ende der Einspruchsfrist mit den in den Einspruchsunterlagen enthaltenen Angaben zur Einsprechenden ermittelbar gewesen.*
- *Am Friedensplatz 3, 68165 Mannheim sei ausschließlich die Leica Microsystems CMS GmbH ansässig, keine anderen „Leica Firmen“.*
- *Auch eine Internetrecherche führe zur korrekten Identität der Einsprechenden, und zwar über eine einfache Google-Suchanfrage nach „Leica Microsystems, Am Friedensplatz 3, Mannheim“.*

c) *Mit ihrer **Replik** beantragt die **Patentinhaberin** u.a. die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit bestimmten Fragen.*

- d) Die **Einsprechende** erwidert in ihrer **Duplik**, eine derartige Vorlage sei im Hinblick auf G 1/12 gegenstandslos.
- e) Die **Patentinhaberin** widerspricht dem: G 1/12 beziehe sich nur auf das Beschwerdeverfahren und könne auf eine falsche Angabe im erstinstanzlichen Einspruch nicht übertragen werden. In der ersten Instanz gebe es noch keine (streitige) Vorgeschichte. Insbesondere seien außer dem registrierten Patentinhaber noch keine Parteien bekannt. Es sei daher unmöglich, eine Wahrscheinlichkeit für eine Übereinstimmung zwischen irgendwelchen Personen zu ermitteln oder auch nur zu schätzen.

## 1.2 **Vorläufige rechtliche Würdigung**

### 1.2.1 Die Entscheidung im Fall G 1/12

Zur Frage der Änderung des Namens (der Bezeichnung) des Beschwerdeführers nach Regel 101 (2) bzw. Regel 139 EPÜ ist zwischenzeitlich die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im Fall G 1/12 vom 30. April 2014 (ABl. EPA 2014, A114) ergangen. Die Beteiligten streiten über deren Relevanz für das erstinstanzliche Einspruchsverfahren.

Die Große Beschwerdekammer hat in dieser Entscheidung im Tenor wie folgt geantwortet:

#### Frage 1

Die umformulierte Frage 1 - nämlich ob es in dem Fall, dass eine Beschwerdeschrift entsprechend der Regel 99 (1) a) EPÜ den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der Regel 41 (2) c) EPÜ

enthält und behauptet wird, es sei aus Versehen die falsche Identität angegeben worden und die wirkliche Absicht sei es gewesen, die Beschwerde im Namen der juristischen Person einzulegen, die sie hätte einlegen sollen, **möglich ist, diesen Fehler nach Regel 101 (2) EPÜ** auf einen Antrag hin zu korrigieren, den Namen durch den des wahren Beschwerdeführers zu ersetzen - wird bejaht, sofern die Erfordernisse der Regel 101 (1) EPÜ erfüllt sind.

Frage 2

Im Verfahren vor dem EPA findet der Grundsatz der freien Beweiswürdigung Anwendung. Dies gilt auch für den Problembereich in dieser Vorlagesache.

Frage 3

Im Falle einer fehlerhaften Angabe des **Namens** des Beschwerdeführers **greift** nach den in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten Bedingungen das allgemeine **Verfahren für die Berichtigung von Mängeln nach Regel 139 Satz 1 EPÜ**.

Frage 4

In Anbetracht der Antworten auf die Fragen 1 und 3 muss die Frage 4 nicht beantwortet werden.

(eigene Hervorhebungen)

● Regel 101 (1) und (2) (Frage 1)

Für eine Berichtigung des Namens des Beschwerdeführers nach **Regel 101 (2)** sei insbesondere erforderlich, dass die **Identität** des Beschwerdeführers **vor Ablauf der Beschwerdefrist festgestellt** werde; das folge aus Artikel 107 i.V.m. Regel 99 (1) a):

23. a) In Anbetracht des in Regel 101 (1) EPÜ enthaltenen ausdrücklichen Verweises auf **Artikel 107 EPÜ** und der **Möglichkeit, Mängel nur innerhalb der zweimonatigen Beschwerdefrist** nach Artikel 108 Satz 1 EPÜ **zu beseitigen, muss die Identität des Beschwerdeführers, d. h. der beschwerdeberechtigten Person, spätestens bis zum Ablauf der in Artikel 108 Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Zweimonatsfrist feststehen.** (eigene Hervorhebungen) (Siehe ebenso Nr. 20 in fine.)

Die genannten Vorschriften lauten:

*Regel 99 Inhalt der Beschwerdeschrift und der  
Beschwerdebegründung*

*(1) Die Beschwerdeschrift muss enthalten:*

- a) den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der Regel 41 Absatz 2 c);*
- b) die Angabe der angefochtenen Entscheidung und*
- c) einen Antrag, in dem der Beschwerdegegenstand festgelegt wird.*

*Regel 101 Verwerfung der Beschwerde als unzulässig*

*(1) Entspricht die Beschwerde nicht den Artikeln 106 bis 108, Regel 97 oder Regel 99 Absatz 1 b) oder c) oder Absatz 2, so verwirft die Beschwerdekammer sie als unzulässig, sofern die Mängel nicht vor Ablauf der Fristen nach Artikel 108 beseitigt worden sind.*

*(2) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass die Beschwerde Regel 99 Absatz 1 a) nicht entspricht, so teilt sie dies dem Beschwerdeführer mit und fordert ihn auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden diese nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Beschwerdekammer die Beschwerde als unzulässig.*

*Artikel 107 EPÜ Beschwerdeberechtigte und  
Verfahrensbeteiligte*

*[Satz 1] Jeder Verfahrensbeteiligte, der durch eine Entscheidung beschwert ist, kann Beschwerde einlegen.*

*Die Identität muss vor Fristablauf **aus den dem EPA** zu diesem Zeitpunkt **vorliegenden Akten** festgestellt werden (Nr. 26 - 29, wo die GBK die dahingehende Praxis der Kammern bestätigt).*

*Nach Auffassung der GBK ist es aus folgenden Gründen notwendig, dass der Beschwerdeführer innerhalb der Zweimonatsfrist von Artikel 108 feststellbar ist (eigene Hervorhebungen):*

*21. Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass der Beschwerdeführer innerhalb der Zweimonatsfrist nach Artikel 108 Satz 1 EPÜ identifizierbar sein muss. Das EPÜ sieht vor, dass der Beschwerdeführer innerhalb dieser Frist unmittelbar identifizierbar ist, damit verschiedene Vorschriften Anwendung finden können. Je nachdem, wer der Beschwerdeführer ist, könnte er berechtigt sein, die Beschwerdeschrift **in einer anderen Sprache** als in einer Amtssprache des EPA einzureichen (Art. 14 (4) EPÜ), und für ihn könnten*

**Vertretungserfordernisse** gemäß Artikel 133 (2) oder (3) EPÜ gelten. Auch müssen die allgemeinen Erfordernisse in Bezug auf die Rechtsfähigkeit und die Beschwerdebefugnis dieser Person erfüllt sein. **Ob dies der Fall ist** und ob die genannten Vorschriften Anwendung finden, **kann nicht von der nachträglichen Vorlage von Nachweisen für seine Identität abhängig sein**, weswegen er **innerhalb der Beschwerdefrist identifizierbar sein muss**. Dies ergibt sich nicht nur aus den einschlägigen Vorschriften des EPÜ, sondern wurde auch in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern einhellig bestätigt. (eigene Hervorhebungen)

Demgegenüber beschränkt sich nach G 1/12 der Anwendungsbereich von Regel 101 (2) auf das Nachbringen von Einzelheiten hinsichtlich der Bezeichnung des Beschwerdeführers (so T 25/85, Nr. 11):

22. ... **Regel 101 (2) EPÜ** zum Verfahren für die Berichtigung von Name und Anschrift des Beschwerdeführers im Hinblick auf die Erfordernisse der Regel 41 (2) c) EPÜ könnte angewandt werden, wenn die Beschwerdeschrift, die Beschwerdebegründung oder ein anderes, später vom Beschwerdeführer vorgelegtes Dokument ... mit einem Mangel behaftet ist, **sofern die Identität des Beschwerdeführers bereits innerhalb der oben erwähnten Zweimonatsfrist festgestellt worden ist**. Mit anderen Worten ist sie **auf Mängel anzuwenden**, die nicht die Feststellung der wahren Identität des Beschwerdeführers als solchem beeinträchtigen, wie **z. B. Rechtschreibfehler oder die unvollständige Angabe des Namens des Beschwerdeführers**. (eigene Hervorhebungen)

Maßgeblich bei der Klärung, ob die unzutreffende Angabe der Identität des Beschwerdeführers berichtigt werden kann, ist der **wahre Wille des Beschwerdeführers** (G 1/12, Rnr. 28: „die wirkliche Absicht des Beschwerdeführers“), d.h. nicht des Vertreters, der die betreffende, als unzutreffend geltend gemachte Angabe tatsächlich abgegeben hat. (Entsprechendes gilt für den Einspruch: siehe J 8/80, Nr. 4, unten.)

- Regel 139 (Frage 3)

Die Frage, ob auch eine Berichtigung des Namens des Beschwerdeführers nach **Regel 139** möglich ist, d.h. Frage 3 der Vorlage, beantwortet die GBK, obwohl eine Behandlung dieser Frage wegen positiver Beantwortung von Frage 1 nicht mehr erforderlich war. Die Vorschrift lautet:

Regel 139 EPÜ Berichtigung von Mängeln in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen

[Satz 1] Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen können auf Antrag berichtigt werden.

In der Entscheidung heißt es zu der letztgenannten Frage:

32. Frage 3

"Wenn die erste Frage verneint wird, kann dann gleichwohl die Absicht des Beschwerdeführers eine Rolle spielen und die Anwendung der Regel 139 EPÜ rechtfertigen?"

**Auch wenn die Frage 1 bejaht wurde, möchte** die Große Beschwerdekammer **die Frage 3 beantworten**, ob Regel 139 Satz 1 EPÜ Anwendung finden kann, wenn der Name des Beschwerdeführers falsch angegeben war und die beantragte Berichtigung den "Wechsel" des Beschwerdeführers umfasst. Zu dieser Frage haben sich die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) und die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) umfassend geäußert und unterschiedliche Standpunkte vertreten.

(eigene Hervorhebung)

Da die Beantwortung von Frage 3 nicht nur in den Entscheidungsgründen, sondern auch im Tenor erfolgte, ist ~~sie~~ [jedenfalls die Beantwortung im Tenor] **nicht lediglich als obiter dictum** anzusehen. ...

[Die Antwort auf die Frage 3 im Tenor lautet:

Im Falle einer fehlerhaften Angabe des Namens des Beschwerdeführers greift nach den in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern aufgestellten Bedingungen das allgemeine Verfahren für die Berichtigung von Mängeln nach Regel 139 Satz 1 EPÜ.]

Inhaltlich nimmt die GBK zur Beantwortung von Frage 3 Bezug auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

35. Da diese Regel [(Regel 139 Satz 1 EPÜ)] auf alle beim EPA eingereichten Unterlagen Anwendung findet, sieht die Große Beschwerdekammer keinen Grund, warum sie nicht auch auf Beschwerden Anwendung finden sollte.

37. Die Beschwerdekammern und insbesondere die Juristische Beschwerdekammer haben eine umfangreiche Rechtsprechung zu Berichtigungen gemäß Regel 88 Satz 1 EPÜ 1973 (R. 139 Satz 1 EPÜ) entwickelt und folgende Grundsätze aufgestellt:

a) **Die Berichtigung muss der ursprünglichen Absicht entsprechen.** Beispielsweise kann sich ein Anmelder, der eine bei der ursprünglichen Anmeldung nicht beabsichtigte Benennung hinzufügen möchte, nicht auf Regel 88 Satz 1 EPÜ 1973 berufen (**J 8/80**, Abl. EPA 1980, 293, insbesondere Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Die Möglichkeit der Berichtigung darf nicht dazu benutzt werden, einem Beteiligten, der seine Meinung geändert oder seine Pläne weiter ausgestaltet hat, die Durchsetzung seiner neuen Vorstellungen zu ermöglichen (**J 8/80**, a. a. O., Nr. 6 der Entscheidungsgründe; **J 6/91**, Abl. EPA 1994, 349). Zu berücksichtigen ist die wirkliche und nicht die mutmaßliche Absicht des Beteiligten.

b) Ist die **ursprüngliche Absicht nicht sofort erkennbar**, so trägt der Antragsteller die **Beweislast**, an die **hohe Anforderungen** gestellt werden müssen (**J 8/80**, a. a. O., Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

c) Der zu berichtigende Fehler kann eine unrichtige Angabe sein oder sich aus einer Auslassung ergeben.

d) Der Berichtigungsantrag muss unverzüglich gestellt werden.

Außerdem ist eine zulässige Berichtigung nach Regel 139 EPÜ **rückwirkend** (**J 4/85**, a. a. O., Nr. 13 der Entscheidungsgründe; dies wurde in mehreren späteren Entscheidungen bestätigt, z. B. **J 2/92**, Abl. EPA 1994, 375, Nr. 5.2.2 der Entscheidungsgründe; **J 27/96** vom 16. Dezember 1998, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe; **J 6/02** vom 13. Mai 2004, Nr. 2 der Entscheidungsgründe; **J 23/03** vom 13. Juli 2004, Nr. 2.2.1 der Entscheidungsgründe; **J 19/03** vom 11. März 2005, Nr. 3 der Entscheidungsgründe).



38. **Wenn** also die **Berichtigung des Fehlers zulässig ist**, wird die Beschwerde für zulässig erachtet, und die **Bedingung des Artikels 107 EPÜ gilt als innerhalb der Zweimonatsfrist** gemäß Artikel 108 Satz 1 EPÜ **erfüllt**.

39. Die Große Beschwerdekammer **kann sich** dem von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) vorgebrachten Argument **nicht anschließen**, wonach unter Anwendung des allgemeinen Grundsatzes "lex specialis derogat legi generali" **ausschließlich Regel 101 EPÜ anwendbar sei**, weil diese in Bezug auf Regel 139 EPÜ, die als "lex generalis" zu betrachten sei, **"lex specialis" sei**. Von den obigen Ausführungen einmal abgesehen, kann die Große Beschwerdekammer dem Wortlaut der Regel 139 EPÜ keinen Hinweis darauf entnehmen, dass diese allgemein anwendbare Vorschrift auf Ausnahmebestimmungen verweisen würde. Die Verfasser des EPÜ haben im Wortlaut der Regel 139 EPÜ keinen einführenden oder abschließenden Vorbehalt verwendet, der definitionsgemäß auf eine spezifische Vorschrift verweist, die die allgemeine Vorschrift ausschließt. Dies ist beispielsweise in Regel 100 (1) EPÜ (der früheren R. 66 (1) EPÜ 1973) der Fall, wonach die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden sind, "soweit nichts anderes bestimmt ist". ...

(eigene Hervorhebungen)

Auf die Frage, wie der Inhalt von Nr. 39 mit für eine Berichtigung nach Regel 101 (2) EPÜ in Nr. 39 [21-22] aufgestellten strengen Anforderungen in Einklang gebracht werden könnte, bleibt die Entscheidung der GBK stumm.

Im Übrigen ist auch bei einer Berichtigung des Namens des Beschwerdeführers gemäß **Regel 139** - wie bei **Regel 101 (2)** - der **Wille des Vertretenen**, nicht des Vertreters, maßgeblich; siehe Nr. 37 a) in fine: „Zu berücksichtigen ist die ... Absicht des Beteiligten.“

- Vergleich der Ausführungen der GBK zu Regeln 101 (2) und 139 EPÜ

*Für eine Berichtigung nach Regel 139 EPÜ verlangt die GBK nicht wie bei Regel 101 (2) EPÜ ausdrücklich, dass*

- *die Identität des Beschwerdeführers vor Ablauf der Beschwerdefrist, und darüber hinaus*
- *aus den dem EPA zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Akten festgestellt wird.*

*Die Frage ist, ob man diese Voraussetzungen in die Ausführungen der GBK zu Regel 139 hineinlesen muss und, falls nicht, ob und ggf. wie das mit der Betonung dieser Erfordernisse im Rahmen von Regel 101 (1) und (2) vereinbar wäre.*

*Insofern ist von Bedeutung, dass das Wort „[Wenn] also“ („Consequently“ in der Originalfassung) am Anfang von Nr. 38 sich nur auf den unmittelbar vorhergehenden Absatz von Nr. 37 beziehen kann, wo von einer Rückwirkung einer Berichtigung nach Regel 139 die Rede ist. Die mit „Wenn also“ beginnende Passage konkretisiert die Rechtsfolge der Rückwirkung nämlich dahingehend, dass bei Gewährung der Berichtigung die Voraussetzung des Artikels 107 innerhalb der Zweimonatsfrist von Artikel 108 Satz 1, also rückwirkend, [als] eingehalten [gilt].*

*Die Voraussetzung für Regel 101 (2), wonach die Identität des Beschwerdeführers vor Ablauf der Beschwerdefrist aus den dem EPA zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Akten feststellbar sein muss, kann also nicht in die Ausführungen zu Regel 139 EPÜ hineingelesen werden. Insoweit fehlt jeder ausdrückliche Hinweis in der Entscheidung der GBK. In T 579/16 [zur Berichtigung der Bezeichnung der Einsprechenden nach Regel 139 EPÜ] (unter Nr. 11, 2. Absatz) [mit Hinweis auf T 445/08 vom 26. März 2015*

(aus diesem Verfahren resultiert die Vorlage zu G 1/12) und T 615/14, Nr. 1.7.3 der Gründe] wird diese

*Auffassung im Ergebnis bestätigt:*

*Dabei kann bereits unmittelbar aus der Entscheidung G 1/12 abgeleitet werden, dass Beweismittel zum Nachweis der ursprünglichen Absicht bei Einreichung des Einspruchs auch später im Verfahren nachgereicht werden können. In G 1/12 (Nr. 37 (b) der Gründe) wird klargestellt, dass der Antragsteller die Beweislast trägt und sodann auf J 8/80 verwiesen, wonach die Berichtigung einer Bestimmung eines Vertragsstaates auf der Grundlage später eingereichter Beweise betreffend die ursprüngliche Absicht des Vertreters zulässig ist. ...*

*Zusammenfassung*

*G 1/12 (Mehrheitsmeinung) verlangt für Regel 101 EPÜ im Hinblick auf Artikel 107 EPÜ, dass die Identität des Beschwerdeführers bei Ablauf der Beschwerdefrist feststeht und sich das aus den EPA-Akten ergibt, so dass die Möglichkeit der Berichtigung nach Regel 101 (2) EPÜ sich auf das Nachbringen von Einzelheiten hinsichtlich der Bezeichnung des Beschwerdeführers beschränkt.*

*Hingegen kann bei Berichtigung nach Regel 139 das Feststehen der Identität bei Beschwerdefristablauf aufgrund von nach Fristablauf vorgelegten Beweismitteln [rückwirkend] fingiert werden.*

*[(Die Minderheit hielt die Vorlage für unzulässig, stimmte den Antworten auf die Vorlagefragen aber zu; siehe Nr. 49 in fine.)]*

*1.2.2 Die Bedeutung von G 1/12 für das Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung*

*Die relevanten Vorschriften des EPÜ lauten auszugsweise (eigene Hervorhebungen):*

*Regel 77*

*Verwerfung des Einspruchs als unzulässig*

(1) Stellt die Einspruchsabteilung fest, dass der Einspruch **Artikel 99 Absatz 1** oder **Regel 76 Absatz 2 c)** nicht entspricht oder das europäische Patent, gegen das Einspruch eingelegt worden ist, nicht hinreichend bezeichnet ist, so verwirft sie den Einspruch als unzulässig, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt worden sind.

(2) Stellt die Einspruchsabteilung fest, dass der Einspruch anderen als den in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften nicht entspricht, so teilt sie dies dem Einsprechenden mit und fordert ihn auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden diese nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig.

#### Artikel 99 Einspruch

(1) Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann **jedermann** nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist.

...

#### Regel 76 Form und Inhalt des Einspruchs

(1) Der Einspruch ist schriftlich einzulegen und zu begründen.

(2) Die Einspruchsschrift muss enthalten:

**a) Angaben zur Person des Einsprechenden nach Maßgabe der Regel 41 Absatz 2 c);**

**b) die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird, sowie den Namen des Patentinhabers und die Bezeichnung der Erfindung;**

**c) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel;**

**d) falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, Angaben zur Person nach Maßgabe der Regel 41 Absatz 2 d).**

...

Ein Vergleich der für die Frage der Bezeichnung des Rechtsbehelfsführers, d.h. Einsprechender bzw.

Beschwerdeführer, maßgeblichen Bestimmungen betreffend die Zulässigkeit des Rechtsbehelfs - Einspruch bzw. Beschwerde - zeigt, dass eine Parallele besteht zwischen Regel[n] 76 (2) a) und 99 (1) a) sowie Regel[n] 77 (2) und 101 ~~h~~[(2)]:

In beiden Fällen sind **Angaben zur Person des Rechtsbehelfsführers nach Maßgabe der Regel 41 Absatz 2 c)** erforderlich. Diese können auch noch **nach Fristablauf** auf Aufforderung durch das Amt vorgebracht werden.

Anders sieht die gesetzliche Regelung betreffend Regel ~~76~~ [77] (1) bzw. 101 (1) aus:

Regel 101 (1) verlangt ausdrücklich - wegen Verweises auf Artikel 107 -, dass die Person des Beschwerdeführers innerhalb der Beschwerdefrist feststehen muss.

Ein Pendant hierzu [in Regel 77(1)] betreffend das Einspruchsverfahren gibt es nicht, da gemäß Artikel 99 jedermann Einspruch einlegen kann.

Allerdings hat die Rechtsprechung den Grundsatz entwickelt, dass der Einsprechende ebenfalls bei Ablauf der Einspruchsfrist feststehen muss. Das ist ausführlich und ähnlich den von der Rechtsprechung angestellten und in G 1/12 wiedergegebenen Erwägungen zum Beschwerdeverfahren in der im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung T 25/85 (ABl. 1986, 81) begründet worden. Bei dieser Entscheidung ging es um die Frage, ob der bei Ablauf der Einspruchsfrist anonym gebliebene Einsprechende noch nachträglich benannt werden kann oder ob der Mangel unbehebbar ist. Die Kammer kam unter Nr. 7 zu folgendem Ergebnis:

Um Beteiligter am Einspruchsschriftsatz zu sein, muß er bei Ablauf der Einspruchsfrist auch für das Amt und den Patentinhaber in identifizierbarer Weise festliegen. Wer die Beteiligten an einem Einspruchsverfahren sein

sollen, kann nicht erst nach dessen Beginn durch Beweiserhebung ermittelt werden.

Zur Begründung verwies die Kammer insbesondere auf das Erfordernis der Schriftlichkeit des Einspruchs (siehe Nr. 8) sowie (unter Nr. 9) - ähnlich wie dies in G 1/12 angenommen wurde (dort unter Nr. 21) - auf folgende Gesichtspunkte:

9. ... So kann es von der Person des Einsprechenden abhängen, ob der Einspruch nach Regel 1 (1) Satz 2 EPÜ in einer für ihn zugelassenen Sprache abgefaßt, ob die Einspruchsgebühr im Falle der Regel 6 (3) EPÜ in ausreichender Höhe gezahlt ist, ob ein Vertretungserfordernis nach Artikel 133 (2) und (3) EPÜ besteht wie auch - nicht zuletzt - ob die allgemeinen Verfahrensvoraussetzungen der Rechts- und Geschäftsfähigkeit gegeben sind. **Derartige Erfordernisse können nicht von einer nachträglichen Beweisführung über die Person des Einsprechenden abhängen.** (eigene Hervorhebung)

Zur Abgrenzung des Anwendungsbereichs von Regel 56 (1) (jetzt 77 (1)) in Verbindung mit Artikel 99 (1) EPÜ [1973] einerseits und Regel 56 (2) in Verbindung mit Regel 55 a) EPÜ 1973 (jetzt Regel 77 (2) i.V.m. 76 (2) a)) bestätigt die Kammer:

10. ... Danach können **Mängel und Lücken** in den Angaben über den Einsprechenden nach Regel 56 (2) EPÜ auf Aufforderung berichtigt werden, während die Identität des Einsprechenden am Anfang des Verfahrens nachprüfbar feststehen muß. Wie die Bezugnahme in Regel 55 a) auf Regel 26 (2) c) EPÜ [1973[; jetzt Regel 41 (2) c) EPÜ]] zeigt, geht es bei den behebbaren Mängeln um Einzelheiten der korrekten Bezeichnung der natürlichen oder juristischen Person oder um postalische Erfordernisse der Anschrift. Nach Ablauf der Einspruchsfrist ausgeschlossen ist hingegen das Nachbringen von Angaben, sofern durch diese der Einsprechende dem Europäischen Patentamt gegenüber erst in seiner Identität festgelegt würde. (eigene Hervorhebung)

Die Kammer sieht die Rechtslage im Falle einer Beschwerde ebenfalls als vergleichbar an:

11. ... Eine vergleichbare Situation besteht ferner bei der Einlegung einer Beschwerde. Auch hier muß der Beschwerdeführer bei Ablauf der Beschwerdefrist identifizierbar sein, was sich aus den Artikeln 106 (1), 107 und 108 EPÜ ableiten läßt. Einzelheiten hinsichtlich seiner Bezeichnung sind hingegen nach den - textgleich zu den Regeln 55 a) und 56 EPÜ abgefaßten - Regeln 64 a) und 65 EPÜ [1973] nachbringbar. Zur Identifizierung kann im Falle der Beschwerde allerdings die angegriffene Entscheidung der Vorinstanz beitragen. **Trotzdem kann auch eine Beschwerde an fehlender Identifizierbarkeit des Beschwerdeführers scheitern.** (eigene Hervorhebung)

Zur Bedeutung von Regel 88 EPÜ 1973 (jetzt Regel 139 EPÜ) kommt die Kammer zu folgendem Ergebnis:

12. Es bleibt noch die Frage, ob nicht die Regel 88 Satz 1 EPÜ angewendet werden kann, um bei nicht feststellbarer Identität des Anmelders im Falle von Artikel 80 c) EPÜ oder des Einsprechenden im Falle von Artikel 99 (1) EPÜ oder des **Beschwerdeführers im Falle der Artikel 106 (1), 107 und 108 EPÜ** die zur Identifizierung notwendigen Angaben im Wege der Berichtigung nachzutragen. Die Frage ist zu verneinen. Die sich aus dem EPÜ ergebende Forderung, daß am Ende der Einspruchsfrist für Amt und Patentinhaber die **Person des Einsprechenden identifizierbar sein muß**, macht es **notwendig**, die Regeln 55 a) und 56 (2) EPÜ gegenüber Regel 88 Satz 1 EPÜ als "**lex specialis**" anzusehen. Diese besonderen Regeln über die Berichtigung der Einspruchsschrift nach Ablauf der Einspruchsfrist erlauben zwar Berichtigungen in der **Bezeichnung** des Einsprechenden, aber nicht seine nachträgliche **Nennung**.

(eigene Hervorhebungen)

Als „Nennung“ ist, wie ausgeführt, die Nennung eines ~~existierenden~~ [bei Ablauf der Einspruchsfrist feststehenden] Einsprechenden anzusehen.

Die GBK hat - wie oben erwähnt - (unter Nr. 39) geprüft, ob Regel 101 EPÜ „lex specialis“ zu Regeln 88 [EPÜ 1973]/139 EPÜ ist (~~unter Nr. 39~~). Sie hat ausgeschlossen, dass Regel 101 EPÜ speziell zu Regel 139 EPÜ sei und sich dabei auf den Wortlaut letzterer Regel gestützt, der keine Einschränkung enthalte, so

wie etwa Regel 100 (1) (früher 66 (1)) EPÜ, wo es heißt „Die Vorschriften ... sind ... anzuwenden, sofern nichts anderes bestimmt ist.“ Hinsichtlich dieses Grundsatzes ist T 25/85 mit G 1/12 nicht vereinbar. Bei Berichtigung nach Regel 139 EPÜ kann bei Anwendung dieses Grundsatzes auf das Einspruchsverfahren das Feststehen der Identität des Einsprechenden bei Ablauf der Einspruchsfrist aufgrund von nach Fristablauf vorgelegten Beweismitteln fingiert werden.

Davon unbeeinflusst bleiben aber die Feststellungen in T 25/85 zu Regel 56 (2) EPÜ 1973 (Regel 77 (2) EPÜ), wonach für eine Berichtigung im Rahmen dieser Vorschrift die Identität des Einsprechenden am Anfang des Verfahrens nachprüfbar feststehen muss. Das hat die GBK ja in G 1/12 für das Beschwerdeverfahren ebenfalls festgestellt (unter Nr. 22).

1.2.3 Anwendung der Rechtsgrundsätze von 1.2.2 auf den vorliegenden Fall

a) Vorbemerkung: keine Einlegung im richtigen Namen

Die Einsprechende vertrat ursprünglich den Standpunkt, die Identität der Einsprechenden sei aus den Handelsregisterauszügen ermittelbar und ging dabei offenbar davon aus, dass daher eine Berichtigung des fehlerhaften Namens nicht erforderlich sei. Dementsprechend beantragte sie ursprünglich eine Berichtigung lediglich hilfsweise. (Siehe oben, Nr. ~~1.2~~[1.1.1], Schreiben vom 12. Oktober 2009.) Dieser Auffassung ist aber offenkundig nicht zu folgen, wie bereits Regel 101 (2) i.V.m. Regel 41 (2) c) EPÜ belegen, die in derartigen Fällen eine[n Antrag auf] Berichtigung ausdrücklich verlangen (siehe dazu G 1/12, Nr. 22). Die Einsprechende verfolgt die Auffassung im



*Beschwerdeverfahren auch nicht weiter. Die Einspruchsschrift selbst lässt sich demnach m.a.W. nicht dahingehend auslegen, dass die Leica Microsystems CMS GmbH als Einsprechende genannt wurde.*

b) *Regel 77 (2) EPÜ*

*Eine Berichtigung nach dieser Vorschrift kommt [nach der Rechtsprechung] nicht in Betracht, da Handelsregisterauszüge, aus welchen die zutreffende Bezeichnung der Einsprechenden hervorgehen soll, erst mit der Einspruchserwiderung nach Ablauf der Einspruchsfrist zur Akte gelangt sind. Wie aus den Ausführungen oben (siehe Punkt 1.2.2, dort T 25/85, Nr. 10[, sowie T 579/16, Nr. 2-5]) hervorgeht, können aber im Rahmen von Regel 77 (2) EPÜ ~~lediglich Beweismittel~~ Angaben nicht berücksichtigt werden, die nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegt wurden[, sofern durch diese der Einsprechende gegenüber dem EPA erst in seiner Identität festgelegt würde].*

c) *Regel 139 EPÜ*

i) *Anwendbarkeit*

*Die GBK hat in G 1/12 - wie ausgeführt - für das Beschwerdeverfahren festgestellt, dass Regeln 101 und 139 EPÜ nebeneinander anwendbar seien, wenn der Name des Beschwerdeführers falsch angegeben war und die beantragte Berichtigung den "Wechsel" des Beschwerdeführers umfasst (so hat sie die Frage unter Nr. 32 genannt). Zu Regel 139 hat sie ausgeführt (unter Nr. 35), dass das EPÜ keine Aussage dahingehend treffe, dass deren Anwendung insoweit ausgeschlossen sei. Diese Feststellung der GBK trifft auch auf das Einspruchsverfahren zu, so dass bei Anwendung der*

*Grundsätze von G 1/12 Regel 139 EPÜ neben Regel 77 EPÜ betreffend die Zulässigkeit von Einsprüchen (entspricht Regel 101 EPÜ für Beschwerden) anwendbar ist.*

*Die Patentinhaberin hat sich gegen diese Auffassung mit folgenden Argumenten gewandt (siehe oben unter Nr. ~~1.3.5~~ [1.1.2 e]): G 1/12 beziehe sich nur auf das Beschwerdeverfahren und könne auf eine falsche Angabe im erstinstanzlichen Einspruch nicht übertragen werden. In der ersten Instanz gebe es noch keine (streitige) Vorgeschichte. Insbesondere seien außer dem registrierten Patentinhaber noch keine Parteien bekannt. Es sei daher unmöglich, eine Wahrscheinlichkeit für eine Übereinstimmung zwischen irgendwelchen Personen zu ermitteln oder auch nur zu schätzen.*

*Dem ist nicht zu folgen. Die Frage, ob bei falscher Angabe des Einsprechenden die Ermittlung des zutreffenden Einsprechenden möglich ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Das belegen insbesondere die den Entscheidungen T 615/14 und T 579/16 zugrunde liegenden Fallgestaltungen, wo die Berichtigung angeordnet wurde.*

*ii) Voraussetzungen*

*Die GBK hat in G 1/12 (unter Nr. 37) die von der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten Grundsätze zur Korrektur einer Unrichtigkeit wie oben wiedergegeben in vier Grundsätzen [(Kriterien a) bis d)] zusammengefasst und sich zu Eigen gemacht. [Sie werden nachstehend in der logischen Reihenfolge c); a)/ b); d) geprüft.]*

[Allgemeines zu Kriterium c) (unrichtige Angabe oder Unterlassung)]

*In der von der GBK zitierten Entscheidung im Fall J 8/80 wird zunächst erörtert, worum es sich bei einer Unrichtigkeit handelt:*

4. Eine **Unrichtigkeit** im Sinn der Regel 88 EPÜ in einer beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlage dürfte dann vorliegen, wenn die Unterlage nicht **die wirkliche Absicht dessen wiedergibt, für den sie eingereicht worden ist**. Die Unrichtigkeit kann eine **unrichtige Erklärung** sein, oder sie kann aus einer Unterlassung ergeben [Kriterium c) unter Nr. 37 von G 1/12]. Die Berichtigung kann daher in der Weise erfolgen, daß die unrichtige Erklärung richtig formuliert wird oder daß das, was ausgelassen wurde, hinzugefügt wird.

5. Bevor das Amt jedoch einen Antrag auf Berichtigung einer Unrichtigkeit zuläßt, muß für das Amt feststehen, daß eine **Unrichtigkeit vorliegt, worin die Unrichtigkeit besteht und in welcher Weise sie berichtigt** werden soll. Dies ist der notwendige Schutz gegen einen Mißbrauch der Bestimmungen der Regel 88 EPÜ.

(eigene Hervorhebungen)

[Allgemeines zu Kriterien a) und b)]

Die ersten [beiden] der vier in G 1/12 (unter Nr. 37) genannten Kriterien:

a) „ursprüngliche Absicht“ und

b) „[wenn nicht] sofort erkennbar[, dann hohe Anforderungen an die Beweislast]“

sind vor allem unter Nr. 6 von J 8/80 erläutert (das dritte unter Nr. 4 [und 5] oben):

6. Es obliegt dem Antragsteller, die Beweise für die entscheidungserheblichen Tatsachen dem Amt umfassend und offen vorzulegen. In Fällen, in denen die geltend gemachte Unrichtigkeit **nicht selbstverständlich** ist, und in Fällen, in denen es **nicht sofort erkennbar** ist, daß **nichts anderes beabsichtigt** war als das, was zur Berichtigung vorgeschlagen wurde, müssen hohe Anforderungen an die Beweislast gestellt werden. Sind die beigebrachten Beweise unvollständig, unklar oder

*zweideutig, so dürfte der Antrag auf Berichtigung zurückzuweisen sein. Es darf insbesondere kein vernünftiger Zweifel hinsichtlich der wirklichen Absicht der Person bestehen, für die die Unterlage eingereicht worden war. Eine bloße Darlegung seiner Absicht, die nicht von Beweisen über seine Äußerungen und Handlungen gestützt wird, dürfte fast immer ungenügend sein. Es kann nicht zugelassen werden, daß Bestimmungen, die die Berichtigung von tatsächlichen Unrichtigkeiten ermöglichen sollen, dazu verwendet werden, daß jemand eine Meinungsänderung oder eine Weiterentwicklung seiner Gedanken auf diese Weise verwirklichen kann.  
(eigene Hervorhebungen)*

[Anwendung der Kriterien c) sowie und a) und b)]

*Zu den vorstehend unter Nr. [4,] 5 und 6 von J 8/80 genannten Voraussetzungen:*

- *[Kriterium c):] Unrichtigkeit und worin sie besteht: Die als Einsprechende in der Einspruchsschrift genannte Leica Microsystems Heidelberg GmbH war im Zeitpunkt der Einspruchseinlegung unstreitig nicht mehr existent, und für sie konnte damit nicht wirksam Einspruch eingelegt werden. Darin liegt eine Unrichtigkeit des Einspruchs, unabhängig davon, für wen der Einspruch eingelegt werden sollte. Denn der Auftraggeber des Einspruchs wird nicht gewollt haben, dass der Einspruch für eine nicht existente Person eingelegt wird. Dass der Wille des Vertretenen maßgeblich ist, wurde für den Einspruch ausdrücklich unter Nr. 4 von J 8/80 und auch in T 219/86, Nr. 5, festgestellt. (Während der Schwebephase bei Rechtsübergang soll jedoch der Wille des Vertreters maßgeblich sein, T 15/01, ABl. 2006, 153, Nr. 15, für die Beschwerde). Soweit die angefochtene Entscheidung auf den Willen der Vertreter abstellt, ist ihr daher - im Einklang mit dem Vorbringen der Patentinhaberin - nicht zu folgen.*

- [Kriterien a) und b):] *Weise, auf die Unrichtigkeit berichtigt werden soll und deren Nachweis: Die wirklich gemeinte Einsprechende war möglicherweise am Ende der Einspruchsfrist, d.h. am 2. Oktober 2008, eindeutig feststellbar („identifizierbar“), wenn auch nicht aus der Amtsakte in ihrem seinerzeitigen Umfang, sondern aus später vorgelegten Unterlagen (Handelsregisterauszug, vorgelegt am 18. Mai 2009[, zusammen mit dem Nachweis des Vorhandenseins nur einer „Leica“-Gesellschaft Am Friedensplatz 3 in Mannheim im Zeitpunkt der Einspruchseinlegung; siehe weiter unten]). Wie oben erläutert, ist das nach den Grundsätzen von G 1/12, wo insoweit auf J 8/80 Bezug genommen wird, ausreichend.*

*Die mögliche Feststellbarkeit folgt aus Nachstehendem:*

*...*

*Die Leica Microsystems CMS GmbH, die als Einsprechende angesehen werden soll, ist lt. **Handelsregisterauszug** bereits am 4. Mai 2005, d.h. über drei Jahre vor Einlegung des Einspruchs am 2. Oktober 2008, Rechtsnachfolgerin von Leica Microsystems Heidelberg GmbH durch Verschmelzung mit der Leica Microsystems Wetzlar GmbH als aufnehmende Rechtsträgerin und gleichzeitiger Umbenennung geworden.*

*Nach T 1551/10 würde das ohne weiteres genügen: Die nach Berichtigung als Einsprechende anzusehende Leica Microsystems CMS GmbH steht - mittels des Handelsregisterauszugs - als Rechtsnachfolgerin der in der Einspruchsfrist genannten Leica Microsystems Heidelberg GmbH fest. „Es ist in der Beschwerderechtsprechung anerkannt, dass prozessuale Erklärungen, die unrichtigerweise in Namen einer bereits verstorbenen Partei oder einer infolge Fusion nicht mehr existenten juristischen Person abgegeben*

werden, als im Namen des jeweiligen Gesamtrechtsnachfolgers abgegeben angesehen werden können (siehe T 15/01, ABl. EPA 2006, 153, Punkte 2 - 16)."

Dem ist nicht zu folgen. Denn bei mehreren verbundenen Gesellschaften mit ähnlichem Namen und identischem Namensbestandteil - wie Swisscom (Schweiz) AG, Swisscom Fixnet AG oder Swisscom Mobile AG im fraglichen Fall oder den „Leica Firmen“ im vorliegenden Fall - hätte bei Einspruchseinlegung grundsätzlich auch ein anderes „Swisscom“- bzw. „Leica“-Unternehmen gemeint sein können als die jeweilige Rechtsnachfolgerin. Den diesbezüglichen Ausführungen der Patentinhaberin (siehe oben Nr. 1.2 und 1.3.1) ist daher im Grundsatz (wenn auch nicht im Ergebnis, s.u.) zuzustimmen. Der in T 1551/10 zitierte Rechtssatz geht im Übrigen in der dort genannten Allgemeinheit auch gar nicht aus T 15/01 hervor, sondern ist nur auf ein bereits im Gange befindliches Verfahren anzuwenden und nicht auf dessen Einleitung. So heißt es in T 15/01 ausdrücklich:  
12. The board concludes that, when an applicant or patentee ceases to exist, his universal successor in law immediately and automatically acquires the party status in proceedings **pending** before the EPO. (Emphasis added.)

(Amtliche Übersetzung: "Die Kammer schließt daraus, dass, wenn ein Anmelder oder Patentinhaber aufhört zu existieren, die Beteiligtenstellung in **anhängigen** Verfahren vor dem EPA unmittelbar und automatisch auf seinen Gesamtrechtsnachfolger übergeht.") [(eigene Hervorhebung)]

M.a.W.: Nach Einleitung z.B. eines Einspruchsverfahrens tritt der gesetzliche Rechtsnachfolger des Einsprechenden ohne Weiteres an dessen Stelle. Das bedeutet nicht, dass auch der gesetzliche Rechtsnachfolger eines in der Einspruchsschrift benannten, bei Einspruchseinlegung nicht mehr

*existierenden Einsprechenden ohne weiteres an dessen Stelle tritt.*

*(Die Entscheidung mag dennoch im Ergebnis zutreffen.  
Lt. Wikipedia gab es neben den drei genannten Swisscom-  
Unternehmen nur ein weiteres.)*

**[Ende des Auszugs aus der mit der Ladung zur mündlichen  
Verhandlung übersandten Mitteilung]**

2.2 Aufforderung an die Vertreter der Einsprechenden zur  
Vorlage von Beweismitteln

Die Kammer hat in ihrer Mitteilung sodann die Frage gestellt, ob wegen identischen Sitzes des Rechtsnachfolgers davon auszugehen sei, dass der Einspruch für ihn eingelegt werden sollte. Sie hat den Vertretern der Einsprechenden (unter Nr. 1.2.3 c)iii)) aufgegeben nachzuweisen, dass im Zeitpunkt der Einspruchseinlegung im Jahr 2008 nur eine „Leica“-Gesellschaft unter der Adresse Am Friedensplatz 3 in Mannheim vorhanden gewesen sei, und zwar die *Leica Microsystems CMS GmbH*. Im Falle der Erbringung dieses Nachweises sollte man davon auszugehen können, dass die *Leica Microsystems CMS GmbH* und nicht die tatsächlich genannte *Leica Microsystems Heidelberg GmbH* als Einsprechende habe auftreten wollen.

Alternativ könne die wirkliche Absicht des Vertretenen hinsichtlich der Bezeichnung des Einsprechenden dadurch belegt werden, dass die Vertreter - wie von der Patentinhaberin gefordert - Nachweise über den Auftraggeber des Einspruchs, den Inhalt und den Zeitpunkt ihrer Bevollmächtigung vorlegten.

*Die Reaktion der Vertreter der Einsprechenden*

In Reaktion auf den Ladungsbescheid haben die Vertreter der Einsprechenden mit Schreiben vom 17. August 2018 Beweismittel vorgelegt mit dem Ziel des Nachweises

- über die wirkliche Absicht des Vertretenen hinsichtlich der Bezeichnung des Einsprechenden sowie darüber,

- dass im Zeitpunkt der Einspruchseinlegung im Jahr 2008 nur eine Leica-Gesellschaft unter der Adresse Am Friedensplatz 3 in Mannheim vorhanden gewesen sei, und zwar die *Leica Microsystems CMS GmbH*.

- Nachweise zur wirklichen Absicht des Vertretenen

Als Anlage "B1", von der Kammer als B1 bezeichnet, wurde seitens der Einsprechenden eine E-Mail von Frau Hassenbürger an Herrn Patentanwalt Thurn vom 23. September 2008, 16:33 Uhr (E-Mail 1) mit E-Mail-Anhängen vorgelegt und Folgendes behauptet:

Mit dieser E-Mail 1 sei eine E-Mail von Herrn Oestreicher an Frau Zimmermann vom 23. September 2008, 15:58 Uhr (E-Mail 2) weitergeleitet worden, auf die in der E-Mail 1 Bezug genommen werde. In der E-Mail 1 beauftrage Frau Hassenbürger die Patentanwälte Schaumburg Thoenes Thurn Landskron Eckert mit der Einlegung des Einspruchs für die *Leica Microsystems* und verweise bezüglich weiterer Informationen auf die anliegende E-Mail von Herrn Oestreicher (E-Mail 2). Auch sollten weitere Rückfragen direkt mit Herrn Oestreicher geklärt werden.

E-Mail 2 enthalte die Information von Herrn Oestreicher, dass "wir", d.h. die *Leica Microsystems CMS GmbH* mit der Hausadresse Am Friedensplatz 3, 68165



Mannheim (E-Mail 2, Signatur), gegen EP 1 396 739 B1 von Zeiss einsprechen wollten. Somit sei es der wahre Wille des Vertretenen gewesen, dass der Einspruch im Namen der *Leica Microsystems CMS GmbH* eingelegt werde, und zwar für den diesen Themenbereich bearbeitenden Standort Am Friedensplatz 3, 68165 Mannheim.

Die Kammer stellt fest, dass der E-Mail 2 eine weitere E-Mail vom 11. September 2008 10:36 Uhr, hier als E-Mail 3 bezeichnet, angehängt war. Darin erinnerte Frau Stokes, Sachbearbeiterin Dokumentation der *Leica Microsystems GmbH*, Wetzlar, den Herrn Oestreicher nochmals daran, dass die Einspruchsfrist zum betreffenden Vorgang am 2. Oktober 2008 ende.

- Nachweise zum Vorhandensein der *Leica Microsystems CMS GmbH* bei Einspruchseinlegung unter der Adresse Am Friedensplatz 3 in Mannheim

Diesbezüglich wurden (als Anlage B2.1) eine Erklärung von Herrn Traeger, dem seinerzeitigen Geschäftsführer der *Leica Microsystems CMS GmbH*, vom 16. August 2018 sowie (als Anlage B2.2) zur Bestätigung der Geschäftsführerposition ein Handelsregisterauszug des Amtsgerichts Wetzlar HRB 2432 vorgelegt.

*Die Antwort der Patentinhaberin*

Mit Schreiben vom 17. September 2018 ist die Patentinhaberin den Ausführungen der Vertreter der Einsprechenden in deren Antwort auf den Ladungsbescheid entgegengetreten.

- Nachweise zur wirklichen Absicht des Vertretenen

Die Patentinhaberin beantragt, die E-Mails 1 und 2 als nicht ausreichende Beweismittel und, unabhängig davon, als verspätet nicht zum Verfahren zuzulassen.

Der Auftrag zur Vertretungsübernahme sei in E-Mail 1 enthalten, deren Absender ausweislich ihrer Signatur die „Leica Microsystems GmbH“ gewesen sei. Im Text von E-Mail 1 heiÙe es dementsprechend ausdrücklich und eindeutig, dass „Leica Microsystems“ in einer Einspruchssache vertreten werden solle. Dort werde „Leica Microsystems CMS“ nicht genannt.

Zwar werde wegen „weiteren Informationen“ auf die anliegende E-Mail 2 verwiesen, aber die zu vertretende Partei (also die Einsprechende) stehe an dieser Stelle bereits fest, nämlich die „Leica Microsystems GmbH“, so dass die „weiteren Informationen“ sich lediglich auf den zu verwendenden Stand der Technik beziehen könnten. Hätte eine *andere* Gesellschaft als Einsprechende fungieren sollen, hätte Frau Hassenbürger das ausdrücklich mitgeteilt, denn ihr habe klar sein müssen, dass die sehr ähnlich benannten Konzern-Gesellschaften leicht verwechselt werden könnten. Gerade aus diesem Grund habe sie explizit die „Leica Microsystems“ als Partei angegeben.

Bereits in der Beschwerdebegründung habe die Patentinhaberin mitgeteilt, dass im Jahr 2008 vor dem Einspruch gegen das Streitpatent sowohl im Namen der „Leica Microsystems GmbH“ als auch im Namen der „Leica Microsystems CMS GmbH“ durch dieselben Vertreter Einsprüche gegen Mikroskopie-Patente eingelegt worden seien. Auch in Vorjahren seien im Namen von „Leica Microsystems GmbH“ Einsprüche gegen Mikroskopie-Patente eingelegt worden.

Es sei sowohl aus der Sicht des Auftraggebers als auch aus der Sicht der auftragnehmenden Vertreter zwingend notwendig gewesen, die beabsichtigte Einsprechende bei der Beauftragung des Einspruchs explizit zu benennen. Das habe Frau Hassenbürger getan: die „Leica Microsystems GmbH“ (nicht CMS).

Gemäß G 1/12 (Nr. 37 b) der Entscheidungsgründe mit Verweis auf J 8/80, Nr. 6) müssten an die vom Antragsteller zu tragende Beweislast *hohe Anforderungen* gestellt werden. Wenn an einem Beweismittel Zweifel bestünden, erfülle es keine hohen Anforderungen.

In der E-Mail 2 heiße es lediglich „wir“. Zwar sei Absender von E-Mail 2 laut deren Signatur die „Leica Microsystems CMS GmbH“. Jedoch handele es sich um eine konzerninterne Kommunikation, nicht um eine Mitteilung an die externen Vertreter. Innerhalb eines Konzerns sei die übliche Bedeutung von „wir“ der gesamte Konzern. Jedenfalls habe alleine das Pronomen in diesem Kontext keine *eindeutige* Bedeutung. Damit bestünden deutliche Zweifel an der Beweiskraft von E-Mail 2.

Selbst wenn die E-Mail 2 so zu verstehen sein sollte, dass die „Leica Microsystems CMS GmbH“ Einspruch einlegen wollte, so werde das durch die ausdrückliche, an die Vertreter gerichtete Anweisung in der übergeordneten E-Mail 1, die „Leica Microsystems“ zu vertreten, überstimmt und anders festgelegt.

Anderenfalls wäre der Auftrag an die Vertreter nicht eindeutig und damit die E-Mail 1 als Beweismittel ungeeignet.

Es werde daher beantragt, die E-Mails 1 und 2 als nicht ausreichende Beweismittel nicht zum Verfahren zuzulassen.

Im übrigen werde gerügt, dass die Vorlage der E-Mail 1 (einschließlich der E-Mail 2) verspätet sei. Die Patentinhaberin habe bereits mit der Einspruchserwiderung im Jahr 2009 und noch einmal mit der Beschwerdebegründung im Jahr 2013 die Vorlage von Beweisen über die Beauftragung und Bevollmächtigung verlangt. Die nun vorgelegten E-Mails seien von Anfang an im Besitz der Vertreter gewesen und hätten ohne Probleme schon fünf Jahre zuvor als Reaktion auf die Beschwerdebegründung vorgelegt werden können. Das sei unterlassen worden.

Es werde daher beantragt, die E-Mails (1 und 2) als verspätet nicht zum Verfahren zuzulassen.

- Nachweise zum Vorhandensein der Leica Microsystems CMS GmbH bei Einspruchseinlegung unter der Adresse Am Friedensplatz 3 in Mannheim

Die Patentinhaberin beantragt, das diesbezüglich vorgelegte Schreiben von Herrn Traeger (Anlage B2.1) nicht zum Verfahren zuzulassen, insbesondere deswegen, weil es den "hohen Anforderungen an die Beweislast" gemäß G 1/12 nicht genüge. Im Übrigen widerspricht die Patentinhaberin der vorläufigen Auffassung der Kammer in Abschnitt 1.2.3 c)iii) des Ladungsbescheides zur Bedeutung der Frage des Sitzes in Mannheim.

*Würdigung der Beweismittel und Ergebnis zu Kriterien a) und b)*

Wie oben zitiert, wurde in G 1/12 (unter Nr. 37 b)), mit Hinweis auf J 8/80, Nr. 6, festgestellt:

Ist die **ursprüngliche Absicht nicht sofort erkennbar**, so trägt der Antragsteller die **Beweislast**, an die **hohe Anforderungen** gestellt werden müssen ... (eigene Hervorhebung)

Dass sich die ursprüngliche Absicht der Vertreter, wie von ihnen behauptet, die *Leica Microsystems CMS GmbH* als Einsprechende zu benennen, aus den von den Vertretern bis zum Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegten Unterlagen nicht sofort erkennen lässt, geht aus vorstehenden Nr. 1.2.3 a) und b) hervor.

Die Kammer ist jedoch davon überzeugt, dass die von den Vertretern der Einsprechenden in ihrer Reaktion auf den Ladungsbescheid vorgelegten Unterlagen zum Nachweis der wirklichen ursprünglichen Absicht des Vertretenen, nämlich die E-Mails 1 bis 3, die "hohen Anforderungen an die Beweislast" gemäß G 1/12 (Nr. 37 b)) erfüllen. Das ergibt sich aus den folgenden Erwägungen.

Zunächst hat die Kammer die E-Mails 1 bis 3 zum Verfahren in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 Absatz 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) zum Verfahren zugelassen. Für ihre Ermessensentscheidung war hauptsächlich maßgeblich der Umstand, dass die Kammer selbst weitere Nachweise in ihrem Ladungsbescheid verlangt hat und die Analyse der lediglich zwei Seiten des Ausdrucks keine komplexen Überlegungen erfordert. Die E-Mails sind im Übrigen auch nicht *prima facie* als Beweismittel nicht ausreichend, da sie Informationen über die Vorgeschichte der Einspruchseinlegung vermitteln.

Nach Überzeugung der Kammer haben die Vertreter der Einsprechenden mittels der E-Mails 1 bis 3 den Nachweis erbracht, dass es die Absicht der vertretenen *Leica Microsystems CMS GmbH* gewesen ist, Einspruch gegen das Streitpatent einzulegen und dass die Angabe der Namen des Einsprechenden im Einspruch vom 2. Oktober 2008 daher so hätte lauten sollen und nicht - wie geschehen - *Leica Microsystems Heidelberg GmbH*.

Wie ausgeführt, sind der E-Mail 1 die beiden E-Mails 2 und 3 angehängt, d.h. alle drei E-Mails verfügen über dieselbe Betreffszeile "Reminder - R 2774 - Einspruch?", der "Re:" (bei E-Mail 2) bzw. "WG: Re:" (bei E-Mail 3) vorangestellt ist.

Für die Kammer belegt die erste (älteste) E-Mail 3 der Sachbearbeiterin, Frau Stokes, vom 11. September 2008 an Herrn Oestreicher, der laut Signatur der zweiten E-Mail vom 23. September 2008 für die *Leica Microsystems CMS GmbH*, Am Friedensplatz 3 in 68165 Mannheim im Bereich Forschung und Entwicklung, Patente tätig war, dass für eben diese GmbH entschieden werden sollte, ob Einspruch eingelegt werde. Das folgt aus dem vollständigen Text "ich möchte Sie nochmals daran erinnern, dass die Einspruchsfrist zu o.a. Vorgang am 02.10.2008 endet".

Lt. der E-Mail 2 von Herrn Oestreicher an Frau Zimmermann mit Kopie an Frau Hassenbürger, "wollen wir gegen EP 1 396 739 B1 von Zeiss einsprechen". Das bedeutet, dass Herr Oestreicher für die *Leica Microsystems CMS GmbH*, Am Friedensplatz 3, 68165 Mannheim den Auftrag zur Einlegung eines Einspruchs erteilt hat.

Frau Hassenbürger, lt. Signatur von E-Mail 1 Group IP & Patents Manager der *Leica Microsystems GmbH*, Ernst Leitz Strasse 17-37, 35578 Wetzlar, hat mit dieser E-Mail an den Vertreter, Herrn Thurn, von dem Zusammenschluss der Vertreter Schaumburg Thoenes Thurn Landskron, Eckert die Bitte gerichtet, "**Leica Microsystems** in einer Einspruchssache gegen das Patent EP 1 396 739 B1 von **Zeiss** zu vertreten. Die weiteren Informationen können Sie der **anliegenden E-Mail von Herrn Dr. Oestreicher** entnehmen" (eigene Hervorhebungen). Aus Sicht der Kammer ist die verwendete Bezeichnung "Leica Microsystems" nicht als "Leica Microsystems GmbH" zu verstehen, da in der E-Mail 1 Bezug auf die E-Mail 2 von Leica Microsystems **CMS** GmbH genommen wird. "Leica Microsystems" ist daher als Kurzform anzusehen, ebenso wie übrigens "Zeiss" für die Patentinhaberin *Carl Zeiss Jena GmbH*.

Damit ist für die Kammer der Nachweis erbracht, dass es die Absicht der vertretenen *Leica Microsystems CMS GmbH* gewesen ist, Einspruch gegen das Streitpatent einzulegen. Da der Wille des Vertretenen relevant ist und nicht des Vertreters, wäre es im Übrigen gleichgültig, ob von Seiten der Vertreter etwas Anderes hätte gewollt sein sollen - wofür es auch keine Anzeichen gibt.

Die Auffassung der Patentinhaberin, wonach es zwingend notwendig gewesen wäre, in der E-Mail 1 die beabsichtigte Einsprechende bei der Beauftragung des Einspruchs explizit zu benennen, kann wegen der genannten ausdrücklichen Bezugnahme auf die E-Mail 2 nicht überzeugen. Im Übrigen hat Frau Hassenbürger in der E-Mail 1, anders als von der Patentinhaberin behauptet, nicht explizit die "Leica Microsystems GmbH" benannt, sondern "Leica Microsystems", also eine

Kurzform, deren Langform sich durch die ausdrückliche Bezugnahme auf die E-Mail 2 eindeutig erschloss. Dem steht auch nicht die Verwendung des Wortes "wir" durch Herrn Oestreicher in der E-Mail 2 entgegen. Aus dem Zusammenhang mit der E-Mail 3 der Sachbearbeiterin Frau Stokes der *Leica Microsystems GmbH* an Herrn Oestreicher von der *Leica Microsystems CMS GmbH* ergibt sich eindeutig, dass letztere die Entscheidung treffen sollte, ob Einspruch gegen das Streitpatent einzulegen sei. Das Wort "wir" in der E-Mail 2 ist daher eindeutig als Pronomen für die *Leica Microsystems CMS GmbH* und nicht für den gesamten Konzern, wie die Patentinhaberin meint, zu verstehen.

Nach alledem kann die Frage, ob - unabhängig von den E-Mails 1 bis 3 - auch die Erklärung von Herrn Traeger zum Sitz der *Leica Microsystems CMS GmbH* bei Einspruchseinlegung Am Friedensplatz 3 in Mannheim den Beweis hinsichtlich der beabsichtigten Bezeichnung des Einsprechenden erbringen könnte, offen bleiben.

*Anwendung von Kriterium d)*

Die von der GBK in G 1/12, Nr. 37, unter Bezugnahme auf die Entscheidung J 8/80 für das Beschwerdeverfahren genannten Kriterien c) sowie a) und b) sind damit entsprechend für das vorliegende Einspruchsverfahren erfüllt. Für das Kriterium d), wonach der Berichtigungsantrag unverzüglich zu stellen sei, hält die Kammer an ihrer im Ladungsbescheid geäußerten Auffassung fest:

"Die Kammer hat derzeit keine Zweifel an der Rechtzeitigkeit des im Schreiben der Einsprechenden vom 12. Oktober 2009 erstmals gestellten Berichtigungsantrags (Kriterium d) von Nr. 37 in



G 1/12) hat. Dies geschah im Rahmen ihrer Reaktion auf die mit der Einspruchserwiderung der Patentinhaberin vom 18. Mai 2009 erfolgten Beanstandung der Unzulässigkeit des Einspruchs."

Auf die Frage nach der Rechtsgrundlage für das Erfordernis der Unverzüglichkeit kommt es daher nicht an.

*iii) Gesamtergebnis zu Regel 139 EPÜ*

Nach dem Vorstehenden sind die Voraussetzungen einer Berichtigung gemäß Regel 139 EPÜ bei Anwendung der oben erörterten Kriterien Nr. 37 a) bis d) der Entscheidung G 1/12 auf das Einspruchsverfahren gegeben. Die Kammer folgt dieser Entscheidung insoweit. Sie hält eine Klärung der Frage der Vereinbarkeit des Inhalts von Nr. 39 mit den für eine Berichtigung nach Regel 101 (2) EPÜ in Nr. [21-]22 aufgestellten strengen Anforderungen für das vorliegende Verfahren nicht für erforderlich.

Dem Antrag der Einsprechenden auf Berichtigung der Angabe des Namens des Einsprechenden nach Regel 139 EPÜ ist damit stattzugeben. Der Einspruch gilt damit als am 2. Oktober 2008 für die Leica Microsystems CMS GmbH eingelegt. Da keine Zweifel an der Erfüllung der übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen bestehen, ist der Einspruch damit zulässig.

2.3 Vorlage bestimmter Fragen an die Große Beschwerdekammer

**[Beginn von Nr. 1.2.4 der mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandten Mitteilung]**

1.2.4 Vorlage bestimmter Fragen an die GBK

Die Fragen der Patentinhaberin an die GBK lauten:

1. Können im Einspruch gemachte Angaben zur Identität des Einsprechenden nach Ablauf der Einspruchsfrist durch eine Berichtigung nach R. 139 EPÜ geändert werden, wenn dadurch rückwirkend eine andere Person am Einspruchsverfahren beteiligt würde?
2. Falls Frage 1 bejaht wird: Muss als Voraussetzung für die Berichtigung der Person des Einsprechenden nach R. 139 EPÜ innerhalb der Einspruchsfrist anhand der beim Europäischen Patentamt geführten Einspruchsakte erkennbar sein, dass die im Einspruch gemachten Angaben zur Identität fehlerhaft sind?
3. Falls Frage 2 bejaht wird: Muss als weitere Voraussetzung für die Berichtigung der Person des Einsprechenden nach R. 139 EPÜ die Person mit der anderen Identität innerhalb der Einspruchsfrist anhand der beim Europäischen Patentamt geführten Einspruchsakte als Einsprechende identifizierbar sein?
4. Falls Frage 3 bejaht wird: Ist, wenn als Einsprechender eine vor Einlegung des Einspruchs erloschene Person mit ihrer vollständigen ehemaligen Anschrift angegeben ist und die andere Person seit dem Erlöschen der Gesamtrechtsnachfolger der als Einsprechende genannten Person ist, die andere Person nur dann ausreichend identifizierbar im Sinne von Art. 99, R. 76 (2) (a) EPÜ, wenn bis zum Ende der Einspruchsfrist in der beim Europäischen Patentamt geführten Einspruchsakte ein Hinweis auf das Erlöschen und ein Hinweis auf die Gesamtrechtsnachfolge der anderen Person enthalten ist?
5. Falls Frage 4 bejaht wird: Trifft das auch dann noch zu, wenn das Erlöschen und die Gesamtrechtsnachfolge mehr als drei Jahre vor Einlegung des Einspruchs stattfanden?
6. Falls Frage 6 bejaht wird:
  - a) Ist für die Berichtigung der irrtümlichen Nennung des Einsprechenden im Falle der Vertretung die wirkliche Absicht der Vertretenen oder aber die des Vertreters relevant? Sind im Falle des Vertreters dessen Fehler der Vertretenen zuzurechnen?
  - b) Welche Bedingungen muss der Nachweis der wahren Absicht erfüllen? Genügt eine einfache Aussage, dass ein Irrtum vorliegt und dass nur die Gesamtrechtsnachfolgerin gemeint gewesen sein kann?

*In der Beurteilung der Kammer sind Fragen 4 und 5 fallbezogen und damit keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, Frage 6 a) nach dem oben Gesagten in der Rechtsprechung der Kammern geklärt und Frage 6 b) Gegenstand freier Beweiswürdigung (siehe Antwort zu Frage 2 in Fall G 1/12). Die übrigen Fragen kann die Kammer - wie oben gezeigt -, insbesondere im Hinblick auf die zwischenzeitlich ergangene Entscheidung der GBK im Fall G 1/12, selbst beantworten.*

*In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen beabsichtigt die Kammer derzeit nicht, die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit einer Rechtsfrage zu befassen.*

**[Ende von Nr. 1.2.4 der mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandten Mitteilung]**

Wie oben unter Nr. 2 bereits ausgeführt, hält die Kammer an ihrer vorläufigen Auffassung zur Frage der Vorlage an die Große Beschwerdekammer fest, welche damit endgültig wird.

3. Artikel 100 c) EPÜ 1973 - Patentanspruch 1
- 3.1 In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgehe (Artikel 100 c) EPÜ 1973), weil sich das Merkmal im letzten Absatz des Patentanspruchs 1, wonach "die genannten Mittel (P1-D2) in entgegengesetzter Richtung mit entgegengesetzter Wirkung vom Probenlicht des Mikroskopes durchlaufen werden" (vgl. Absatz "(6) "

des Patentanspruchs 1), nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten ließe.

Die Beschwerdeführerin ist dieser Auffassung der Einspruchsabteilung entgegengetreten und hat sich dabei auf das in der ursprünglichen Anmeldung anhand der Abb. 4 bis 7 beschriebene Funktionsprinzip der Erfindung sowie auf die Auslegung der Anspruchsmerkmale "mit entgegengesetzter Richtung" und "Probenlicht" gestützt.

- 3.2 Die Kammer weist zuerst darauf hin, dass gemäß Anspruch 1 wie erteilt (vgl. Verfahrensschritt "(4)") über die "zweite[n] Polarisationsmittel (P2) eine räumliche Zusammenführung" [*hier und im Folgenden, Hervorhebung durch die Kammer*] von dem Beleuchtungslicht zugeordneten Strahlungsanteilen unterschiedlicher Polarisation erfolgt. In den Ausführungsbeispielen in der Beschreibung der ursprünglich eingereichten Anmeldung - siehe Abb. 5, die das "Wirkprinzip im Anregungsstrahlengang" beschreibt (Seite 13 der Beschreibung, Zeilen 3 und 4) - erfolgt aber über die zweiten Polarisationsmittel ("P2" in Abb. 5) keine solche räumliche Zusammenführung von Strahlungsanteilen, sondern eine weitere spektrale räumliche Aufspaltung von dem Beleuchtungslicht zugeordneten Strahlungsanteilen (siehe Abb. 5, Beleuchtungslicht "1" und Strahlungsanteile "3" und "2"). Daraus folgt, dass die Ausführungsbeispiele der Beschreibung der ursprünglich eingereichten Anmeldung von der im erteilten Anspruch 1 definierten Anordnung nicht umfasst werden. Bereits aus diesem Grund ist für die Kammer nicht ersichtlich, dass die Ausführungsbeispiele der ursprünglichen Beschreibung als Grundlage für den erteilten Anspruch 1,

insbesondere als Grundlage für das beanspruchte Merkmal "in entgegengesetzter Richtung", dienen können.

Außerdem erfolgt nach dem Verfahren nach Anspruch 1 "über erste Polarisationsmittel (P1) eine räumliche Trennung des Beleuchtungslichts in Strahlungsanteile unterschiedlicher Polarisation". Dieses Merkmal stellt die Definition der Wirkung der ersten Polarisationsmittel auf das Beleuchtungslicht dar. Das beanstandete Merkmal des Anspruchs 1 erfordert, dass "die genannten Mittel (P1-D2) in entgegengesetzter Richtung mit entgegengesetzter Wirkung vom Probenlicht des Mikroskopes durchlaufen", d.h. dass die ersten Polarisationsmittel in entgegengesetzter Richtung mit entgegengesetzter Wirkung vom Probenlicht durchlaufen werden. Daraus folgt, dass über die ersten Polarisationsmittel (P1) eine räumliche Zusammenführung von dem Probenlicht zugeordneten Strahlungsanteilen unterschiedlicher Polarisation erfolgen soll. Dieses Merkmal ist aber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht ohne Weiteres zu entnehmen. Insbesondere findet in den Ausführungsbeispielen nach den Fig. 4 bis 9 der ursprünglich eingereichten Anmeldung über die Polarisationsmittel "P1" - d.h. über die Polarisationsmittel, über die eine räumliche Trennung des Beleuchtungslichts in Strahlungsanteile unterschiedlicher Polarisation stattfindet (vgl. P1 in Fig. 5 und 9; siehe insbesondere Seite 16, Zeilen 23 bis 30 der Beschreibung der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht) - keine räumliche Zusammenführung, sondern eine weitere räumliche Trennung von dem Probenlicht zugeordneten Strahlungsanteilen statt (vgl. P1 in Fig. 4 und 6, und Seite 12, Zeilen 18 bis 26 der Beschreibung der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht).

3.3 Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, dass das Merkmal des Duplexdurchlaufs von Beleuchtungslicht einerseits und von Probenlicht andererseits bereits im Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart sei, und dass das Wort "entgegengesetzt" "umgekehrt" bedeute. Sie hat auch geltend gemacht, dass das Probenlicht von der Probe erzeugtes Licht - insbesondere Fluoreszenzlicht - und rückgestreutes Beleuchtungslicht enthalte, und dass das Merkmal "(6)" des Patentanspruchs 1 lediglich besage, dass zumindest ein Teil des Probenlichts alle in den Merkmalen "(1)" bis "(5)" genannten Mittel in umgekehrter Richtung mit umgekehrter Wirkung durchlaufe.

Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin insoweit zu, dass mit der in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Anordnung (siehe insbesondere Abb. 4 bis 6 und die entsprechende Beschreibung) sowohl Beleuchtungslicht als auch Probenlicht manipuliert werden, wobei das Beleuchtungslicht und das Probenlicht in die Anordnung in entgegengesetzter bzw. umgekehrter Richtung eingeleitet werden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin impliziert dies für sich allein aber nicht, dass die unterschiedlichen Mittel der Anordnung in entgegengesetzter Richtung "mit entgegengesetzter Wirkung" vom Beleuchtungslicht und vom Probenlicht durchlaufen werden.

Dem weiteren Argument der Beschwerdeführerin, wonach der Fachmann die beanspruchte "entgegengesetzte Wirkung" ausschließlich auf den Teil des Probenlichts, der tatsächlich einen mit dem Hinweg des Beleuchtungslichts identischen Rückweg bis zur Lichtquelle zurückginge, beziehen würde, vermag die Kammer nicht zu folgen, da eine solche besondere, einschränkende Auslegung durch die tatsächliche

Formulierung des Anspruchs nicht gestützt ist. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidungen T 667/08 (Leitsatz, und Nr. 4.1.1 bis 4.1.4 der Entscheidungsgründe) und T 1269/06 (Leitsatz, und Nr. 2 der Entscheidungsgründe) betreffen nicht die Frage der Auslegung von geänderten Merkmalen eines Anspruchs, sondern die Auslegung des Inhalts der ursprünglich eingereichten Unterlagen, und bereits aus diesem Grund können diese Entscheidung die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht stützen.

Die Beschwerdeführerin hat sich auch auf das physikalische Prinzip der Umkehrbarkeit des Lichtweges berufen und geltend gemacht, dass das beanstandete Merkmal "mit entgegengesetzter Wirkung" "als Betonung der Gültigkeit des Prinzips der Umkehrbarkeit des Lichtweges mit zwangsläufigen Konsequenzen für den genannten Teil des Probenlichts" zu verstehen sei (Beschwerdebegründung, der die Seiten 12 und 13 überbrückende Absatz). Dieser Argumentation vermag die Kammer auch nicht zu folgen, weil das Merkmal "mit entgegengesetzter Wirkung" im konkreten Kontext des beanspruchten Verfahrens über das genannte Prinzip hinausgeht und - wie von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vertreten - weitergehende technische Einschränkungen definiert, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, siehe z.B. Nr. 3.2 oben, zweiter Absatz.

- 3.4 Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass, wie von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung festgestellt, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, und dass deshalb der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ 1973 der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Kiehl

R. Bekkering

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt