

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. März 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0049/15 - 3.2.08

Anmeldenummer: 09744035.8

Veröffentlichungsnummer: 2209924

IPC: C21D8/04, C22C38/18, C23C8/26,
A61F2/28, A44C27/00, G04B37/22

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERWENDUNG EINES BIOKOMPATIBLEN WERKSTOFFES AUS EDELSTAHL MIT
EINER MARTENSITISCHEN RANDSCHICHT FÜR UHREN, UHRENTEILE UND
SCHMUCK

Patentinhaber:

Dr. Barth, Peter

Einsprechende:

VHP Vakuum-Härterei Petter
Ipsen International GmbH
Härterei Gerster AG
The Swatch Group Research and Development Ltd.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 24(1), 24(3), 112a(2)(a), 112a(2)(c), 112a(2)(d),
100(c)

VOBK Art. 13(1), 13(3)

EPÜ R. 103(1)(a), 104

Schlagwort:

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (nein)

Wesentlicher Verfahrensmangel - (nein)

Ablehnung aller Mitglieder der Kammer wegen Besorgnis der
Befangenheit - zulässig (nein) - bereits Verfahrenshandlungen
vorgenommen

Antrag auf Überprüfung - schwerwiegender Verstoß gegen Artikel
113 EPÜ (nein) - Verstoß gegen Artikel 24 (1) EPÜ (nein) -
abschließende Aufzählung der Gründe

Spät eingereichter Hauptantrag - zugelassen (ja)

Spät eingereichter Hilfsantrag - zugelassen (nein)

Spät eingereichter Hilfsantrag - Antrag eindeutig gewährbar
(nein)

Einspruchsgründe - mangelhafte Offenbarung (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0261/88, G 0001/05, G 0005/91, R 0012/09, R 0010/14,
R 0001/15, T 1028/96, R 0017/09, T 0717/98, T 0416/87

Orientierungssatz:



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 0049/15 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 9. März 2018

Beschwerdeführer: Dr. Barth, Peter
(Patentinhaber) Bahnhofstrasse 6
89601 Schelklingen (DE)

Vertreter: Pfenning, Meinig & Partner mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Theresienhöhe 11a
80339 München (DE)

Beschwerdegegnerin: VHP Vakuum-Härterei Petter
(Einsprechende 1) Max-Weber-Strasse 43
25451 Quickborn (DE)

Beschwerdegegnerin: Ipsen International GmbH
(Einsprechende 2) Flutstrasse 78
47533 Kleve (DE)

Beschwerdegegnerin: Härterei Gerster AG
(Einsprechende 3) Güterstrasse 3
4622 Egerkingen (CH)

Vertreter: Carstensen, Lars
CC Patentanwälte
Veenpark 20
40627 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegnerin: The Swatch Group Research and Development Ltd.
(Einsprechende 4) Rue des Sors 3
2074 Marin (CH)

Vertreter: Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB

Arabellastraße 30
81925 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. Dezember 2014 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2209924 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Alvazzi Delfrate
Mitglieder: C. Herberhold
 Y. Podbielski

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit der am 2. Dezember 2014 zur Post gegebenen Entscheidung wurde das europäische Patent Nr. EP-B-2 209 924 unter Berufung auf Artikel 100 b) und c) EPÜ widerrufen.
- II. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat der Beschwerdeführer (Patentinhaber) form- und fristgerecht Beschwerde eingereicht. Mit der Beschwerdebegründung wurden ein neuer Hauptantrag und drei neue Hilfsanträge vorgelegt.
- III. In einer Mitteilung vom 19. Dezember 2017 äußerte die Kammer Bedenken bezüglich der Gewährbarkeit der neu eingereichten Anträge. Insbesondere entstünden durch die im Beschwerdeverfahren hinzugefügten Merkmale Einwände unter den Artikeln 53 c), 83 und 84 EPÜ. In der Mitteilung wurden für die Diskussion der Einwände unter Artikel 100 c) und b) EPÜ die im Beschwerdeverfahren hinzugefügten Merkmale nicht beachtet. Die verbleibenden Merkmale stimmten mit dem Anspruch 1 wie erteilt überein.
- IV. Die Beschwerdegegnerin 4 (Einsprechende 4) reagierte auf diese Mitteilung in der Sache mit Schreiben vom 8. Februar 2018, in welchem sie auch eine Übersetzung ins Französische beantragte. Sie stellte außerdem mit Schreiben vom 13. Februar 2018 klar, dass sie sich in der mündlichen Verhandlung des Französischen bedienen wolle.
- V. Der Beschwerdeführer reichte mit Schreiben vom 8. Februar 2018 einen neuen Hauptantrag ein, der dem Anspruchssatz in der erteilten Fassung entsprach.

VI. Die Beschwerdegegnerinnen 2 und 3 (Einsprechenden 2 und 3) reagierten auf die Mitteilung der Beschwerdekammer mit Schreiben vom 9. Februar 2018.

VII. Am 9. März 2018 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdegegnerin 1 (Einsprechende 1) war trotz ordnungsgemäßer Ladung in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten. Gemäß Regel 115(2) EPÜ und Artikel 15(3) VOBK wurde das Verfahren in Ihrer Abwesenheit fortgesetzt.

Hinsichtlich der zu Beginn der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge, sowie hinsichtlich des Verlaufs der Verhandlung wird auf das Protokoll Bezug genommen.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung war die Antragslage wie folgt:

Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags, eingereicht mit Schreiben vom 8. Februar 2018, oder auf der Grundlage des Hilfsantrags 1, eingereicht während der mündlichen Verhandlung. Ferner beantragte er die Rückerstattung der Beschwerdegebühr.

Die Beschwerdegegnerinnen 2-4 beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

IX. Die Beschwerdegegnerin 4 lehnte alle Mitglieder der Kammer wegen Besorgnis der Befangenheit nach Artikel 24(3) EPÜ ab. Weiterhin wurde von Ihr ein Rüge gemäß Regel 106 EPÜ vorgebracht, gestützt auf Artikel 112a(2)

a), c) und d) EPÜ. Die Ablehnung sowie die Rüge wurden schriftlich eingereicht.

X. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffes aus einem nichtrostenden, legierten Edelstahl und zumindest einer durch eine Wärmebehandlung unter Aufstickung und nachfolgender Abkühlung gebildeten martensitischen Randschicht, **dadurch gekennzeichnet, dass** orthogonal zur Oberfläche ins Probeninnere, die martensitische Randschicht einen nahezu linearen Verlauf der einhergehenden Härtung aufzeigt und der Edelstahl nickelfrei ist, für Uhren, Uhrenteile oder Schmuck."

XI. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich hiervon durch folgende Änderung:

"...für Uhren, Uhrenteile oder Schmuck Uhrenteile ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Gehäuse, Lünette, Armband und Verschließmechanismen für Uhren oder Schmuck ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Ringe, Armringe, Armbänder, Ketten, Ohrringe, Ohrenstecker und alle Arten des Piercings."

XII. Zur Stützung ihres Antrags haben die Beschwerdegegnerinnen im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Die Beschwerdegegnerinnen 2 und 3 teilten nicht die Auffassung des Beschwerdeführers bezüglich des Verlaufs der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung. Ihrer Meinung nach sei es nicht nachzuvollziehen, weshalb der Beschwerdeführer davon ausgehe, dass die

Diskussion zu den Hilfsanträgen 2 und 3 nur eine Diskussion zu deren Zulassung in das Verfahren betreffe. Dem schloss sich die Beschwerdegegnerin 4 an.

Zulassung des Hauptantrags in das Verfahren

Die Beschwerdegegnerinnen 2-4 vertraten die Auffassung, dass der am 8. Februar 2018 eingereichte Hauptantrag, der dem Anspruchssatz des erteilten Patents entspreche, nicht in das Verfahren zugelassen werden solle. Die Beschwerdegegnerin 4 führte aus, dass zu dem derzeitigen Verfahrensstadium davon ausgegangen werden könne, dass die Beschwerde aufgrund mangelnder Klarheit des Anspruchs 1 zurückgewiesen werde. Sollte der neue Hauptantrag zugelassen werden, führe dies voraussichtlich zu einer Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung, und somit zu einer jahrelangen Verzögerung, was dem Prinzip der Verfahrensökonomie widerspreche. Eine Zurückverweisung führe darüber hinaus zu weiteren und komplizierten Diskussionen bezüglich Artikel 100 b) EPÜ und erhöhe die Komplexität des Falles.

Ablehnung - Besorgnis der Befangenheit

Die Beschwerdegegnerin 4 argumentierte, dass im vorliegenden Fall eine Besorgnis der Befangenheit vorliege. Ein Besorgnis der Befangenheit könne laut G 1/05 (Abl. EPA 2007, 362) entstehen, wenn Umstände vorlägen, die möglicherweise zu der Besorgnis Anlass gäben, es bestehe die Tendenz, einen oder mehrere der Beteiligten zu begünstigen oder zu benachteiligen (G 1/05, a.a.O., Punkt 23). Eine solche Tendenz bestehe, da die Kammer sich in ihrem Bescheid vom 19. Dezember 2017 nicht darauf beschränkt habe, die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge zu

behandeln, sondern auch die Ansprüche wie erteilt. Außerdem habe die Kammer den Beschwerdeführer quasi dazu eingeladen, einen entsprechenden Antrag einzureichen.

Zur Zulässigkeit des Ablehnungsantrags führte die Beschwerdegegnerin 4 an, dass sie zwar nach Erhalt des Bescheids Verfahrenshandlungen vorgenommen habe, sich die Ungleichbehandlung der Parteien aber erst in der Entscheidung der Kammer manifestiert habe, den neuen Hauptantrag in das Verfahren zuzulassen. Diese Entscheidung sei eine notwendige Voraussetzung für den Ablehnungsantrag gewesen, da erst durch die Entscheidung die Begünstigung des Beschwerdeführers erfolgt sei. Diesbezüglich zitierte die Beschwerdegegnerin 4 die Entscheidung T 261/88.

Rüge gemäß Regel 106 EPÜ

Bezüglich der Rüge gemäß Regel 106 EPÜ erklärte die Beschwerdegegnerin 4, dass diese sich im Grunde auf dieselben Argumente und denselben Sachverhalt stütze wie die Ablehnung der Mitglieder der Kammer. Sie begründete ihre Rüge schriftlich wie folgt:

"Selon Règle 116 CBE [sic] nous soulevons une objection à l'encontre du vice de procédure parce-que
- les membres de la chambre de recours ont participé à la décision en violation de l'article 24 CBE (R 17/05 r.5 [sic])
- nous sommes d'avis que la chambre en introduisant dans la procédure une requête que le requérant n'avait pas formulée dans son mémoire de recours outrepassé son droit d'appréciation discrétionnaire."

Dass sie die Ablehnung aller Mitglieder gemäß Artikel 24(3) EPÜ als einen unter Artikel 112a(2) a) EPÜ fallenden Grund für einen Antrag auf Überprüfung betrachte, begründete sie damit, dass sich die Große Beschwerdekammer in R 17/09 (Punkt 5) mit einer Ablehnung gemäß Artikel 24(3) EPÜ befasst habe.

Die Beschwerdegegnerinnen führten weiterhin aus, dass es eine Korrekturmöglichkeit geben müsse, wenn eine Kammer willkürlich handele, z.B., indem sie völlig neuen Sachverhalt in das Verfahren einführe. Dieser zweite Teil der Rüge stützte sich auf Artikel 112a(2) c) und d) EPÜ. Zusätzliche Argumente für die in Artikel 112a(2) c) und d) EPÜ aufgeführten Gründe wurden jedoch nicht hinzugefügt.

Hauptantrag - Artikel 100 c) EPÜ

Die Ansprüche 1, 8, 9 und 10 wie eingereicht offenbarten die Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffs für Uhren, Uhrenteile oder Schmuck, die mittelbar oder unmittelbar mit dem menschlichen Körper in Kontakt stünden. In Anspruch 1 des Hauptantrags fehle dagegen das Merkmal des mittelbaren oder unmittelbaren Kontakts der Gegenstände mit dem menschlichen Körper. Dieses Merkmal sei jedoch in der Beschreibung durchgehend als entscheidende Ursache der durch die Erfindung zu vermeidenden Allergiereaktionen auf Nickel genannt, so auf Seite 4, Zeilen 33ff, Seite 5, Zeilen 9-11 und Seite 6, erster Absatz.

Durch die vorgenommene Verallgemeinerung falle jetzt auch die Verwendung des biokompatiblen Werkstoffs für Wand- oder Tischuhren unter den Anspruchsgegenstand, obwohl diese Gegenstände keinen mittelbaren oder unmittelbaren Kontakt mit dem Körper hätten und keine

Allergien auslösen könnten. Dabei müsse der Anspruch aus sich allein heraus interpretiert werden, ein Rückgriff auf die Beschreibung für ein übergeordnetes Erfordernis sei - siehe in diesem Zusammenhang T 717/98 - nicht statthaft.

Die beanspruchte Verwendung des biokompatiblen Werkstoffs für derartige Uhren stelle daher für den Fachmann eine neue technische Information dar, die der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht zu entnehmen gewesen sei.

Die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ seien somit verletzt.

Hilfsantrag 1 - Zulassung in das Verfahren

Der erst während der mündlichen Verhandlung und damit verspätet eingereichte Hilfsantrag sei nicht in das Verfahren zuzulassen, da die Änderungen die Erweiterung über die ursprünglich eingereichte Fassung offensichtlich nicht zu beheben vermöchten.

Auch die nun im Anspruch genannten Gegenstände "Gehäuse, Lünette oder Verschließmechanismen" fänden sich an Wand bzw. Tischuhren und stünden daher - im Gegensatz zur Lehre des Patents - nicht notwendig mittelbar oder unmittelbar mit dem menschlichen Körper in Kontakt. Die Verwendung des biokompatiblen Werkstoffs für derartige Gegenstände stelle daher für den Fachmann ebenfalls eine neue technische Information dar. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag sei daher *prima facie* nicht gewährbar und somit nicht in das Verfahren zuzulassen.

XIII. Zur Stützung ihres Antrags hat der Beschwerdeführer im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Der Beschwerdeführer argumentierte, dass er von der Entscheidung der Einspruchsabteilung am Ende der mündlichen Verhandlung überrascht wurde. Im Laufe der Diskussion über die Hilfsanträge 2 und 3 habe der Beschwerdeführer die Frage gestellt, ob zunächst die Zulassung der Hilfsanträge in das Verfahren diskutiert werde, was der Vorsitzende der Einspruchsabteilung bejaht habe. Dies habe er darin bestärkt, dass nach der folgenden Unterbrechung keine abschließende Entscheidung getroffen würde, sondern zunächst substantziell die Prüfung der einzelnen Erfordernisse des EPÜ für die beiden Anträge erfolgen müsse. Insofern kam die unmittelbar nach der Unterbrechung verkündete Entscheidung, das Patent zu widerrufen, überraschend. Dem Patentinhaber sei die Chance genommen worden, hierzu nochmal Stellung zu nehmen. Dadurch habe die Einspruchsabteilung gegen das Prinzip des rechtlichen Gehörs verstoßen und eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei somit geboten.

Der Beschwerdeführer wies darauf hin, dass er mit Schreiben vom 18. Dezember 2014 eine dahingehende Korrektur des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung beantragt habe, dass die Diskussion des 2. Hilfsantrags in Hinblick auf Artikel 84 EPÜ und die des 3. Hilfsantrags in Hinblick auf Artikel 123(2) und (3) EPÜ lediglich die Zulässigkeit dieser Anträge betroffen hätte. Außerdem bestritt er, dass ihm nach der Unterbrechung noch einmal das Wort erteilt worden sei - somit sei Punkt 12 des Protokolls, der besagt, dass alle Anträge aufrechterhalten wurden,

zu streichen. Sein entsprechender Antrag sei jedoch von der Einspruchsabteilung mit Schreiben vom 23. Januar 2015 zurückgewiesen worden.

Zulassung des Hauptantrags in das Verfahren

Der Beschwerdeführer argumentierte, dass der neue Hauptantrag als Reaktion auf die im Bescheid ausgedrückte vorläufige Meinung der Kammer anzusehen sei. Er sei einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden und die Beschwerdegegnerin 4 habe bereits, in Antizipation des Antrags, dazu schriftlich Stellung genommen. Auch könne der neue Antrag nicht als komplex angesehen werden, da es sich um den erteilten Anspruchssatz handele. Außerdem müsse die Sache unabhängig davon, welcher Hauptantrag im Verfahren sei, an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden, da die Beschwerdegegnerin 4 eine Reihe von neuen Dokumenten eingereicht habe.

Ablehnung - Besorgnis der Befangenheit

Der Beschwerdeführer sah keine Grundlage für eine Besorgnis der Befangenheit. Die Kammer habe innerhalb des ihr zustehenden Ermessensspielraums gehandelt. Die relevanten rechtlichen Probleme hätten sich gleichermaßen auf die Ansprüche in erteilter Fassung wie auf den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag bezogen.

Rüge unter Regel 106 EPÜ

Der Beschwerdeführer betrachtete die Rüge der Beschwerdegegnerin 4 als unbegründet, da sie sich auf einen Aspekt beziehe, der unter Artikel 24(3) EPÜ bereits abgedeckt sei. Eine weitere Behandlung

derselben Sache unter einer anderen rechtlichen Grundlage ermögliche das EPÜ nicht.

Hauptantrag - Artikel 100 c) EPÜ

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gehe nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus.

Zum ersten gebe es mehrere explizite Offenbarungsstellen für die beanspruchte Verwendung des biokompatiblen Werkstoffs für Uhren, Uhrenteile oder Schmuck, ohne Beschränkung auf Gegenstände mit mittelbarem oder unmittelbarem Kontakt. So seien auf Seite 3, Zeilen 29-32 "Schmuck, Uhren und Implantate" wörtlich als erfindungsgemäße Gegenstände genannt. Ebenfalls auf Seite 3, Zeilen 20-25 würden die mit den Worten "beziehungsweise" verbundenen Bezeichnungen "Schmuck, Uhren und Implantate" einerseits und "alle am oder teilweise innerhalb oder vollständig innerhalb des Körpers getragene Produkte" andererseits als gleichwertige, alternative Bezeichnungen verwendet. Weiterhin offenbare Seite 3, Zeilen 34ff wie auch Seite 9, Zeilen 33,34 eine Verbindung zwischen "Uhren/ Uhrenteilen, allen Arten von Schmuck und Implantaten" und den Endprodukten des "biokompatiblen Werkstoffs".

Zweitens ergebe sich aus Seite 8, Zeilen 22-32 und Seite 9, Zeilen 9, 10 für den verständigen Leser eindeutig, dass bei korrekter Auslegung des Anspruchs der Begriff Uhren, Uhrenteile und Schmuck derartige Gegenstände mit mittelbarem und unmittelbarem Körperkontakt bezeichne. Mittelbarer Körperkontakt sei z.B. bei einer Armbanduhr gegeben, während sich unmittelbarer Körperkontakt beispielsweise bei einem Piercing einstelle. Auch müsse, wie in der Entscheidung

T 416/87 dargelegt, ein übergeordnetes Erfordernis der Erfindung als zum Anspruchsgegenstand dazugehörig ausgelegt werden.

Drittens sei selbst eine breite Auslegung ursprünglich offenbart, bei der auch Uhren, Uhrenteile oder Schmuck ohne Körperkontakt als vom Anspruchsgegenstand umfasst angesehen würden. Diesbezüglich offenbare Seite 4, Zeilen 9-12 dass die biokompatiblen Werkstoffe für "alle Arten von Schmuck, Uhren/Uhrenteilen und Implantaten" verwendet werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei somit nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung erweitert.

Hilfsantrag 1 - Zulassung in das Verfahren

Hilfsantrag 1 stelle eine direkte, angemessene Reaktion auf die in der mündlichen Verhandlung erfolgte Diskussion zu Artikel 123(2) EPÜ dar. Der Gegenstand sei gegen Uhren im Allgemeinen abgegrenzt und umfasse nun nur noch bestimmten Schmuck und bestimmte Teile von mittelbar oder unmittelbar am Körper zu tragenden Armband-Uhren. Die Änderungen beruhten auf erteilten Ansprüchen und behöben offensichtlich die bestehenden Einwände, so dass der Hilfsantrag in das Verfahren zuzulassen sei.

Entscheidungsgründe

1. Rückzahlung der Beschwerdegebühr
- 1.1 Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gründet sich auf einen angeblichen schwerwiegenden Verfahrensmangel im Einspruchsverfahren. Der

Beschwerdeführer sieht in der für ihn überraschenden Entscheidung des Widerrufs des Patents eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, denn die Diskussionen zu den Hilfsanträgen 2 und 3, die Artikel 84 und 123(2) und (3) EPÜ betrafen, seien nur in Bezug auf die Zulassung dieser Anträge in das Verfahren geführt worden. Der Beschwerdeführer ging davon aus, dass sie nach der Unterbrechung der Verhandlung noch einmal substantziell zu den einzelnen Erfordernissen des EPÜ bezüglich der Hilfsanträge vortragen könne.

- 1.2 Der von dem Beschwerdeführer vorgetragene Ablauf der mündlichen Verhandlung wird sowohl von der Einspruchsabteilung wie auch von den Beschwerdegegnerinnen 2-4 bestritten. Die Einspruchsabteilung wies den Antrag des Beschwerdeführers auf Korrektur des Protokolls der mündlichen Verhandlung unter anderem deshalb zurück, da es ihrer Meinung nach während der mündlichen Verhandlung deutlich war, dass eine Diskussion über substantielle Gründe des Einspruchs gemäß Artikel 100 b) und c) EPÜ stattgefunden habe, und nicht lediglich über die Zulässigkeit der Anträge. Auch die Beschwerdegegnerinnen 2-4 trugen vor, dass es für sie nicht nachvollziehbar sei, dass lediglich eine Diskussion zur Zulässigkeit der Anträge erfolgt sei. Vor diesem Hintergrund sieht die Kammer es nicht als bewiesen an, dass die Diskussion über die Hilfsanträge 2 und 3 während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung auf die Frage der Zulassung der Anträge in das Verfahren beschränkt war.
- 1.3 Selbst wenn die Diskussion nur zur Frage der Zulassung der Anträge in das Verfahren stattgefunden hat, kann die Kammer keinen schwerwiegenden Verfahrensmangel darin erkennen, dass dieser Diskussion und der

darauffolgenden Beratung eine endgültige Entscheidung über den Widerruf des Patents folgte. Eine Nichtzulassung von Anträgen führt grundsätzlich zur Beendigung des Verfahrens, wenn keine weiteren Anträge mehr vorliegen bzw. vorgelegt werden. Gemäß dem Protokoll der mündlichen Verhandlung waren weder der Hauptantrag noch einer der zwei ursprünglichen Hilfsanträge gewährbar. Daraufhin wurden Hilfsanträge 2 und 3 neu eingereicht. Weitere Anträge waren nicht im Verfahren. Somit war der Widerruf des Patents nach der Diskussion der neu eingereichten Hilfsanträge 2 und 3 in jedem Fall eine prozedurale Möglichkeit und somit für den Beschwerdeführer objektiv nicht überraschend.

- 1.4 Aus den oben genannten Gründen gibt die Kammer dem Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ nicht statt.
2. Zulassung des Hauptantrags in das Verfahren
 - 2.1 Gemäß Artikel 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, den am 8. Februar 2018 eingereichten Hauptantrag in das Verfahren zuzulassen. Bei der Ermessenausübung berücksichtigt die Kammer insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, den Stand des Verfahrens sowie die gebotene Verfahrensökonomie.
 - 2.2 Der neue Hauptantrag, den der Beschwerdeführer als Reaktion auf die vorläufige Meinung der Kammer eingereicht hat, entspricht dem Anspruchssatz des erteilten Patents. Vor diesem Hintergrund sieht die Kammer das neue Vorbringen als nicht komplex an. Auch kann die Kammer nicht erkennen, warum es der Verfahrensökonomie widersprechen sollte bzw. zum derzeitigen Verfahrensstand nicht geboten sei, den Antrag zuzulassen. Der Antrag wurde einen Monat vor der

mündlichen Verhandlung eingereicht und die Beschwerdegegnerinnen 2-4 konnten zu dem Antrag Stellung nehmen.

2.3 Das Argument, dass die Zulassung in das Verfahren zu einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung führte, während der derzeitige Hauptantrag von der Kammer zurückgewiesen würde, bezieht eine Erwartung an die zukünftige Entscheidung der Kammer in die Überlegungen mit ein, die für die Beurteilung der Zulassung in das Verfahren keine Rolle spielen kann. Die Möglichkeit einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung kommt sowohl für den derzeitigen Hauptantrag, als auch für den neu eingereichten Hauptantrag in Betracht, da im Einspruchsverfahren weder die Neuheit noch die erfinderische Tätigkeit geprüft wurde.

2.4 Aus den oben genannten Gründen hat die Kammer entschieden, den am 8. Februar 2018 eingereichten Hauptantrag in das Verfahren zuzulassen.

3. Ablehnung - Besorgnis der Befangenheit

3.1 Die Frage der Zulässigkeit einer Ablehnung ist von der Kammer in der ursprünglichen Besetzung zu entscheiden, also in der Besetzung, die auch die Mitglieder umfasst, gegen die eine Ablehnung geltend gemacht wird (R 12/09 vom 3. Dezember 2009, Punkt 2; T 1028/96 vom 15. September 1999, Punkt 1).

3.2 Gemäß Artikel 24(3), Satz 2 EPÜ ist eine Ablehnung nicht zulässig, wenn der Beteiligte Verfahrenshandlungen vorgenommen hat, obwohl er bereits den Ablehnungsgrund kannte. Die Beschwerdegegnerin 4 bezieht sich in ihrer Begründung der Ablehnung darauf,

dass eine Besorgnis der Befangenheit laut G 1/05 (*supra*) entstehen könnte, wenn Umstände vorliegen, die möglicherweise zu der Besorgnis Anlass geben könnten, es bestehe die Tendenz, einen oder mehrere der Beteiligten zu begünstigen oder zu benachteiligen. Eine solche Tendenz sei im Bescheid der Kammer vom 19. Dezember 2017 zu erkennen (siehe Punkt XII). Die Kammer ist der Auffassung, dass die Beschwerdegegnerin 4 von dem von ihr vorgetragenen Ablehnungsgrund mit Erhalt des Bescheids der Kammer in Kenntnis gesetzt wurde. Die Beschwerdegegnerin 4 hat selbst darauf hingewiesen, dass sie nach Erhalt des Bescheids Verfahrenshandlungen vorgenommen hat. So hat die Beschwerdegegnerin 4 auf den Bescheid der Kammer mit Brief vom 8. Februar 2018 reagiert, in dem sie in der Sache argumentiert und eine Übersetzung ins Französische beantragt hat, ohne jedoch die Mitglieder der Kammer abzulehnen. Die Kammer sieht die Ablehnung vor diesem Hintergrund als unzulässig an.

3.3 Dem Argument, wonach die Zulassung des neuen Hauptantrags in das Verfahren eine notwendige Voraussetzung für den Ablehnungsantrag gewesen sei, da erst durch diese Entscheidung die Begünstigung des Beschwerdeführers erfolgt ist, kann die Kammer nicht folgen. Der Ablehnungsgrund der Besorgnis der Befangenheit existiert nicht erst, wenn eine Beteiligte durch die Entscheidung der Kammer beschwert wurde.

3.4 Daran vermag auch der Hinweis auf T 261/88 vom 16. Februar 1993 nichts zu ändern. Hier konnte sich die Kammer mit der Frage der fehlenden Unparteilichkeit eines Prüfers im Einspruchsverfahren beschäftigen, da dies Teil der Beschwerde gegen die Endentscheidung der Einspruchsabteilung war (siehe hierzu G 5/91, Abl. EPA 1992, 617, Antwort 2). Die Kammer kann dem Hinweis auf

den völlig anders gelagerten Fall T 261/88 keine relevanten Gründe oder Argumente für die Zulässigkeit der Ablehnung im vorliegenden Fall entnehmen.

4. Rüge nach Regel 106 EPÜ

4.1 In der von der Beschwerdegegnerin 4 im Laufe der mündlichen Verhandlung schriftlich eingereichten Rüge gemäß Regel 106 wird Folgendes beanstandet:

- Die Mitglieder der Beschwerdekammer hätten unter Verstoß gegen Artikel 24 EPÜ an der Entscheidung mitgewirkt (Art. 112a(2) a) EPÜ).

- Die Kammer habe einen Antrag in das Verfahren eingeführt, den der Beschwerdeführer nicht in seiner Beschwerdebegründung gestellt habe. Somit habe die Kammer die Grenzen ihres Ermessensspielraums überschritten. Mündlich führte die Beschwerdegegnerin 4 aus, dass sich dieser zweite Teil der Rüge auf Artikel 112a(2) c) und d) EPÜ stütze.

4.2 Die Kammer wies die Einwände in der mündlichen Verhandlung zurück. Die Gründe dafür sind wie folgt.

4.2.1 Artikel 112a(2) a) EPÜ bezieht sich auf das Mitwirken von Mitgliedern der Beschwerdekammer an der Entscheidung unter Verstoß gegen Artikel 24(1) EPÜ oder trotz einer Ausschlussentscheidung nach Artikel 24(4) EPÜ. Eine Ausschlussentscheidung liegt nicht vor, denn die Ablehnung war gemäß Artikel 24(3), Satz 2, EPÜ nicht zulässig.

4.2.2 Gemäß Artikel 24(1) EPÜ darf ein Mitglied nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken, an der er ein persönliches Interesse hat, oder wenn er vorher als

Vertreter eines Beteiligten tätig war oder an der vorinstanzlichen Entscheidung mitgewirkt hat. Keiner dieser Ausschlussgründe wurde von der Beschwerdegegnerin 4 vorgetragen noch ist den Mitgliedern der Kammer bekannt, dass einer dieser Ausschlussgründe vorläge.

4.2.3 Vielmehr argumentiert die Beschwerdegegnerin 4, dass für die Beurteilung des Artikels 112a(2) a) EPÜ auch die Ablehnungsgründe gemäß Artikel 24(3) EPÜ, und somit auch die Besorgnis der Befangenheit, relevant seien, denn die Große Beschwerdekammer habe diese schließlich in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in R 17/09 herangezogen. Die Beschwerdegegnerin 4 übersieht, dass die Große Beschwerdekammer in diesem Fall entschieden hat, dem Antrag auf Überprüfung auf der Grundlage des Artikels 112a(2) a) EPÜ als offensichtlich unbegründet nicht stattzugeben. Dass sie dabei gewählt hat, sich inhaltlich mit der Begründetheit der Ablehnung gemäß Artikel 24(3) EPÜ auseinanderzusetzen, bedeutet nicht, dass die Referenz in Artikel 112a(2) a) EPÜ auf Artikel 24(1) EPÜ auch als eine auf Artikel 24(3) EPÜ ausgelegt werden kann (siehe hierzu auch *Bühler* in: *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 7. Auflage, Artikel 112a, Rn. 7).

4.2.4 Auch in Bezug auf den zweiten Teil der Rüge kann die Kammer keinen Einwand erkennen, dem sie stattgeben kann. Zunächst möchte die Kammer darauf hinweisen, dass sie keinen Antrag in das Verfahren eingeführt hat. Ein Antrag kann nur von einer Beteiligten gestellt werden, nicht aber von der Kammer selbst. Ein solcher neuer Antrag wurde erst mit Schreiben des Beschwerdeführers vom 8. Februar 2018 gestellt.

- 4.2.5 Selbst wenn die Kammer eine Handlung vorgenommen hätte, aufgrund derer man ihr eine mangelnde Unparteilichkeit vorwerfen könnte, so kann sich darauf kein Antrag auf Überprüfung (und auch keine Rüge) stützen, denn solch ein Grund ist nicht unter den in Artikel 112a(2) und Regel 104 EPÜ abschließend aufgeführten Gründen aufgelistet (R 10/14, Punkt 2.6, R 1/15, Punkt 3.5). Der Verweis der Beschwerdegegnerin/Einsprechenden 4 auf Artikel 112a(2) c) EPÜ, der sich auf einen schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ bezieht, ist für den vorgetragenen Sachverhalt nicht relevant. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs wurde weder vorgetragen noch lässt sie sich aus dem Vorgetragenen ableiten.
- 4.2.6 Auch kann die Kammer keinen Zusammenhang des Vorgetragenen mit den in Artikel 112a(2) d) i.Z.m. Regel 104 EPÜ aufgelisteten Gründen erkennen - Regel 104 EPÜ bezieht sich auf das fehlende Anberaumen einer mündlichen Verhandlung sowie auf die Entscheidung über die Beschwerde, ohne über einen hierfür relevanten Antrag zu entscheiden. Beides ist hier offensichtlich nicht der Fall.
- 4.2.7 Dem Argument der Beschwerdegegnerin 4, es müsse eine Korrekturmöglichkeit geben, wenn eine Kammer willkürlich handele, kann die Kammer beipflichten. Die Möglichkeit einer Beteiligten, ein angeblich willkürliches Handeln einer Kammer in Frage zu stellen, ist durch Artikel 24(3) EPÜ gegeben. Wenn allerdings die Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Ablehnung der Kammermitglieder auf der Grundlage einer Besorgnis der Befangenheit gemäß Artikel 24(3) EPÜ nicht erfüllt sind, so kann dies nicht durch einen Antrag auf Überprüfung geheilt werden.

5. Hauptantrag - Artikel 100 c) EPÜ
- 5.1 Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist gerichtet auf die "Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffes....für Uhren, Uhrenteile oder Schmuck". Dabei sind die im Anspruch verwendeten Begriffe Uhren, Uhrenteile oder Schmuck aus sich heraus klar, so dass für deren Interpretation ein Rückgriff auf die Beschreibung nicht erforderlich ist. Die Kammer folgt hier dem Prinzip "*in claris non fit interpretatio*". Die Begriffe "Uhren" oder "Uhrenteile" sind daher nicht auf Uhren beschränkt, die am Körper getragen werden. Vielmehr fallen auch Wanduhren, Standuhren oder Tischuhren bzw. deren Teile unter den beanspruchten allgemeinen Begriff Uhren oder Uhrenteile.
- 5.2 Derartige Großuhren stehen allerdings nicht mittelbar oder unmittelbar mit dem menschlichen Körper in Kontakt, wenn man die von dem Beschwerdeführer verwendete Auslegung der Begriffe "mittelbarer oder unmittelbarer Kontakt mit dem menschlichen Körper" verwendet. Dieser hatte in der mündliche Verhandlung ausgeführt, dass ein mittelbarer Kontakt z.B. bei einer Armbanduhr gegeben sei, ein unmittelbarer Kontakt z.B. bei einem Piercing. Damit können Uhren im Allgemeinen, also einschließlich der Großuhren nicht als spezifische Beispiele von Gegenständen mit "mittelbarem bzw. unmittelbarem Körperkontakt" angesehen werden, selbst wenn es z.B. beim Stellen einer solchen Uhr zu einem minimalen Kontakt mit dem menschlichen Körper kommen sollte.
- 5.3 Es ist daher zu untersuchen, ob der beanspruchte Gegenstand, der die Verwendung für Uhren im allgemeinen, d.h. einschließlich der Großuhren umfasst,

über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

5.3.1 Die Ansprüche wie ursprünglich eingereicht

Die abhängigen Ansprüche 9 und 10 wie ursprünglich eingereicht definieren die Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffs für Uhren, Uhrenteile und Schmuck. Sowohl Anspruch 9 als auch 10 wie eingereicht sind abhängig von Anspruch 8 wie eingereicht, welcher die Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffs für einen Gegenstand definiert, der mittelbar oder unmittelbar mit dem menschlichen Körper in Kontakt steht.

Die Ansprüche wie eingereicht stellen daher nur eine Basis für Uhren, Uhrenteile und Schmuck dar, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem menschlichen Körper in Kontakt stehen. Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag umfasst aber die genannten Großuhren und ist damit über den ursprünglichen Anspruchssatz erweitert.

5.3.2 Die Beschreibung

Der Beschwerdeführer war der Ansicht, dass insbesondere auf Seite 3, Zeile 20 - Seite 4, Zeile 12 und Seite 9, Zeilen 33, 34 eine explizite Offenbarung für Uhren, Uhrenteile oder Schmuck im Allgemeinen zu finden sei. Allerdings stellt bereits der erste Satz der auf Seite 3, Zeile 20 beginnenden Passage klar, dass "bei allen Arten von Schmuck, Uhren und Implantaten bzw. allen am oder teilweise innerhalb oder vollständig innerhalb des Körpers getragenen Produkten ein direkter und teilweise auch ein dauerhafter Körperkontakt mit dem verwendeten Werkstoff besteht". In diesem Zusammenhang muss der

Fachmann daher die in diesem Absatz (Zeilen 29-32) genannten "erfindungsgemäßen Gegenstände wie Schmuck, Uhren und Implantate", als Gegenstände mit direktem und teilweise auch dauerhaftem Körperkontakt ansehen. Dies gilt auch für den folgenden, die Seiten 3 und 4 überspannenden Absatz, an dessen Ende nochmals explizit auf "am oder teilweise innerhalb oder vollständig innerhalb des Körpers getragene biokompatible Werkstoffe, wie z. B. alle Arten von Schmuck, Uhren/ Uhrenteile und Implantaten", verwiesen wird. Die Beschreibung bietet somit keine Basis für die beanspruchte Verwendung des biokompatiblen Werkstoffs für Uhren, Uhrenteile oder Schmuck, ohne Beschränkung auf Gegenstände mit mittelbaren oder unmittelbaren Kontakt.

Die Uhren, Uhrenteile oder Schmuck sind in der Beschreibung auf derartige Gegenstände mit mittelbaren und unmittelbaren Körperkontakt eingeschränkt, wobei - wie auch den Passagen auf Seite 8, Zeile 22 bis Seite 9 Zeile 7 zu entnehmen ist - darunter Gegenstände verstanden werden, die am Körper, teilweise innerhalb oder innerhalb des Körpers getragen werden können. Durch die Definition des mittelbaren oder unmittelbaren Kontakts in Anspruch 8 wie eingereicht war der Gegenstand entsprechend eingeschränkt. Durch Weglassen des mittelbaren oder unmittelbaren Kontakts in der Definition von Anspruch 1 des Hauptantrags ist dies nicht mehr der Fall, was in einer Erweiterung des beanspruchten Gegenstandes resultiert.

Artikel 100 c) EPÜ steht somit der Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des Hauptantrags entgegen.

6. Hilfsantrag 1 - Nicht-Zulassung in das Verfahren

Der Antrag wurde während der mündlichen Verhandlung und somit verspätet eingereicht. Seine Zulassung steht daher im Ermessen der Kammer (Artikel 13(1), (3) VOBK). Bei der Zulassung verspäteter Anträge ist u.a. zu berücksichtigen, ob ein derartiger Antrag *prima facie* gewährbar erscheint. Dies ist hier offensichtlich nicht der Fall, da eine Beschränkung des beanspruchten Gegenstands auf auch bei Großuhren vorhandene Uhrenteile wie Gehäuse, Lünette oder Verschließmechanismen das in Punkt 5 diskutierte Problem nicht zu lösen vermag. Der Anspruchsgegenstand umfasst noch immer die Verwendung eines biokompatiblen Werkstoffs für Uhrenteile, die nicht mittelbar oder unmittelbar mit dem menschlichen Körper in Kontakt stehen.

Der Hilfsantrag wurde daher nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Moser

M. Alvazzi Delfrate

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt