

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. September 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1786/16 - 3.2.05

Anmeldenummer: 08105512.1

Veröffentlichungsnummer: 2055483

IPC: B41F33/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Anzeigevorrichtung für Bedruckstoffe verarbeitende Maschinen

Patentinhaberin:

Heidelberger Druckmaschinen Intellectual Property
AG & Co. KG

Einsprechende:

manroland sheetfed GmbH
Koenig & Bauer AG
Komori Corporation

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 113(1), 123(2)
EPÜ R. 106
VOBK Art. 12(4)
VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Zulassung eines neuen Einwands in der Beschwerdebegründung (ja)

Unzulässige Erweiterung (ja)

Zulassung eines Hilfsantrags eingereicht während der mündlichen Verhandlung (nein)

Begründetheit der Rüge (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 1685/07, T 2101/08, T 1459/11, T 0989/15, T 0709/16,

T 0752/16, T 0584/17



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 1786/16 - 3.2.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 28. September 2021

Beschwerdeführerin: Komori Corporation
(Einsprechende 3) 11-1, Azumabashi 3-chome Sumida-ku
Tokyo 130 (JP)

Vertreter: Uexküll & Stolberg
Partnerschaft von
Patent- und Rechtsanwälten mbB
Maria-Theresia-Str. 13
81675 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Heidelberger Druckmaschinen Intellectual Property
(Patentinhaberin) AG & Co. KG
Gutenbergring 19
69168 Wiesloch (DE)

Weitere
Verfahrensbeteiligte: manroland sheetfed GmbH
(Einsprechende 1) Mühlheimer Strasse 341
63075 Offenbach (DE)

Vertreter: manroland sheetfed GmbH
Intellectual Property (SRI)
Mühlheimer Strasse 341
63075 Offenbach (DE)

Weitere
Verfahrensbeteiligte: Koenig & Bauer AG
(Einsprechende 2) BKS - Schutzrechte/Lizenzen
Friedrich-List-Str. 47
01445 Radebeul (DE)

Vertreter: Koenig & Bauer AG
- Lizenzen - Patente -
Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2055483 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 10. Juni 2016.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Lanz
Mitglieder: B. Spitzer
 T. Karamanli

Sachverhalt und Anträge

I. Am 20. Juli 2016 legte die Einsprechende 3 Beschwerde ein gegen die am 10. Juni 2016 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent Nr. 2 055 483 gemäß dem am 25. Februar 2016 eingereichten Hilfsantrag den Erfordernissen des EPÜ genügt.

II. Gegen das Patent wurden drei Einsprüche in vollem Umfang eingelegt, die auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 und 56 EPÜ (fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit), Artikel 100 b) EPÜ und Artikel 100 c) EPÜ gestützt waren.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents (damaliger Hauptantrag) nicht neu war. Der damalige Hilfsantrag, der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden war, wurde hinsichtlich der Artikel 54, 56, 83 und 123 (2) EPÜ für gewährbar erachtet.

III. In ihrer Beschwerdebegründung vom 18. Oktober 2016 beantragte die Beschwerdeführerin den Widerruf des Patents. Sie vertrat die Auffassung, dass der Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags nicht die Voraussetzungen der Artikel 83, 84 und 123 (2) und (3) EPÜ erfülle und dass der Gegenstand dieses Anspruchs nicht erfinderisch sei gegenüber einer Kombination der Dokumente O11 (JP 2005-126210 A), O10/10a

(JP 62-25047 A und englische Übersetzung) und O1 (DE 42 39 052 C1) oder gegenüber einer Kombination der Dokumente O11/11a (JP 2005-126210 A und englische Übersetzung), O4 (EP 1 378 355 B1), O7 (DE 39 24 989 A1), O9 (DE 44 13 230 A1) und O12 (US 6,748,860 B2).

- IV. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) nahm in ihrer Erwiderung vom 30. Januar 2017 zu den erhobenen Einwänden Stellung und beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.
- V. Mit Schreiben vom 12. Oktober 2018 brachte die Beschwerdeführerin Gegenargumente zu der Beschwerdeerwiderung und weitere Argumente zu der angefochtenen Entscheidung vor.
- VI. Eine Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erging am 22. Oktober 2020.
- VII. In ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) der revidierten Fassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020, AB1. EPA 2021, A35) vom 25. Juni 2021, legte die Kammer in einer vorläufigen Meinung insbesondere dar,
- dass der Begriff "verstellbar" breit auszulegen sei,
 - dass die Zulassung des in der Beschwerdebegründung erstmals erhobenen Einwands nach Artikel 123 (2) EPÜ hinsichtlich Artikel 12 (4) VOBK 2007 zu diskutieren sei und
 - dass im Falle einer Zulassung dieses Einwands zu diskutieren sei, ob das Merkmal [1e1] in Zusammenhang mit dem Merkmal [1h] über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung

hinausgehe.

Des Weiteren wurde in der vorläufigen Meinung auf die Frage der ausreichenden Offenbarung der Erfindung und auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit eingegangen.

VIII. Eine inhaltliche Reaktion auf die Mitteilung der Kammer erfolgte von Seiten der Beschwerdeführerin mit ihrem Schreiben vom 27. August 2021.

IX. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 28. September 2021 statt. Die Beschwerdegegnerin reichte während der mündlichen Verhandlung geänderte Ansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag ein. Nachdem die Kammer mitgeteilt hatte, dass sie beabsichtige, ihr Ermessen nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 dahingehend auszuüben, diesen Hilfsantrag nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, erhob die Beschwerdegegnerin folgenden Einwand gemäß Regel 106 EPÜ:

"Die Patentinhaberin rügt, dass ihr das rechtliche Gehör nach Artikel 113 nicht gewährt wurde, da ihr Hilfsantrag als Reaktion auf eine geänderte Sachlage im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen wird, obwohl das bisherige Beschwerdeverfahren einschließlich der vorläufigen Stellungnahme keinen Anlass zur Stellung des Hilfsantrags gab. Im Beschwerdeverfahren wurde erstmaliger Vortrag der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung nach Ermessen der Beschwerdekammer zugelassen, eine Reaktion der Patentinhaberin darauf in Form eines Hilfsantrags wurde jedoch nicht zugelassen. Hiermit rügt die Patentinhaberin schriftlich das ihr versagte rechtliche Gehör gemäß Regel 106 EPÜ noch in der mündlichen Verhandlung vom 28.9.2021."

X. Die Beteiligten stellten in der mündlichen Verhandlung folgende Schlussanträge:

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende 3) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag) und hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Grundlage der Ansprüche gemäß dem in der mündlichen Verhandlung vom 28. September 2021 eingereichten Hilfsantrag.

Die Einsprechende 2 (weitere Verfahrensbeteiligte) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

Die Einsprechende 1 (weitere Verfahrensbeteiligte) hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert, an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen und keinen Antrag gestellt.

XI. Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags (Hauptantrag) lautet wie folgt (die von der Beschwerdeführerin verwendete Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefügt):

"**[1a]** Bedruckstoffe verarbeitende Maschine (2) mit **[1b]** relativ zu einem in der Maschine (2) transportierbaren Bedruckstoff (9) angeordneten Maschinenkomponenten (12, 14, 16, 17, 18), **[1c]** mit einem Rechner (15) und **[1d]** mit einer Anzeige- und Bedienvorrichtung (1) zum Einstellen der Maschine (2), **[1e]** wobei **[1e1]** entweder die Maschinenkomponenten (12, 18) der Bedruckstoffe

verarbeitenden Maschine (2) verstellbar sind **[1e2]** oder das Druckbild (13) und/oder der Bedruckstoff (9) relativ zu den Maschinenkomponenten (12, 18) der Bedruckstoffe verarbeitenden Maschine (2) verstellbar sind, **[1f]** wobei der Rechner (15) zur Berechnung einer überlagerten Darstellung der Relativlage der Maschinenkomponenten (12, 14, 16, 17, 18) in der Maschine (2) in Bezug auf das Druckbild (13) und/oder den Bedruckstoff (9) und zur Anzeige dieser überlagerten Darstellung auf der Anzeige- und Bedienvorrichtung (1) zur Einstellung der Maschine (2) mittels der Anzeige- und Bedieneinrichtung (1) eingerichtet ist, **[1g]** wobei die Maschinenkomponenten zum Bogentransport und/oder zur Bogenausrichtung angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, **[1h]** dass die Maschinenkomponenten der Maschine (2) Lüfter (14) oder Lüftergruppen in einer Druckmaschine (2) sind."

XII. Im Anspruch 1 des während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Hilfsantrags wurde das Merkmal [1e1] gestrichen.

XIII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, soweit für die Entscheidung relevant, war im Wesentlichen wie folgt:

Zulassung des mit der Beschwerdebegründung erstmalig erhobenen Einwands nach Artikel 123 (2) EPÜ gegen Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags (Hauptantrag)

Dieser mit der Beschwerdebegründung erstmalig erhobene Einwand sei nicht verspätet und daher zuzulassen. Der erteilte Anspruch 1 habe sich auf alle Maschinenkomponenten bezogen, nämlich Bogenbremsen 12, Lüfter 14, Transportzylinder 16, Bogengreifer 17 und Ziehmarken 18. Die Kombination der erteilten

Ansprüche 1 und 3 sei nicht vorhersehbar gewesen. Daher sei das Problem der unzulässigen Erweiterung des erteilten Anspruchs 3, der sich nur auf die Lüfter als Maschinenkomponenten bezogen habe, erst mit Einreichung des neuen Hilfsantrags der Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ersichtlich geworden. Da dieser Hilfsantrag erst zu einem sehr späten Zeitpunkt des Einspruchsverfahrens eingereicht worden sei, habe diese Problematik dementsprechend erst später Beachtung finden können. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung habe es keine ausreichende Gelegenheit gegeben, darauf zu reagieren, sondern erst nach Erhalt der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung. Daher sei der neue Einwand mit der Beschwerdebegründung zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorgebracht worden und zudem im Hinblick auf die Offenbarung auf den Seiten 2 und 3 der ursprünglich eingereichten Anmeldung *prima facie* relevant.

Unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Anspruchs 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags (Hauptantrag) - Artikel 123 (2) EPÜ

Durch die Kombination der Merkmale [1e1] und [1h] liege eine unzulässige Erweiterung vor, da in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen keine verstellbaren Lüfter gezeigt seien. Der Begriff "verstellbar" werde ausschließlich dahingehend interpretiert, dass es sich um eine Positionsänderung einer Komponente handele. Selbst wenn Lüfter mit einem regelbaren Luftstrom als solche betrachten würden, läge eine unzulässige Erweiterung vor, da auch örtlich verstellbare Lüfter unter den Anspruch fallen würden, welche aber in der ursprünglich eingereichten Beschreibung nicht offenbart seien. Bei den Merkmalen

[1e1] und [1e2] handle es sich um Alternativen. Dennoch beziehe sich das Merkmal [1h] auf beide Alternativen. Bei der Kombination der Merkmale [1e1] und [1h] liege deshalb eine unzulässige Erweiterung vor.

Die gesamte ursprünglich eingereichte Anmeldung beschäftige sich mit der relativen Lage von Druckbild und/oder Bedruckstoff zu den Komponenten (siehe ursprünglich eingereichte Anmeldung, Seite 2, dritter Absatz). Es gebe verschiedene Ausgestaltungen zur Veränderung der Relativlage der Maschinenkomponenten, die nicht miteinander kombiniert werden könnten (siehe den die Seiten 2 und 3 überbrückenden Absatz der eingereichten Anmeldung). Auf der einen Seite gebe es verstellbare Maschinenkomponenten, z.B. Bogenbremsen (siehe ursprünglich eingereichte Anmeldung, Seite 3, zweiter Absatz) und in einer anderen Ausgestaltung Lüfter (siehe den die Seiten 3 und 4 überbrückenden Absatz der ursprünglich eingereichten Anmeldung). In einer weiteren Ausgestaltung seien Ziehmarken vorgesehen (siehe ursprünglich eingereichte Anmeldung, Seite 4, zweiter Absatz). Auch im zweiten Absatz auf Seite 9 der ursprünglich eingereichten Anmeldung werde explizit erwähnt, dass es sich bei den Lüftern um eine andere Ausgestaltung der Erfindung handle.

Nichtzulassung des während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin

Der während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgelegte Hilfsantrag sei verspätet eingereicht worden und solle deshalb gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 nicht zugelassen werden. Der neue Einwand der unzulässigen Erweiterung des Gegenstands des Anspruchs 1 des der angefochtenen

Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags im Hinblick auf die Kombination der Merkmale [1e1] und [1h] sei bereits mit der Beschwerdebeurteilung erhoben worden und ein zentraler Punkt in der Beschwerdebeurteilung gewesen. Die Beschwerdegegnerin habe sich jedoch in ihrer Beschwerdeerwiderung nicht inhaltlich zu diesem Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ geäußert oder mit einem Hilfsantrag reagiert. Dies hätte sie aber tun müssen, damit alle Anträge und Fragestellungen so früh wie möglich im Verfahren vorlägen. Eine Beschwerdegegnerin könne nicht erst die vorläufige Meinung der Beschwerdekammer oder gar die mündliche Verhandlung abwarten, bevor sie auf die Beschwerdebeurteilung reagierte. Im Übrigen habe die Beschwerdegegnerin auch nicht auf die vorläufige Meinung der Beschwerdekammer reagiert, sondern erst die mündliche Verhandlung abgewartet. Man könne jedoch nicht bis zur mündlichen Verhandlung warten, um dann erstmalig überhaupt einen Hilfsantrag einzureichen. Wenn man dies als richtig ansähe, dann müssten die Beschwerdekammer und die anderen Beteiligten die mündliche Verhandlung abwarten, damit dann entweder neues Vorbringen erstmals diskutiert werden könne oder die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werden müsse. Die Beschwerdegegnerin habe auch nicht überrascht sein können, dass dieser neue Einwand in der mündlichen Verhandlung zugelassen und dann diskutiert worden sei. Im Gegenteil, dies habe sie aufgrund der Mitteilung der Kammer, die die Diskussionspunkte für die mündliche Verhandlung enthielt, erwarten müssen. Es liege somit keine neue Verfahrenslage vor und damit lägen auch keine stichhaltigen Gründe vor, die die verspätete Einreichung des Hilfsantrags während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer rechtfertigen würden. Ferner sei die Beschwerdegegnerin bereits im Einspruchsverfahren ähnlich vorgegangen, da

sie den damaligen Hilfsantrag auch erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegt habe. Ein derartiges verspätetes Vorbringen müsse aber vermieden werden, um ein faires Verfahren zu gewährleisten. Deshalb müssten auch gemäß der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern die Beschwerde begründung und die Erwiderung das vollständige Vorbringen der Beteiligten enthalten, d.h. es seien alle Anträge, Einwände, Tatsachen und Argumente bereits am Anfang des Beschwerdeverfahrens vorzubringen.

Einwand der Beschwerdegegnerin gemäß Regel 106 EPÜ - Keine Gewähr des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ)

Der Einwand der Beschwerdegegnerin gemäß Regel 106 EPÜ sei nicht gerechtfertigt, da ihr Hilfsantrag aus den genannten Gründen nicht zuzulassen sei.

XIV. Der für die vorliegende Entscheidung relevante Vortrag der Beschwerdegegnerin beinhaltet im Wesentlichen Folgendes:

Nichtzulassung des mit der Beschwerdebegründung erstmalig erhobenen Einwands nach Artikel 123 (2) EPÜ gegen Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags (Hauptantrag)

Bei diesem Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ handle es sich um einen neuen Angriff, welcher im Einspruchsverfahren nicht vorgebracht worden sei, aber dort hätte vorgebracht werden können. Dieser Einwand sei daher als verspätet zurückzuweisen.

Die Beschwerdeführerin habe den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ im Einspruchsverfahren geltend

gemacht, allerdings lediglich im Hinblick auf den Begriff "*Bogenausrichtung*" im erteilten Anspruch 1. Im Einspruchsverfahren sei jedoch kein Einwand hinsichtlich der Merkmale [1e1] und [1h] des Anspruchs 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags (jetzt Hauptantrag) bzw. hinsichtlich des Merkmals [1e1] und der Merkmale des erteilten Anspruchs 3 erhoben worden. Wie aus den Punkten 5 bis 12 der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hervorgehe, habe die Einsprechende ausreichend Zeit zur Verfügung gehabt, den Hilfsantrag zu studieren und ggf. neue Einwände in der mündlichen Verhandlung zu erheben. Außerdem sei der Einsprechenden explizit die Möglichkeit gegeben worden, sich hinsichtlich einer eventuellen unzulässigen Erweiterung zu äußern. Sie habe aber lediglich auf ihre schriftlichen Eingaben verwiesen (siehe Punkt 12 der vorgenannten Niederschrift). Außerdem sei dieser neue Einwand nicht als *prima facie* relevant anzusehen.

Keine unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Anspruchs 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags (Hauptantrag) - Artikel 123 (2) EPÜ

Obwohl schriftlich ausgeführt worden sei, dass der Begriff "verstellbar" nicht nur eine örtliche Verstellbarkeit, sondern auch die Änderung einer Einstellung einer Komponente umfasse, werde der Begriff "verstellbar" letztlich jedoch hier dahingehend verstanden, dass die verstellbaren Lüfter nur unter das Merkmal [1e2] fielen. Der Anspruch 1 umfasse klar zwei Alternativen. Die Merkmale [1e1] und [1e2] seien mit "oder" verknüpft. Gemäß der Beschreibung sei es nicht relevant, ob und welche Maschinenkomponenten beweglich seien, sondern es komme auf die Relativlage an (siehe

den die Seiten 2 und 3 überbrückenden Absatz der eingereichten Anmeldung). Es sei klar und eindeutig offenbart, dass Bogenbremsen im Ausleger unter das Merkmal [1e1] fielen (siehe ursprünglich eingereichte Anmeldung, Seite 3, zweiter Absatz und ursprünglich eingereichter Anspruch 4), während Lüfter keine in der Lage verstellbare Komponenten darstellten und daher unter das Merkmal [1e2] fielen (siehe ursprünglich eingereichte Anmeldung, Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, erster Absatz, und ursprünglich eingereichter Anspruch 5). Lüfter würden nicht unter das Merkmal [1e1] fallen, da dies technisch keinen Sinn ergebe.

Zulassung des während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin

Der neue Hilfsantrag sei als Reaktion auf die Nichtgewährbarkeit des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags eingereicht worden und es sei lediglich das Merkmal [1e1] im Anspruch 1 gestrichen worden. Das Streichen dieses Merkmals sei nur eine kleine, nicht komplexe Änderung, die auch als Reaktion auf den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ zu erwarten gewesen sei. Es lägen auch außergewöhnliche Umstände i.S.v. Artikel 13 (2) VOBK 2020 vor, denn es liege aufgrund der Zulassung des von der Beschwerdeführerin erhobenen neuen Einwands nach Artikel 123 (2) EPÜ eine geänderte Verfahrenslage vor, die aus der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 nicht hervorgegangen und damit unvorhersehbar gewesen sei. Daher sei ihr Recht auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ verletzt, wenn der Beschwerdegegnerin nicht zumindest eine Möglichkeit zur Reaktion auf das unvorhersehbare Ergebnis, nämlich dass der von der Beschwerdeführerin

erhobene Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ in der mündlichen Verhandlung zugelassen worden sei, gegeben werde.

Einwand der Beschwerdegegnerin gemäß Regel 106 EPÜ - Keine Gewähr des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ)

Die Kammer habe der Beschwerdegegnerin nicht das ihr zustehende rechtliche Gehör gewährt, weil ihr nicht die Möglichkeit gegeben worden sei, auf den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand, der erst in der mündlichen Verhandlung zugelassen worden sei, mit einem Hilfsantrag zu reagieren. Es gehe insbesondere nicht darum, dass der von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Einwand gemäß Artikel 123 (2) EPÜ in der mündlichen Verhandlung in das Beschwerdeverfahren zugelassen worden sei, sondern darum, dass Hilfsanträge mit geänderten Ansprüchen nicht vorsorglich mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht werden müssten, bevor die Patentinhaberin wisse, wie die Beschwerdekammer auf einen Einwand der Einsprechenden reagieren würde. Es sei nicht zielführend, bereits mit der Beschwerdeerwiderung Hilfsanträge einzureichen, die alle Eventualitäten abdeckten. Aus Gründen der Verfahrensökonomie seien keine Hilfsanträge mit der Beschwerdeerwiderung im Hinblick auf alle möglichen Einwände der Beschwerdeführerin eingereicht worden. Dies sei ein "minimalinvasives" Vorgehen. Wenn es noch offene Punkte gebe oder die Beschwerdekammer ihre abgegebene vorläufige Meinung ändere, dann müsse die Patentinhaberin noch Hilfsanträge einreichen dürfen. Die Mitteilung enthalte nur die vorläufige Meinung der Beschwerdekammer und deshalb müsse die Patentinhaberin erst nach Erhalt dieser Mitteilung etwaige Anträge

einreichen. Es müsse ihr dabei zumindest einmal die Möglichkeit gegeben werden, mit einem Hilfsantrag auf eine geänderte Verfahrenslage zu reagieren. Ansonsten werde ihr Recht auf rechtliches Gehör gemäß Artikel 113 (1) EPÜ verletzt. Da der vorliegende Hilfsantrag erst nach der Diskussion über den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten und zugelassenen Einwand gemäß Artikel 123 (2) EPÜ in der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sei, handele es sich um einen tatsächlich erforderlichen Hilfsantrag. Mit dieser Vorgehensweise habe die Beschwerdegegnerin Arbeits- und Kostenaufwand für die anderen Beteiligten reduzieren wollen. Außerdem sei im vorliegenden Fall im Anspruch 1 des Hilfsantrags lediglich eine Kleinigkeit geändert worden und diese Änderung sei vorauszusehen und eindeutig gewesen. Die Konsequenz eines Nichtzulassens eines Hilfsantrags der Patentinhaberin sei sehr hart, denn das Patent werde dann widerrufen und die Patentinhaberin könne nichts mehr dagegen machen. Die Einsprechende hingegen könne bei einem Zulassen eines Hilfsantrags der Patentinhaberin noch in einem nationalen Verfahren gegen das Patent vorgehen.

- XV. Der für die vorliegende Entscheidung relevante Vortrag der Einsprechenden 2 beinhaltet im Wesentlichen Folgendes:

Einwand der Beschwerdegegnerin gemäß Regel 106 EPÜ - Keine Gewähr des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ)

Die Beschwerdegegnerin müsse sich in voller Breite zur Beschwerdebegründung äußern und könne nicht die Mitteilung oder gar die Entscheidung der Beschwerdekammer abwarten, bevor sie Hilfsanträge einreiche.

Hilfsanträge müssten rechtzeitig von der Beschwerdegegnerin vorgelegt werden. Der erstmalig in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Hilfsantrag sei daher nicht zuzulassen. Der Einwand der Beschwerdegegnerin gemäß Regel 106 EPÜ sei folglich nicht gerechtfertigt und ihr Hilfsantrag sei aus den genannten Gründen nicht zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Zulassung des mit der Beschwerdebegründung erstmalig erhobenen Einwands nach Artikel 123 (2) EPÜ gegen Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags (Hauptantrag)
- 1.1 Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerdebegründung vor dem 1. Januar 2020, also vor dem Inkrafttreten der revidierten Fassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (Artikel 24 (1) VOBK 2020), eingereicht. Deshalb ist gemäß Artikel 25 (2) VOBK 2020 nicht Artikel 12 (4) bis (6) VOBK 2020 anzuwenden, sondern stattdessen ist Artikel 12 (4) VOBK in der Fassung von 2007 (VOBK 2007, ABl. EPA 2007, 536) weiterhin anwendbar.

Artikel 12 (4) VOBK 2007 lautet wie folgt:

"Unbeschadet der Befugnis der Kammer, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind, wird das gesamte Vorbringen der Beteiligten nach Absatz 1 von der Kammer berücksichtigt, wenn und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht und die

Erfordernisse nach Absatz 2 erfüllt."

- 1.2 Der Einwand der Beschwerdeführerin nach Artikel 123 (2) EPÜ, dass durch die Kombination der Merkmale [1e1] und [1h] eine unzulässige Erweiterung vorliege, wurde erstmals mit der Beschwerdebegründung erhoben und ist damit grundsätzlich Bestandteil des Beschwerdeverfahrens (Artikel 12 (2) und (4) VOBK 2007).

Der Beschwerdegegnerin ist zuzustimmen, dass im vorliegenden Fall der Einwand der Beschwerdeführerin zu den Merkmalen [1e1] und [1h] bereits im Einspruchsverfahren in Bezug auf das Patent in der erteilten Fassung und spätestens in Reaktion auf den während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Hilfsantrag hätte geltend gemacht werden können und sollen. Wie von der Beschwerdeführerin selbst eingeräumt, gab es die Kombination der Merkmale [1e1] und [1h] bereits im erteilten abhängigen Anspruch 3. Der Beschwerdeführerin wurde auch in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung Zeit eingeräumt, um sich mit dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten neuen Hilfsantrag zu befassen (siehe Punkt 5 und 6 der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung). Die Einsprechenden sind ferner explizit nach Einwänden unter Artikel 100 c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 123 (2) EPÜ gefragt worden (siehe Punkt 12 der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung). Die Zulassung dieses Einwands steht daher nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 im Ermessen der Kammer.

- 1.3 Bei der Ausübung dieses Ermessens hat die Kammer folgende Gesichtspunkte berücksichtigt:

Einerseits wäre der neue Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ aufgrund des Verhaltens der Beschwerdeführerin erstmalig im Beschwerdeverfahren zu prüfen, was gegen seine Zulassung sprechen würde. Dabei ist andererseits aber zu berücksichtigen, dass die Beschwerdegegnerin ihren Hilfsantrag erst im Laufe der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegt hat und die Beschwerdeführerin ihren Einwand gemäß Artikel 123 (2) EPÜ, wenn auch nicht unmittelbar darauf in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, so doch mit ihrer Beschwerdebegründung und damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren erhoben hat.

Bei ihrer Ermessensausübung nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 können die Beschwerdekammern bei einem verspäteten Vorbringen der Einsprechenden auch die *prima facie* Relevanz dieses Vorbringens berücksichtigen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 9. Auflage, Juli 2019, A.4.11.3 a) und c)). Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass ihr erstmalig mit der Beschwerdebegründung erhobener Einwand gemäß Artikel 123 (2) EPÜ *prima facie* relevant ist, zumal die Beschwerdegegnerin selbst eingeräumt hat, dass die Lüfter nach Merkmal [1h] nur unter die Alternative nach Merkmal [1e2], nicht aber unter das Merkmal [1e1] fallen. Es handelt sich folglich auch um keinen neuen komplexen Sachverhalt.

- 1.4 Aus den oben genannten Gründen entschied die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK 2007, den mit der Beschwerdebegründung erstmalig erhobenen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ in das Beschwerde-

verfahren zuzulassen.

2. Einwand der unzulässigen Erweiterung des Gegenstands des Anspruchs 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags (Hauptantrag) - Artikel 123 (2) EPÜ
- 2.1 Der Anspruch 1 enthält unbestritten zwei Alternativen zur Einstellung einer Relativlage der Maschinenkomponenten in Bezug auf das Druckbild und/oder den Bedruckstoff. Nach Merkmal [1e1] sind die Maschinenkomponenten verstellbar und nach Merkmal [1e2] ist das Druckbild und/oder der Bedruckstoff relativ zu den Maschinenkomponenten verstellbar. Von der Beschwerdeführerin wird nicht mehr bestritten, dass es sich bei den Lüftern um ein Ausführungsbeispiel handelt, das unter das Merkmal [1e2] aber nicht unter das Merkmal [1e1] fällt. Das Merkmal [1h], "*dass die Maschinenkomponenten der Maschine (2) Lüfter (14) oder Lüftergruppen in einer Druckmaschine (2) sind*", bezieht sich aber auf beide Alternativen.
- 2.2 Stütze in der ursprünglich eingereichten Anmeldung

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die ursprünglich eingereichten Ansprüche aufgrund der Rückbezüge in den abhängigen Ansprüchen 2, 3 und 5 auf den unabhängigen Anspruch 1 keine Basis für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung der Kombination des vorliegenden Merkmals [1h] mit dem Merkmal [1e1] bieten. In der ursprünglich eingereichten Anmeldung werden Lüfter oder Lüftergruppen darüber hinaus auf den die Seiten 3 und 4 überbrückenden Absatz und auf Seite 9, mittlerer Absatz, thematisiert. Dort werden Lüfter als stationäre Maschinenkomponenten offenbart (siehe ursprünglich eingereichte Beschreibung, Seite 9, Zeilen 10 bis 14).

Demnach "*handelt es sich nicht um in der Lage verstellbare Komponenten einer Druckmaschine*", sondern um stationär angeordnete Komponenten mit einem geregelten Luftstrom. Im Gegensatz dazu werden Bogenbremsen als verstellbare Komponenten offenbart, die allerdings unter eine andere Ausgestaltung der Erfindung fallen, nämlich unter die Alternative nach Merkmal [1e1]. Lüfter fallen nicht unter diese Alternative.

Selbst wenn man den Begriff "verstellbar" wie in der Beschwerdeerwidernng breit auslegen würde, so dass nicht nur eine örtliche Verstellbarkeit, sondern z.B. auch einstellbare Lüfter mit einem geregelten Luftstrom darunter fielen, läge immer noch eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands vor. Unter die beanspruchte Merkmalskombination [1e1] und [1h] fallen örtlich verstellbare Lüfter, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart sind.

- 2.3 Aus diesen Gründen geht das Merkmal [1e1] in Zusammenhang mit dem Merkmal [1h] über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Damit erfüllt der Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags (Hauptantrag) nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.
3. Zulassung des während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Hilfsantrags der Beschwerdegegnerin
- 3.1 Der Hilfsantrag wurde während der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer erstmals eingereicht und ist somit eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin. Die Ladung zur mündlichen

Verhandlung erging vorliegend am 22. Oktober 2020. Somit sind für die Frage der Zulassung dieses Hilfsantrags nach den in Artikel 25 (1) und (3) VOBK 2020 geregelten Übergangsbestimmungen die Vorschriften des Artikels 13 (2) VOBK 2020 anzuwenden.

- 3.2 Artikel 13 (2) VOBK 2020 implementiert die sogenannte dritte Stufe des im Beschwerdeverfahren anzuwendenden Konvergenzansatzes und sieht somit die am weitesten reichenden Beschränkungen für Beschwerdevorbringen vor, das erst in einem vorgerückten Verfahrensstadium erfolgt (siehe Dokument CA/3/19, Abschnitt VI, Erläuterungen zu Artikel 13 (2), erster Absatz, erster Satz; siehe auch Zusatzpublikation 2, ABl. EPA 2020, Seite 17 ff.). Nach dem Wortlaut des Artikels 13 (2) VOBK 2020 bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen. Stichhaltige Gründe für das Vorliegen solcher Umstände können z.B. gegeben sein, wenn die Kammer einen Einwand das erste Mal in einer Mitteilung erhoben hat (siehe Dokument CA/3/19, Sektion VI, Erläuterungen zu Artikel 13 (2), dritter Absatz, dritter Satz). Wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, dann kann die Kammer in Ausübung ihres Ermessens entscheiden, eine Änderung zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Verfahrens zuzulassen (siehe Dokument CA/3/19, Abschnitt VI, Erläuterungen zu Artikel 13 (2), dritter Absatz, letzter Satz) (siehe auch T 709/16, Entscheidungsgründe, Punkt 5.2 bis 5.4).

- 3.3 Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass außergewöhnliche Umstände vorgelegen hätten, da mit der Zulassung des von der Beschwerdeführerin in ihrer

Beschwerdebegründung erhobenen neuen Einwands nach Artikel 123 (2) EPÜ eine geänderte Verfahrenslage entstanden sei, die aus der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 nicht hervorgegangen und damit unvorhersehbar gewesen sei. Dieses Argument hat die Kammer nicht überzeugt. Der Einwand der Beschwerdeführerin, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags aufgrund der Kombination der Merkmale [1h] und [1e1] unzulässig erweitert sei, ist von der Beschwerdeführerin erstmalig mit ihrer Beschwerdebegründung vorgebracht worden, die dazu auch eine ausführliche Argumentation enthält (siehe Beschwerdebegründung, Seite 3, letzter Absatz bis Seite 8, letzter Absatz). Explizit wird darin auf Seite 8, zweiter Absatz ausgeführt, dass die Kombination der Merkmale [1e1] und [1h] in der ursprünglich eingereichten Beschreibung nicht offenbart sei.

Die Beschwerdegegnerin hat in ihrer Beschwerdeerwiderung inhaltlich zu diesem Einwand nicht Stellung genommen und auch keine geänderten Ansprüche eingereicht. Sie hat lediglich die Nichtzulassung dieses neuen Einwands beantragt und diesen Antrag begründet (siehe Beschwerdeerwiderung Seite 2, erster Absatz).

In ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 hat die Kammer keine vorläufige Meinung zu der Frage der unzulässigen Erweiterung abgegeben. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass die Zulassung dieses Einwands im Hinblick auf Artikel 12 (4) VOBK 2007 zu diskutieren sei und im Falle einer Zulassung, ob die Kombination der Merkmale [1e1] und [1h] über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (siehe Punkt 11.1 und 11.2 der Mitteilung).

Des Weiteren wurde angemerkt, dass selbst wenn der Begriff "verstellbar" breiter interpretiert werden könnte, es zu diskutieren sein werde, *"ob die ursprünglich eingereichte Anmeldung als Ganze, insbesondere unter Berücksichtigung der genannten Offenbarungsstellen, eine unmittelbare und eindeutige Grundlage für die vorliegende Kombination der Merkmale [1e1] und [1h] bietet."* Da sämtliche in der Mitteilung der Kammer behandelten Einwände bereits Gegenstand des bisherigen Beschwerdeverfahrens waren, enthielt diese Mitteilung keinen neuen Einwand und kann deshalb das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 nicht begründen. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer sind auch keine neuen Einwände oder Fragen behandelt worden, die die Beschwerdegegnerin mit einer neuen Situation hätten konfrontieren können. Aufgrund der Beschwerdebegründung und der Mitteilung der Kammer hätte die Beschwerdegegnerin damit rechnen müssen, dass in der mündlichen Verhandlung der in der Beschwerdebegründung erstmals vorgebrachte Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ möglicherweise in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden würde und dass dieser Einwand dann die Gewährbarkeit des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags in Frage stellen könnte. Daher hat die Beschwerdegegnerin die Kammer nicht überzeugen können, dass in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eine neue Verfahrenssituation für die Beschwerdegegnerin entstanden ist.

Aus diesen Gründen stellen die Behandlung der in der Mitteilung der Kammer aufgeworfenen Fragen und Diskussionspunkte und die Entscheidung darüber in der mündlichen Verhandlung keinen "außergewöhnlichen Umstand" im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 dar.

3.4 In diesem Zusammenhang weist die Kammer darauf hin, dass die Beschwerdebeurteilung und die Beschwerdeerwiderung das vollständige Beschwerdevorbringen eines Beteiligten enthalten müssen (siehe Artikel 12 (2) VOBK 2007, der im Wesentlichen Artikel 12 (3) VOBK 2020 entspricht). Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist es, ein faires Verfahren für alle Beteiligten sicherzustellen. Die Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 dient primär dazu, in der mündlichen Verhandlung die Konzentration auf das Wesentliche zu erleichtern. Die Kammer weist deshalb in ihrer Mitteilung auf Punkte hin, die für die zu treffende Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden (siehe Artikel 15 (1) Satz 4 VOBK 2020). Darüber hinaus kann die Kammer gemäß Artikel 15 (1) Satz 4 VOBK 2020 auch eine vorläufige Einschätzung mitteilen, die für die Kammer nicht bindend ist (Artikel 17 (2) VOBK 2020). Daher stellt die Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 einen den Rahmen einer anberaumten mündlichen Verhandlung absteckende und eine die effiziente Vorbereitung der Beteiligten auf diese Verhandlung erleichternde Verfahrensmaßnahme dar und impliziert in der Regel keine Aufforderung zu weiteren Änderungen des Beschwerdevorbringens in Reaktion hierauf (siehe z.B. T 1459/11, Punkt 3.2 der Entscheidungsgründe). Deshalb sollte ein Patentinhaber nicht so lange Änderungen seines Beschwerdevorbringens als Reaktion auf die am Anfang des Beschwerdeverfahrens vorgebrachten Einwände eines Einsprechenden zurückhalten, bis er sich in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer mit einer für ihn negativen Meinung der Beschwerdekammer konfrontiert sieht bzw. den Eindruck gewinnt, dass die Kammer nicht seiner Ansicht und Argumentation folgt (siehe z.B. T 752/16, Punkt 3.4 der Entscheidungsgründe).

3.5 Die Beschwerdegegnerin vertrat die Ansicht, dass ihr zumindest eine Möglichkeit zur Änderung eingeräumt werden müsse, um ihr Patent zu retten. Andernfalls werde ihr Recht auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ verletzt. Außerdem sei die Konsequenz eines Nichtzulassens eines Hilfsantrags der Patentinhaberin sehr hart, denn das Patent werde dann widerrufen und die Patentinhaberin könne nichts mehr dagegen machen.

Angesichts des Artikels 13 (2) VOBK 2020 und der obigen Ausführungen ist die Kammer der Ansicht, dass die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall keinen Anspruch darauf hatte, erst in der mündlichen Verhandlung einen neuen Hilfsantrag mit geänderten Ansprüchen einzureichen, auch wenn die Nichtzulassung ihres Antrags den Widerruf ihres Patents zur Folge hat. Wie die Kammer bereits dargelegt hat, hatte die Beschwerdegegnerin ausreichend Veranlassung und Gelegenheit, einen solchen Hilfsantrag zu einem früheren Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren einzureichen (siehe Punkt 3.3 oben).

3.6 Bei der Diskussion ihres Einwands nach Regel 106 EPÜ hat die Beschwerdegegnerin für die Zulassung ihres Hilfsantrags auch geltend gemacht, dass die Änderung im Anspruch 1 auf der Hand gelegen habe und dass das Streichen einer Alternative im Anspruch 1 zu keinem neuen technischen Sachverhalt geführt habe. Des Weiteren hat sie ihren Vortrag auf verfahrensökonomische Aspekte gestützt.

Dies sind jedoch keine in Artikel 13 (2) VOBK 2020 genannten Kriterien, sondern scheinen wohl eher unter die in Artikel 13 (1) VOBK 2020 genannten Kriterien zu fallen.

In der dritten Stufe des im Beschwerdeverfahren anzuwendenden Konvergenzansatzes steht es der Kammer jedoch frei, die in Artikel 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien heranzuziehen, wenn sie in Anwendung des Artikels 13 (2) VOBK 2020 und in Ausübung ihres Ermessens darüber entscheidet, ob eine in diesem Verfahrensstadium vorgenommene Änderung zugelassen wird (siehe z.B. T 989/15, Punkt 16.2 der Entscheidungsgründe und T 584/17, Punkte 1.2.7 bis 1.2.10 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall hielt es die Kammer jedoch für nicht zweckdienlich, die in Artikel 13 (1) VOBK 2020 angegebenen Kriterien für die Frage der Zulassung des in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Hilfsantrags heranzuziehen, da die Beschwerdegegnerin keine stichhaltigen Gründe dafür aufzeigen konnte, dass außergewöhnliche Umstände im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 vorliegen, welche die Zulassung ihres Hilfsantrags hätten rechtfertigen können.

3.7 Aus den oben genannten Gründen hat die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 entschieden, den in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

4. Einwand nach Regel 106 EPÜ

4.1 Nachdem die Kammer in der mündlichen Verhandlung ihre Absicht erklärt hatte, ihr Ermessen nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 dahingehend auszuüben, den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, hat die Beschwerdegegnerin einen Einwand nach Regel 106 EPÜ erhoben. Sie war der Auffassung, dass ihr

Recht auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ verletzt worden sei.

- 4.2 Die Beschwerdegegnerin wurde zur Frage der Zulassung ihres Hilfsantrags gehört und konnte diesbezüglich ihre Argumente uneingeschränkt vorbringen. Ihr Recht auf rechtliches Gehör in Bezug auf die Frage der Zulassung ihres geänderten Beschwerdevorbringens wurde daher nicht eingeschränkt oder gar missachtet. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten. Ihr Einwand richtet sich vielmehr gegen die Ermessensentscheidung der Kammer, den in der mündlichen Verhandlung in Reaktion auf die Diskussion über den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwand gemäß Artikel 123 (2) EPÜ eingereichten Hilfsantrag nicht in das Verfahren zuzulassen. Ihrer Ansicht nach müsse ihr als Patentinhaberin zumindest einmal die Möglichkeit gegeben werden, mit einem Hilfsantrag auf die Mitteilung der Kammer oder eine geänderte Verfahrenslage zu reagieren. Deshalb werde durch die Nichtzulassung des Hilfsantrags das Recht der Beschwerdegegnerin auf rechtliches Gehör, das ihr gemäß Artikel 113 (1) EPÜ zustehe, verletzt.

- 4.3 Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass die Beschwerdegegnerin aus dem ihr zustehenden Recht auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ keinen Anspruch ableiten kann, Anträge zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Beschwerdeverfahrens einreichen zu können.

Die Beteiligten sind in ihrer Verfahrensführung nicht gänzlich frei, sondern gewissen Grenzen unterworfen, die sich im *inter partes* Verfahren aus dem in der Rechtsprechung anerkannten Prinzip der Fairness gegenüber den anderen Beteiligten sowie generell aus

den Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Verfahren ergeben (siehe auch T 1685/07, Punkt 6.1 der Entscheidungsgründe). Insbesondere trifft die Beteiligten im Beschwerdeverfahren auch eine Pflicht zur sorgfältigen und beförderlichen Verfahrensführung. Dazu gehört es, alle relevanten Tatsachen, Beweismittel, Argumente und Anträge so früh und so vollständig wie möglich vorzulegen (T 1685/07, Punkte 6.1 und 6.2 der Entscheidungsgründe, T 2102/08, Punkt 4.3.1 der Entscheidungsgründe). Artikel 13 (2) VOBK 2020, und früher bereits Artikel 13 VOBK 2007, sanktioniert eine Verletzung dieser Pflicht, d.h. eine bis zu einem bestimmten Verfahrenszeitpunkt gebotene, aber unterbliebene Mitwirkung der Beteiligten. Ziel ist es, das Parteivorbringen auf ein frühes Verfahrensstadium zu konzentrieren. Das Verfahren soll dadurch berechenbar sein und innerhalb einer angemessenen Verfahrensdauer zu einer sachgerechten Entscheidung führen.

Wenn die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall in Anbetracht der von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwände zur Verteidigung ihrer Rechtsposition geänderte Anspruchssätze als Rückzugpositionen für notwendig erachtete, dann hätte sie, wie oben dargelegt, auch die Pflicht gehabt, diese zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren einzureichen, d.h. in unmittelbarer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung, in der der relevante Einwand nachvollziehbar erhoben wurde. Sie hätte damit nicht bis zu einem späten Verfahrensstadium zum Nachteil der Beschwerdeführerin warten dürfen. Tut sie es dennoch, dann läuft sie Gefahr, dass ihr geändertes Vorbringen sehr wahrscheinlich nicht mehr in das Beschwerdeverfahren zugelassen wird, es sei denn es liegen besondere Umstände vor. Diesen Ansatz spiegelt auch die Verfahrensordnung wider, wie z.B. in

Artikel 13 (2) VOBK 2020.

- 4.4 Artikel 13 (2) VOBK 2020 steht dabei nicht im Widerspruch zu dem in Artikel 113 (1) EPÜ verankerten Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör, selbst wenn das geänderte Vorbringen eines Beteiligten im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt wird. Der Gesetzgeber hat mit dieser Vorschrift in der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern klargestellt, dass das Beschwerdevorbringen eines Beteiligten, der seiner Pflicht zur Verfahrensbeförderung nicht nachkommt, in einem späten Verfahrensstadium ganz oder teilweise außer Betracht gelassen werden kann. Mit Artikel 13 (2) VOBK 2020 wird das rechtliche Gehör eines Beteiligten nicht begrenzt. Einem Beteiligten muss nach Artikel 113 (1) EPÜ auf jeden Fall in angemessener Weise die Gelegenheit geboten werden, seine Sache vorzutragen. Deshalb sieht Artikel 13 (2) VOBK 2020 auch vor, dass, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, wie z.B. bei einem neuen, erstmals in der Mitteilung der Kammer oder in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhobenen Einwand, an dem strengen Ansatz dieser Vorschrift nicht festgehalten werden sollte. Allerdings darf der Beteiligte es aber aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht versäumt haben, die ihm gegebene Möglichkeit zur Äußerung so früh wie möglich zu nutzen. Zudem soll den Beteiligten in *inter partes* Verfahren die Möglichkeit zur Äußerung unter vergleichbaren Bedingungen gewährt werden. Die Zulassung nachträglicher Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten darf daher nicht dazu führen, dass die Gegenseite überrascht wird oder in ihrem Recht auf eine Stellungnahme benachteiligt wird, etwa weil sie dieses Recht in der ihr zur Verfügung stehenden Zeit nur unzureichend wahrnehmen kann (siehe

auch Artikel 13 (3) VOBK 2020).

4.5 Darüber hinaus wurden die Beteiligten in der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 ausdrücklich auf die Bestimmungen des Artikels 13 (2) VOBK 2020 hingewiesen (siehe Punkt 14.2).

4.6 Laut der Beschwerdegegnerin hätte der Hilfsantrag auch deshalb zugelassen werden müssen, weil die vorgenommene Änderung auf der Hand gelegen habe. Das Streichen einer Alternative führe auch zu keinem neuen technischen Sachverhalt.

Diesbezüglich ist die Kammer der Ansicht, dass gerade dann, wenn die vorgenommene Änderung auf der Hand gelegen hat und zu keinem neuen technischen Sachverhalt führt, der entsprechende Hilfsantrag bereits mit der Beschwerdeerwiderung hätte eingereicht werden können und müssen. Darüber hinaus wird auf die obigen Ausführungen im Punkt 3.6 verwiesen.

4.7 Die weiteren von der Beschwerdegegnerin in ihrer Rüge vorgebrachten Argumente sind identisch mit den von ihr vorgebrachten Argumenten in der Diskussion über die Zulassung des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags. Sie werden unter Punkt 3. dieser Entscheidung erörtert und brauchen daher an dieser Stelle nicht wiederholt zu werden.

4.8 Folglich ist der Einwand nach Regel 106 EPÜ zurückzuweisen.

5. Schlussfolgerung

Da der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende Hilfsantrag (Hauptantrag) nicht gewährbar ist (siehe

Punkt 2.3 oben) und der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin nicht in das Verfahren zugelassen wurde (siehe Punkt 3.7 oben), ist das Patent zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der von der Beschwerdegegnerin erhobene Einwand nach Regel 106 EPÜ wird zurückgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt