

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. September 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2284/15 - 3.4.01

Anmeldenummer: 08168076.1

Veröffentlichungsnummer: 2181730

IPC: A61N7/00, A61B17/00, A61B17/22

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Instrument zum Erzeugen von stoßwellenartigen Druckwellen zur
Behandlung von biologischem Gewebe

Patentinhaber:

Ferton Holding SA

Einsprechende:

Storz Medical AG

Stichwort:

Stoßwellenartige Druckwellen / Ferton Holding

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100 (b)
EPÜ R. 42 (1) (c), 42 (1) (e)
VOBK Art. 12 (4)
VOBK 2020 Art. 13, 25

Schlagwort:

Ermessen, Vorbringen nicht zuzulassen - Vorbringen zugelassen
(ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/03, T 1974/12, T 0939/92, T 1079/08, T 2001/12,
T 0862/11



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 2284/15 - 3.4.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01
vom 17. September 2020

Beschwerdeführer:

(Patentinhaber)

Ferton Holding SA
Rue Saint-Maurice 34
2800 Delémont (CH)

Vertreter:

dompatent von Kreisler Selting Werner -
Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln (DE)

Beschwerdegegner:

(Einsprechender)

Storz Medical AG
Lohstampfestrasse 8
8274 Tägerwilen (CH)

Vertreter:

Szynka, Dirk
König-Szynka-Tilmann-von Renesse
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Machtlfinger Strasse 9
81379 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 28. September 2015 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2181730 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Scriven
Mitglieder: T. Alecu
R. Winkelhofer

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit der Beschwerde wird die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent wegen mangelnder Offenbarung zu widerrufen, angefochten.

- II. Im Einspruch waren nur Anspruch 1 und die darauf rückbezogenen Ansprüche angegriffen worden, dies aus den Einspruchsgründen der Artikel 100 a) EPÜ (mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit) und 100 b) EPÜ (mangelnder Offenbarung).

- III. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) beantragt mit ihrer Beschwerde, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung den Einspruch zurückzuweisen, hilfsweise das Patent im Umfang eines von zwei gleichzeitig mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträgen aufrechtzuerhalten.

- IV. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und jener des ersten Hilfsantrags seien nicht ausreichend offenbart.

- V. Die Kammer lud die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung und teilte ihnen ihre vorläufige Meinung mit, wonach
 - a) der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags nicht offenbart seien,

- b) der erste Hilfsantrag als Reaktion auf die angefochtene Entscheidung zu berücksichtigen sei, und
- c) der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Einwand nach Artikel 123(2) EPÜ für die Berücksichtigung/Zulassung des zweiten Hilfsantrags entscheidend sein könnte.

- VI. Die Beschwerdegegnerin sprach sich aus Gründen der Verfahrensökonomie gegen die Berücksichtigung des zweiten Hilfsantrags aus.
- VII. Etwa drei Wochen vor der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin einen dritten Hilfsantrag ein, um den Einwand nach Artikel 123(2) zu beseitigen. Sie brachte auch neue Argumente für die Ausführbarkeit der im Haupt- und ersten Hilfsantrag beanspruchten Erfindung vor und vertrat zudem (erstmalig) unter Hinweis auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Ansicht, dass es hier nicht um eine Frage der Ausführbarkeit im Sinne des Artikels 83 EPÜ gehe, sondern um eine Frage der erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).
- VIII. Die mündliche Verhandlung fand am 17. September 2020 statt. Die Beschwerdegegnerin beantragte darin, dass der dritte Hilfsantrag sowie das neue Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht berücksichtigt werden mögen. Die Beschwerdeführerin hielt den Hauptantrag sowie die drei Hilfsanträge aufrecht.

IX. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

Instrument zur Behandlung von biologischem Gewebe, mit einem Gehäuse (4), in dem eine ballistische Einrichtung zum Erzeugen von extrakorporalen stoßwellenartigen Druckwellen und ein auf das biologische Gewebe permanent aufgesetztes Übertragungselement (2) zum Einkoppeln der Druckwellen in den Körper von Lebewesen angeordnet sind, wobei das Übertragungselement (2) unfokussierte, ballistisch erzeugte, stoßwellenartige Druckwellen in das biologische Gewebe einkoppelt, die von einem auf eine hohe Endgeschwindigkeit von über 5 m/s von einem unter Arbeitsdruck stehenden pneumatischen Medium in einem Druckkanal (6) beschleunigten und auf das Übertragungselement (2) auftreffenden hin- und her bewegbaren Schlagteil (10) erzeugbar ist, wobei der vordere Teil des Druckkanals (6) mit einer Gegendruckkammer (8) verbunden ist, in die das distal vor dem Schlagteil (10) befindliche pneumatische Medium bei der Beschleunigung des Schlagteils (10) auf das Übertragungselement (2) hin einströmen kann, wobei ein schnellschaltendes Ventil (16) das unter dem Arbeitsdruck stehende pneumatische Medium in den Druckkanal (6) freigibt,
dadurch gekennzeichnet ,
dass eine Steuerschaltung (17) die Öffnungsdauer des Ventils (16) in Abhängigkeit von mindestens einem oder einer Kombination der nachfolgenden Parameter,

*nämlich den Parametern Arbeitsdruck oder
Druck in der Gegendruckkammer (8), steuert.*

X. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die oben unterstrichenen Worte ... *mindestens einem oder* ... gestrichen wurden und das unterstrichene Wort ... *oder* ... durch ... *und* ... ersetzt wurde.

XI. Der zweite Hilfsantrag unterscheidet sich von dem ersten durch die Streichung von Anspruch 1 und eine entsprechende Umnummerierung der weiteren Ansprüche.

XII. Anspruch 4 des dritten Hilfsantrags lautet:

Instrument nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das schnellschaltende Ventil das pneumatische Medium aus einem in das Gehäuse integrierten Zwischenspeicher freigibt, der das Medium unter einem vorgegebenen Arbeitsdruck zwischenspeichert.

XIII. In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Ansicht,

- a) es fehle an einer ausreichenden Offenbarung in welcher Weise die Ventilöffnungszeit abhängig von den [...] Parametern Arbeitsdruck und Druck in der Gegendruckkammer verändert werden sollte, um die gestellte Aufgabe ... zu lösen ...;

- b) es sei unklar, ob im einzigen Ausführungsbeispiel (Absatz [0074]), wonach das Ventil in Anhängigkeit von der Position des Schlagteils gesteuert werde, auch der Arbeitsdruck oder der Druck in der Gegendruckkammer ermittelt würden; wenn dies der Fall sei, hänge die Bewegung des Schlagteils von einer Kombination der Parameter ab und nicht, wie vom Anspruch umfasst, von nur einem;
- c) und die Fachperson finde auch *keine eindeutige Experimentierrichtung*, die die fehlenden Angaben ersetzen könnte, insbesondere weil die Einkopplung sowohl mit einer höheren Druckwellenenergie als auch mit der Erhöhung der Schlagfrequenz in Widerspruch zueinander stünden.

XIV. Die dagegen vorgebrachten Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden.

Die Fachperson könne jede Abhängigkeit auf Basis ihres Fachwissens realisieren. Da die richtige Steuerung von der Geometrie des Geräts abhängen, sei es weder nötig noch nützlich, die Abhängigkeit in der Form einer Tabelle darzustellen. Die Fachperson könne die Abhängigkeit auch durch Versuche bestimmen. Der Arbeitsdruck und der Druck in der Gegendruckkammer seien einstellbar und stünden daher ohnehin zur Verfügung.

Es sei nach Absatz [0074] der Patentschrift klar, dass je höher der Arbeitsdruck sei, desto schneller erreiche das Schlagteil die vorgegebene Position. Eine derartige Steuerung auf Basis der Position des Schlagteils entspreche einer indirekten Messung des Arbeitsdrucks

bzw. des Drucks in der Gegendruckkammer.

Ob eine technische Aufgabe durch eine beanspruchte Erfindung gelöst werde, sei eine Frage der erfinderischen Tätigkeit. Ein Einwand unter Artikel 83 bzw 100 b) EPÜ könne höchstens dann erhoben werden, wenn, im Gegensatz zur vorliegenden Fall, die technische Wirkung im Anspruch definiert sei (T 1079/08 "Derivatives of venlafaxine/SEPRACOR; T 939/92 "Triazoles", OJ 1996, 309; T 2001/12, und G 1/03 "Disclaimer/PPG", Punkt 2.5.2.).

Hilfsantrag 2 schränke das Patent auf den unangegriffenen Teil ein. Für Dritte sei es immer klar ersichtlich gewesen, dass eine derartige Einschränkung möglich sei und nicht auch bedeute, dass ein Schutz für deren Gegenstand nicht weiterverfolgt werde.

Das Streichen des Anspruchs 1 stelle keine unzulässige Erweiterung dar, weil der Wortlaut *Ansprüche 1 bis 4* im erteilten Anspruch 5 gleichbedeutend mit *einem der Ansprüche 1 bis 4* sei.

Hilfsantrag 3 sei als Reaktion auf den Einwand der Beschwerdegegnerin unter Artikel 123(2) EPÜ zu verstehen und damit zu berücksichtigen.

Die letzten schriftlich vorgelegten Argumente seien sämtlich zweckdienlich. Es wäre uneingeschränkt möglich gewesen, diese Argumente erst während der mündlichen Verhandlung vorzutragen, weil es sich nicht um neues Tatsachenvorbringen handle, sondern um Rechtsfragen zur Fachperson.

XV. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Das Patent stelle lediglich eine Reihe von Problemen dar, ohne für diese Lösungen anzubieten. Zwar könne die Fachperson eine Steuerung verwirklichen, wenn sie wisse, wie die Öffnungsdauer des Ventils vom Druck abhängt; doch eben diese Kenntnis fehle. Eine willkürliche Abhängigkeit reiche für die Erfordernisse der Artikel 83 und 100 b) EPÜ nicht aus; auch müsse das zu erreichende Ergebnis mitberücksichtigt werden (T 862/11 "Polyelektrolytkapselsystem/HENKEL"). Die von der Patentinhaberin zitierten Entscheidungen seien nicht relevant. Im Gegensatz zur dort klaren Ausführung hänge die Ausführung im vorliegenden Fall von unklaren Parametern ab.

Insbesondere impliziere das einzige Beispiel (Absatz [0074]) keine Messung des Drucks, da die Zeitpunkte, an denen das Schlagteil die vorbestimmte Position erreiche, nicht nur vom Arbeitsdruck oder vom Druck in der Gegendruckkammer abhängen. Weiters folge aus der Tatsache, dass der Druck in der Gegendruckkammer begrenzt sei (Absatz [0062]) nicht, dass er konstant bleibe; und da er nur dann aktiv eingestellt werde, wenn das Schlagteil auf dem Rückweg sei, könne er keinen Einfluss auf dem Hinweg ausüben.

Der zweite Hilfsantrag hätte schon während des Einspruchsverfahrens vorgelegt werden müssen. Da dies nicht geschehen sei, habe die Einsprechende und hätten auch Dritte davon ausgehen können, dass das Patent in dieser Form nicht aufrechterhalten werden könne. Außerdem definiere Anspruch 4 (Anspruch 5 in der erteilten Form) nicht mehr die Merkmale des gestrichenen Anspruchs 1, was zu einer unzulässigen

Verallgemeinerung (Artikel 123(2) EPÜ) führe.

Hilfsantrag 3 sei als verspätet nicht zu berücksichtigen. Der Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ sei schon zu Beginn des Beschwerdeverfahrens erhoben worden.

Die letztthin von der Patentinhaberin schriftlich vorgelegten Argumente seien nicht zu berücksichtigen. Sie befassten sich mit der Frage der ausreichenden Offenbarung, was seit Beginn des Einspruchsverfahrens Thema gewesen sei. Dabei handle es sich auch nicht nur um neue Argumente, sondern auch um neues Tatsachenvorbringen in Bezug auf die Fachkenntnisse der Fachperson.

Entscheidungsgründe

Berücksichtigung des letzten Schriftsatzes der Patentinhaberin

1. In diesem Schriftsatz wird lediglich die Position der Beschwerdeführerin unter anderen Gesichtspunkten zusammengefasst. Neues, zu überprüfendes Tatsachenvorbringen enthält er nicht. Es handelt sich also nicht um Änderungen des Beschwerdevorbringens, dessen Zulassung im Ermessen der Kammer stünde (Artikel 13 VOBK 2020), sondern um Argumente, die auch in der mündlichen Verhandlung hätten vorgetragen werden können (vgl. T 1794/12).
2. Die Kammer schließt sich auch der Ansicht der Beschwerdeführerin an, wonach die Beschwerdegegnerin

ausreichend Vorbereitungszeit hatte, zum Inhalt des Schriftsatzes angemessen Stellung zu nehmen.

3. Die Argumente sind daher zu berücksichtigen.

Die Erfindung

4. Die Erfindung betrifft eine ballistische Einrichtung zum Erzeugen von Druckwellen zur Behandlung von biologischem Gewebe (s. Absätze [0001] und [0005], Anspruch 1 der Patentschrift), wobei ein Schlagteil über ein pneumatisches Medium beschleunigt wird, um auf ein Übertragungselement zu stoßen. Das pneumatische Medium strömt dabei nur dann ein, wenn ein schnellschaltendes Ventil geöffnet ist.
5. Erfindungsgemäß wird die Öffnungsdauer des Ventils in Abhängigkeit vom Arbeitsdruck oder vom Druck in der Gegendruckkammer gesteuert. Dies soll die Einkopplung einer höheren Druckwellenenergie ermöglichen, sowie eine Erhöhung der Schlagfrequenz und eine Optimierung der Schlagintensität.

Hauptantrag: Offenbarung

6. Die Argumente zur Ausführbarkeit betreffen mehrere Teilaspekte. Es ist danach zu prüfen:
 - a) ob die beanspruchte Erfindung auf Basis des Beispiels im Absatz [0074] ausführbar ist,
 - b) wenn nicht, ob es zur Ausführbarkeit eines Beispiels bedürfte,

- c) wenn nicht, ob die beanspruchte Erfindung auf Basis des Fachwissens der Fachperson durch Versuche ausführbar wäre,
- d) wenn nicht, ob es zur Ausführbarkeit hinreicht, wenn die Fachperson eine einzige, beliebig gewählte Abhängigkeit erreichen kann, obwohl ein technischer Effekt nicht unbedingt erreicht wird,
- e) und wenn nicht, ob der Einwand, dass ein bestimmter Effekt nicht erreicht wird, nur unter Artikel 56 EPÜ erhoben werden kann, wenn dieser nicht im Anspruch definiert wird.

a) Beispiel im Absatz [0074]

- 7. Der Anspruch definiert explizit eine Abhängigkeit zwischen gemessenen oder eingestellten Druckparametern und der Öffnungsdauer des Ventils. Eine Auslegung des Anspruchs dahin, dass auch eine indirekte Abhängigkeit vom Schutzbereich erfasst wäre, wäre sinnwidrig und verbietet sich.
- 8. Somit liegt das einzige Beispiel, in dem die Öffnungsdauer des Ventils in konkreter Weise variiert wird (Absatz [0074]), außerhalb des Schutzbereiches und stellt damit kein Beispiel für die Ausführung der beanspruchten Erfindung dar.
- 9. Soweit die Beschwerdeführerin ausführt, eine Ausführungsform, wonach die Abhängigkeit zwischen Öffnungsdauer und Arbeitsdruck auf Basis einer vom Schlagteil zu erreichenden Position abgeleitet wird, sei für die Fachperson offensichtlich, löst sie sich in

unzulässiger Weise vom Inhalt der Beschreibung, welche keinerlei Hinweise darauf enthält.

10. Die beanspruchte Erfindung ist daher nicht auf Basis dieses Beispiel ausführbar.

b) Notwendigkeit eines Beispiels

11. Dass die Beschreibung kein Beispiel für die Ausführung einer Erfindung enthält, führt nicht unbedingt zum Schluss, dass sie nicht ausreichend offenbart ist. Regel 42(1)(e) EPÜ ordnet dazu an:

In der Beschreibung

[...]

e) ist wenigstens ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen anzugeben; dies soll, wo es angebracht ist, durch Beispiele [...] geschehen.

12. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang gehen dahin, dass ein Beispiel hier nicht angebracht sei, weil z.B. Tabellenwerte von der Geometrie abhängen und deshalb nicht in allen Ausführungsformen nutzbar seien.
13. Diesem Argument kann zugestimmt werden. Dies ändert aber nichts am Erfordernis, dass in der Beschreibung zumindest ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen anzugeben ist. Im vorliegenden Fall hätte der Fachperson auch ohne ein solches Beispiel klar gewesen sein müssen, wie sie eine wirksame Abhängigkeit bestimmen kann.

c) *Ausführung durch Versuche*

14. Der Beschwerdeführerin zufolge sei ein Weg zur Ausführung angegeben, indem die Fachperson zu einer konkreten Steuerung der Öffnungsdauer in Abhängigkeit der Druckparameter, die mindestens eine der genannten Aufgaben löst, durch einfache Versuche gelangen würde, wie etwa durch Einstellung oder Messung des Arbeitsdrucks und des Drucks in der Gegendruckkammer, oder durch die Messung der Schlagintensität.
15. Die Kammer vermag dieser Ansicht nicht zu folgen.
16. Zum ersten bleibt nach der Beschreibung unklar, welche Werte zu optimieren sind. Die Aufgaben, die Bewegung des Schlagteils "derart zu optimieren", dass die Schlagintensität "um bis zu 40% erhöht wird" ([0072]), oder dass die pneumatische Energie "um ca. 40% effizienter ausgenutzt wird" ([0012]), sind - wie zutreffend von der Einspruchsabteilung festgehalten - teilweise widersprüchlich und stellen keine klaren Optimierungsfunktionen oder Optimierungsverfahren dar.
17. Zum zweiten sind - wie von der Beschwerdegegnerin ausgeführt - der Parameter *Druck in der Gegendruckkammer* und dessen Auswirkung auf die genannte Aufgabe nicht klar. Der Druck in der Gegendruckkammer variiert mit der Zeit und wird in manchen Ausführungsformen begrenzt (Absatz 62), in anderen höher eingestellt (Absatz 64), und augenscheinlich nur auf dem Rückweg des Schlagteils. Tatsächlich soll dieser Druck auf dem Hinweg des Schlagteils niedrig bleiben und auf dem Rückweg hoch eingestellt werden. Es stellen sich dann mehrere Fragen für die Fachperson, so etwa ob es sich um einen oder um mehrere Parameter handelt; wenn nur um einen, um welchen; und wann, wenn

überhaupt, er gemessen werden soll.

18. Damit wird der Fachperson kein klarer Weg zu einer Ausführung durch Versuche aufgezeigt, zumindest nicht zu einer, die eine der technischen Aufgaben löst.

d) Willkürliche/Beliebige Ausführung

19. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass die Fachperson trotzdem eine Abhängigkeit erreichen könnte. Dies wurde von der Gegenpartei nicht bestritten. Sie trug aber vor, dass eine willkürliche, beliebige Abhängigkeit die angegebene technische Aufgabe nicht löse. Es stellt sich daher die Frage, ob eine Ausführung eine solche sein muss, die die technische Aufgabe löst.
20. Dazu ist zu bemerken, dass das Lösen einer technischen Aufgabe *eine fundamentale Eigenschaft einer Erfindung* ist. Diese Aufgabe muss auf Basis der Ansprüche und der Beschreibung verständlich sein. Dazu ordnet Regel 42(1) (c) EPÜ an:

In der Beschreibung

[...]

c) ist die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist, so darzustellen, dass danach die technische Aufgabe, auch wenn sie nicht ausdrücklich als solche genannt ist, und deren Lösung verstanden werden können.

21. Dass die Fachperson auf Basis der Beschreibung oder ihres Fachwissens zu einer willkürlichen, beliebigen Ausführungsform des beanspruchten Gegenstands kommen

kann, bedeutet daher nicht, dass ihr ein Weg zur Ausführung der Erfindung gezeigt wird, wenn damit die technische Aufgabe nicht gelöst wird.

e) Anwendbarkeit von G 1/03, OJ 2004, 413, 2.5.2

22. Die Beschwerdeführerin verweist auf die folgende Passage in G 1/03, 2.5.2:

... If an effect is expressed in a claim, there is lack of sufficient disclosure. Otherwise, i.e. if the effect is not expressed in a claim but is part of the problem to be solved, there is a problem of inventive step (T 939/92, OJ EPO 1996, 309)...

23. Die Große Beschwerdekammer beschäftigte sich in dieser Entscheidung mit der Frage der Zulässigkeit von sogenannten Disclaimern und, in Punkt 2.5.2, konkret mit deren Zulässigkeit zum Ausschluss von nichtfunktionsfähigen Ausführungsformen. In diesem Zusammenhang stellte die Große Beschwerdekammer auf Fälle ab, in denen konkrete Ausführungsformen (typischerweise Klassen von chemischen Produkten) als Alternativen beansprucht werden. Bei manchen davon konnte der gewünschte technische Effekt erzielt werden, bei anderen hingegen nicht.
24. Diese Überlegungen der Großen Beschwerdekammer können nicht ohne weiteres auf den gegenständlichen Kontext übertragen werden. Es ging dort nicht um die Frage, ob die technische Aufgabe gelöst wurde (das war durch nicht ausgeschlossene Alternativen tatsächlich der Fall), sondern lediglich um die Konsequenzen der

Tatsache, dass andere beanspruchten Alternativen die technische Aufgabe nicht lösen würden. Die Klarheit der Ansprüche oder der Ausführungsformen wurde nicht in Frage gestellt, da es sich um klar definierte chemische Produkte handelte.

25. Wird kein klarer Weg zur Ausführung der Erfindung aufgezeigt, der die technische Aufgabe löst, oder sind die Ansprüche oder Ausführungsformen unklar, so können eventuell unter Artikeln 83, 84, oder 100 b) EPÜ Einwände erhoben werden.
26. Dass ein technischer Effekt nicht im Anspruch definiert wird, bedeutet daher nicht zwangsläufig, dass kein Einwand unter Artikel 83 EPÜ erhoben werden kann.
27. Die von den Parteien im Übrigen herangezogene Rechtsprechung steht damit im Einklang.
28. T 939/92 betont, dass ein Einwand unter Artikel 56 auf Basis eines mangelnden technischen Effekts erhoben werden kann (Absätze 2.2.3, 2.4.1, und 2.4.2), wenn einige beanspruchte Alternative die technische Aufgabe nicht lösen, obwohl sie durch andere beanspruchte Alternativen gelöst wurde (2.6.2).
29. Bei T 1079/08 wurde der technische Effekt im Anspruch definiert und ein Einwand unter Artikel 83 EPÜ erhoben.
30. T 2001/12 betont (siehe die Orientierungssätze a) und b)), dass Ansprüche, die wegen zur Lösung des Problems fehlender wesentlicher Merkmale unklar sind, unter Artikel 84 statt Artikel 56 EPÜ zu behandeln sind.
31. T 862/11 hält fest (siehe Orientierungssatz), dass unklare Merkmale, die auch nicht durch die Beschreibung

klargestellt werden, unter Artikel 83 (und nicht Artikel 56) zu behandeln sind.

Schlussfolgerung

32. Da die Fragen a), c), d) und e) zu verneinen sind, ist die beanspruchte Erfindung als durch die Beschreibung nicht ausreichend offenbart anzusehen (Artikel 100(b) EPÜ).

Erster Hilfsantrag

33. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Nichtzulassung dieses Antrags als verspätet.
34. Die Beschwerdeführerin trägt dazu vor, dass der Antrag eine Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchabteilung sei, worin bemerkt worden sei, dass die Position des Schlagteils von beiden Druckparametern abhängig sei.
35. Dem ist zuzustimmen, zumal diese Überlegungen der Patentinhaberin erstmals mit der Entscheidung bekannt wurden. Damit ist der erste Hilfsantrag zu berücksichtigen.
36. Die vorgenommene Änderung beseitigt aber nicht das Problem der mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung (Artikel 100(b) EPÜ), da die obgenannten Ausführungen auch dann ihre Gültigkeit behalten, wenn nur *eine Kombination* der Druckparameter im Anspruch definiert wird.

Berücksichtigung/Zulassung des zweiten Hilfsantrags

37. Der zweite Hilfsantrag ist nicht zu berücksichtigen (Artikel 12(4) VOBK 2007 iVm Artikel 25(2) VOBK 2020). Er hätte schon in erster Instanz gestellt werden müssen, wie zutreffend von der Beschwerdegegnerin ins Treffen geführt, da die Patentinhaberin hierzu mehrfach Gelegenheit gehabt hat. Dass dieser Teil des Patents nicht angegriffen wurde, ändert nichts an der Tatsache, dass der Antrag - in einer der Rechtssicherheit zuwiderlaufenden Weise - verspätet gestellt worden ist.
38. Die Streichung des Anspruchs 1 stellt zudem, prima facie, eine unzulässige Verallgemeinerung dar. Die unmittelbare Bedeutung von *nach Anspruch 1 bis 4* (Anspruch 5 in der ursprünglichen Fassung) muss so verstanden werden, dass alle in den Ansprüchen 1 bis 4 definierten Merkmale zu Anspruch 5 gehören; andernfalls hätte die gleiche Formulierung wie bei den anderen ursprünglichen Ansprüchen verwendet werden sollen, d.h. *nach einem der Ansprüche ...*. Die nunmehrige Fassung des Anspruchs 4 (*nach Anspruch 1 bis 3*, also ursprüngliche Ansprüche 2 bis 4) definiert nicht mehr die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 1. Die Berücksichtigung dieses Antrags verbietet sich auch unter diesem Gesichtspunkt.

Berücksichtigung/Zulassung des dritten Hilfsantrags

39. Die Beschwerdeführerin hat keine stichhaltigen Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorlagen, welche die späte Einreichung des Antrags rechtfertigen könnten. Derart außergewöhnliche Umstände wurden gar nicht genannt. Auch dieser Antrag ist daher nicht zu berücksichtigen (Artikel 13(2) VOBK 2020).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

P. Scriven

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt