

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. Juli 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1201/18 - 3.2.03

Anmeldenummer: 10169793.6

Veröffentlichungsnummer: 2295662

IPC: E04B2/74

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

System für den Aufbau von Trennwänden

Patentinhaberin:

SAINT-GOBAIN PLACO

Einsprechende:

Knauf Gips KG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

VOBK 2020 Art. 13(2)

EPÜ R. 103(1)(a)

Schlagwort:

Änderungen - Zwischenverallgemeinerung - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (ja)
Änderung nach Ladung - berücksichtigt (nein) -
außergewöhnliche Umstände (nein)
Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (nein) - Verletzung des rechtlichen Gehörs (nein) - wesentlicher Verfahrensmangel (nein)

Zitierte Entscheidungen:

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 1201/18 - 3.2.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 8. Juli 2022

Beschwerdeführerin: SAINT-GOBAIN PLACO
(Patentinhaberin) Tour Saint-Gobain
12 place de l'Iris
92400 Courbevoie (FR)

Vertreter: Bockhorni & Brüntjen Partnerschaft
Patentanwälte mbB
Elsenheimerstraße 49
80687 München (DE)

Beschwerdeführerin: Knauf Gips KG
(Einsprechende) Am Bahnhof 7
97346 Iphofen (DE)

Vertreter: Reiser & Partner
Patentanwälte mbB
Weinheimer Straße 102
69469 Weinheim (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2295662 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 12. März 2018.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender C. Herberhold
Mitglieder: B. Miller
F. Bostedt

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent EP 2 295 662 B1 (im Folgenden: das Patent) betrifft ein System für den Aufbau von Trennwänden.

Gegen das Patent wurde Einspruch eingelegt und Widerruf im gesamten Umfang beantragt. Als Einspruchsgründe wurden unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung (Artikel 100 c) EPÜ), unzureichende Offenbarung (Artikel 100 b) EPÜ) sowie mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) geltend gemacht.

II. Die Einspruchsabteilung hat entschieden,

- dass Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegenstehe,
- dass die in der mündlichen Verhandlung am 5. Dezember 2017 eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 nicht in das Verfahren zugelassen werden (Punkt II.3.1.1 und II.4.1.1 der Entscheidung), und
- dass das Patent in eingeschränkter Fassung gemäß dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 3 den Erfordernissen des EPÜ genüge (Entscheidung Punkt II.6).

III. Sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende haben jeweils Beschwerde gegen diese Zwischenentscheidung eingelegt.

Nachdem beide Beteiligte somit jeweils Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin sind, wird die Kammer sie der Einfachheit halber im Folgenden nur

in ihrer Eigenschaft als Patentinhaberin und Einsprechende benennen.

IV. In der als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK 2020 teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Einschätzung des der Beschwerde zugrundeliegenden Sachverhalts mit, wonach keiner der dem Beschwerdeverfahren zugrundeliegenden Anträge gewährbar erscheine.

V. Eine mündliche Verhandlung fand am 8. Juli 2022 statt.

VI. Antragslage

Am Schluss der mündlichen Verhandlung bestand folgende Antragslage:

Die Patentinhaberin beantragte, die Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Grundlage des mit Schreiben vom 5. Juni 2019 korrigierten Hauptantrags (Ansprüche wie erteilt) aufrecht zu erhalten, hilfsweise das Patent in geänderter Fassung auf Grundlage des mit Schreiben vom 5. Juni 2019 eingereichten Hilfsantrags 1, weiter hilfsweise auf Grundlage des mit der Beschwerdebegründung vom 11. Juli 2018 eingereichten Hilfsantrags 2, weiter hilfsweise auf Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereichten Hilfsantrags 3, und weiter hilfsweise auf Grundlage des mit Schreiben vom 26. November 2018 eingereichten Hilfsantrags 4 aufrecht zu erhalten.

Die Einsprechende beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Sie beantragte weiterhin die Rückzahlung der

Beschwerdegebühr wegen wesentlicher Verfahrensmängel gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ.

VII. Wortlaut des Anspruchs 1 der dieser Entscheidung zugrundeliegenden Anträge

a) Hauptantrag

Der unabhängige Anspruch 1 in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag lautet folgendermaßen (die Nummerierung der Merkmale wurde in Anlehnung an die von den Beteiligten verwendete Merkmalsanalyse hinzugefügt):

- "M1) System (1) für den Aufbau von Trennwänden und dergleichen, umfassend:
- M2) mindestens ein Ständerelement (10)
- M2.1) mit einem U-, C-, M- oder Ω -förmigen Profilquerschnitt aus einem zentralen Steg (20) und an den beiden Seiten des Stegs (20) an diesem zur Bildung des U-, C-, M- oder Ω -Profils des Ständerelements (10) angeordneten und unter einem im Wesentlichen 90° -Winkel zu dem Steg (20) verlaufenden Flanschen (21, 22),
- M2.2) für die Aufnahme von insbesondere aus Mineralwolle gebildeten Wärme- und/oder Schalldämmplatten,
- M2.3) wobei die Flansche (21, 22) für die Aufnahme von Trennwandelementen (30, 31) , insbesondere Gipskartonplatten, vorgesehen sind und
- M2.4) eine Breite b, das heißt die Erstreckung des vom Steg abragenden Flansches, von 55 bis 90 mm aufweisen,
- M3) zwei an dem mindestens einem Flansch (21, 22) des

Ständerelements (10) angeordnete
Trennwandelemente (30, 31), insbesondere
Gipskartonplatten,
dadurch gekennzeichnet, dass

M4) der zwischen den zwei Trennwandelementen (30, 31)
bestehende Plattenkantenstoß außermittig weiter
weg gerückt vom Steg angeordnet ist."

b) Hilfsantrag 1

Hilfsantrag 1 vom 5. Juni 2019 entspricht im
Wesentlichen dem nicht in das Einspruchsverfahren
zugelassenen Hilfsantrag 1, wobei in Anspruch 3 der
Begriff "Ständerelement" durch "System" ersetzt ist.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemäß Hauptantrag darin, dass die folgenden
zusätzlichen Merkmale aufgenommen wurden:

in Merkmal M3)

dass die Trennwandelemente Gipskartonplatten
sind, sowie das System Befestigungsmittel (40,
41) für den Verbund der Gipskartonplatten mit dem
Ständerelement an dem mindestens einen Flansch
aufweist,

M4') und der zwischen den zwei Gipskartonplatten (30,
31) bestehende Plattenkantenstoß außermittig
weiter weg gerückt vom Steg angeordnet ist

M5) und zwar möglichst weit weg vom Steg hin zum
freien Flanschende.

c) Hilfsantrag 2

Hilfsantrag 2 wurde erstmals mit der
Beschwerdebegründung eingereicht und basiert auf obigem
Hilfsantrag 1.

Das in Hilfsantrag 1 in M3 hinzugefügte Merkmal der Befestigungsmittel ist dabei in Hilfsantrag 2 wie folgt umformuliert:

"... Befestigungsmittel (40, 41) für den Verbund der Gipskartonplatten mit dem mindestens einen Flansch des Ständerelements, ..."

d) Hilfsantrag 3

Hilfsantrag 3 entspricht im Wesentlichen dem von der Einspruchsabteilung nicht zugelassenen Hilfsantrag 2 vom 5. Dezember 2017. Der unabhängige Anspruch 1 basiert auf einer Kombination der Merkmale der erteilten Ansprüche 1 und 3. Anspruch 3 definiert bereits die Anordnung von Gipskartonplatten am Flansch, so dass die Merkmale M2.3 und M3 entsprechend eingeschränkt wurden.

Merkmal M4 wird auf Grundlage des Anspruchs 3 wie erteilt wie folgt ergänzt:

" ... , dass der zwischen den zwei Gipskartonplatten (30, 31) bestehende Plattenkantenstoß außermittig weiter weg gerückt vom Steg angeordnet ist und dass die Gipskartonplatten im Bereich deren Kante mit Befestigungsmitteln (40, 41), nahe am freien Flanschende an dem Flansch (21,22) **angeordnet** sind, derart dass bei zwei auf Stoß zueinander an jeweils einem Flansch angeordneten Gipskartonplatten eine so gebildete Fuge möglichst nahe an dem freien Flanschende angeordnet ist."

e) Hilfsantrag 4

Hilfsantrag 4 vom 26. November 2018 basiert auf dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Hilfsantrag 3 (auf dessen Basis die Einspruchsabteilung entschieden hatte, das Patent aufrechtzuerhalten). Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 wie aufrechterhalten dadurch, dass in Merkmal M4 der Begriff "Trennwandelemente" durch "Gipskartonplatten" ersetzt ist.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 definiert somit zusätzlich zu Anspruch 1 wie erteilt:

- ein System, das zu einer Trennwand aufgebaut ist,
- zwei an dem mindestens einem Flansch (21,22) des Ständerelements (10) angeordnete und mit Befestigungsmitteln befestigte Trennwandelemente, nämlich Gipskartonplatten, wobei der zwischen den zwei Gipskartonplatten (30, 31) bestehende Plattenkantenstoß außermittig weiter weg gerückt vom Steg angeordnet ist, und zwar möglichst weit weg vom Steg hin zum freien Flanschende".

VIII. Das für diese Entscheidung relevante schriftsätzliche und mündliche Vorbringen der Patentinhaberin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Zulassung Hauptantrag

Der mit Schreiben vom 5. Juni 2019 eingereichte Hauptantrag entspreche dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrag (Ansprüche wie erteilt) und dem in der Beschwerdeschrift formulierten Antrag.

b) Änderungen gemäß Hauptantrag (unter Bezugnahme auf die A2-Offenlegungsschrift)

- Befestigungsmittel

Dem Fachmann auf dem Gebiet von Trennwandelementen sei bekannt, dass Trennwandplatten in der Regel stets in Kantennähe, bevorzugt in einem definierten Abstand zu der Kante, an dem Flansch befestigt werden (vgl. auch Absatz [0002], [0022] oder Figur 2). Der Fachmann lese also in Anspruch 1 mit, dass Befestigungsmittel eingesetzt würden, insbesondere nahe am Kantenrand. Zudem offenbare Absatz [0022] sogar explizit eine Ausführungsform, wonach Befestigungsmittel lediglich optionale Bestandteile des Systems seien.

Die Aufnahme des Merkmals der Befestigungsmittel in Anspruch 1 sei daher in Hinblick auf die Gesamtoffenbarung der Anmeldung nicht erforderlich.

- Plattenstoß außermittig

Die Anmeldung offenbare in Absatz [0002] in Bezug auf die gängige Verarbeitungspraxis, dass "eine mittige Anordnung der Stoßkante von zwei Gipskartonplatten auf einem tragenden Flansch als Standard etabliert" sei. Aus dieser klaren Definition der mittigen Positionierung der Stoßkante lasse sich das in Anspruch 1 definierte Merkmal der außermittigen Anordnung der Stoßkante logisch und ohne weitere gedankliche Schritte direkt und unmittelbar ableiten. Die gleiche Schlussfolgerung ergebe sich unmittelbar aus der Problemstellung, die der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht zugrunde liege.

Die Anmeldung offenbare zudem, dass der Einsatz breiterer Flansche außerdem eine Verlagerung der Stoßkante außermittig weiter weggerückt vom Steg erlaube, wodurch sich eine weitere Verbesserung des Schalldämmmaßes realisieren lasse (vgl. Absatz [0044]). Dieser Effekt werde in Absatz [0044] allgemein und insbesondere unabhängig von dem Einsatz bzw. der Positionierung der Befestigungsmittel beschrieben.

c) Änderungen - Hilfsanträge 1, 2 und 4

In Hinblick auf die Änderungen dieser Hilfsanträge gelte die gleiche Argumentation wie in Bezug auf den Hauptantrag.

d) Zulassung Hilfsantrag 3

Es sei weder einer Patentinhaberin in Reaktion auf einen Einspruch oder eine Beschwerde seitens der Einsprechenden zuzumuten noch im Sinne der Verfahrensökonomie, mit ihrer Erwiderung darauf sofort eine Vielzahl neuer Anträge einzureichen, die allen Einwänden in allen möglichen Kombinationen entgegentreten können.

Die während der mündlichen Verhandlung von der Kammer geäußerte Meinung, wonach das Fehlen einer Definition der Positionierung der Befestigungsmittel in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag eine unerlaubte Zwischenverallgemeinerung darstelle, habe die Patentinhaberin zudem überrascht. Diese Ansicht seitens der Kammer sei aufgrund der in der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK dargelegten vorläufigen Meinung nicht zu erwarten gewesen.

Es lägen daher außergewöhnliche Umstände vor, die eine Zulassung des während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten Hilfsantrags 3 rechtfertigen würden, zumal dieser Antrag den Einwand unter Artikel 100 c) EPÜ ausräume.

IX. Das entsprechende Vorbringen der Einsprechenden lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

a) Zulassung des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags

Anspruch 3 des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags entspreche nicht der erteilten Fassung. Der nun vorliegend Hauptantrag gehe über den Antrag hinaus, den die Patentinhaberin bei Einlegung der Beschwerde gestellt habe und sei daher nicht zuzulassen.

b) Änderungen gemäß Hauptantrag (unter Bezugnahme auf die A2-Offenlegungsschrift)

- Befestigungsmittel

Die ursprünglich eingereichte Anmeldung offenbare die Positionierung der Befestigungsmittel als wesentliches Merkmal des Systems für den Aufbau von Trennwänden, siehe Absätze [0012,] [0016], [0031], [0038] und [0043]. Die Befestigungsmittel seien auch im ursprünglich eingereichten unabhängigen Systemanspruch (Anspruch 8) definiert gewesen.

Das Weglassen der Befestigungsmittel in Anspruch 1 stelle daher eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung der Lehre der Anmeldung dar.

- Plattenstoß außermittig

Die Anmeldung offenbare in Absatz [0002] die gängige Verarbeitungspraxis und liefere daher keine Lehre in Bezug auf die dem Patent zugrundeliegende Erfindung.

Die Anmeldung offenbare zwar in Absatz [0044], dass der Einsatz breiterer Flansche außerdem eine Verlagerung der Stoßkante außermittig weiter weggerückt vom Steg erlaube, wodurch sich eine weitere Verbesserung des Schalldämmmaßes realisieren lasse. Diese Lehre stünde aber im Kontext des in den Abätzen [0036] bis [0044] beschriebenen und in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiels, bei dem stets Schrauben als Befestigungsmittel in der Nähe der Flanschenden eingesetzt würden.

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag definiere weder das Vorhandensein von Befestigungsmitteln noch deren Positionierung und stelle daher eine unerlaubte Zwischenverallgemeinerung des Ausführungsbeispiels dar.

c) Änderungen gemäß Hilfsantrag 1, 2 und 4

Das System nach Anspruch 1 dieser Anträge definiere jeweils nicht die Positionierung der Befestigungsmittel. Daher gelte in Hinblick auf die Änderungen dieser Anträge die gleiche Argumentation wie in Bezug auf den Hauptantrag.

d) Zulassung Hilfsantrag 3

Für das Einreichen dieses Antrags zum spätest möglichen Zeitpunkt am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gebe es keine rechtfertigenden Gründe oder außergewöhnliche Umstände.

Das Argument, wonach die fehlende Definition der Positionierung der Befestigungsmittel in Anspruch 1 eine unerlaubte Zwischenverallgemeinerung generiere, sei bereits ein zentraler Punkt der Argumentation in der Beschwerdebegründung der Einsprechenden gewesen. Darüber hinaus sei dies auch in der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 klar herausgearbeitet worden.

Der Verfahrensverlauf im Beschwerdeverfahren stelle daher keinen außergewöhnlichen Umstand dar, der eine Zulassung des Hilfsantrags 3 rechtfertigen könne.

e) Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Die schriftliche Fassung der Zwischenentscheidung weiche von der Entscheidung ab, die am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet worden sei.

Das Protokoll zur mündlichen Verhandlung, welche am 5. Dezember 2017 stattfand, sei erst mehr als drei Monate später, nämlich erst am 12. März 2018 versandt worden, weshalb den Beteiligten eine Überprüfung des Protokolls nicht mehr in zumutbarer Weise möglich gewesen sei. Damit sei auch die Möglichkeit, den Inhalt des Protokolls in all seinen Einzelheiten auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls eine Berichtigung des Protokolls zu beantragen, beschnitten worden.

Die Entscheidung sei bezüglich der Frage der Klarheit von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 in Punkt 5.1.1 und 5.3.1 der Entscheidung nicht ausreichend begründet.

Aufgrund dieser Verfahrensfehler sei die Beschwerdegebühr nach Regel 103 (1) EPÜ zurückzuerstatten.

Entscheidungsgründe

1. Anwendbare Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

Die revidierte Fassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Vorbehaltlich der Übergangsbestimmungen (Artikel 25 VOBK 2020) ist die revidierte Fassung auch auf am Tag des Inkrafttretens bereits anhängige Beschwerden anwendbar.

2. Hauptantrag - Zulassung

Der ursprünglich mit der Beschwerdebegründung der Patentinhaberin eingereichte Hauptantrag definierte im abhängigen Anspruch 3 ein "Ständerelement nach Anspruch 1 oder 2", statt eines "Systems nach Anspruch 1 oder 2" wie in Anspruch 3 wie erteilt. Der mit Schreiben vom 5. Juni 2019 vor der Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereichte Hauptantrag entspricht wieder der erteilten Fassung und damit dem bereits in der Beschwerdeschrift gestellten Antrag, das Patent "aufgrund der ursprünglichen Unterlagen zu erteilen".

Die korrigierende Anpassung des Hauptantrags an den bereits in der Beschwerdeschrift formulierten Antrag stellt keine Änderung des Beschwerdevorbringens im Sinne von Artikel 13 (1) VOBK 2020 dar. Dieser Antrag ist daher im Verfahren.

3. Hauptantrag - Artikel 100 c) EPÜ

3.1 Anspruch 1 in der erteilten Fassung unterscheidet sich von Anspruch 8 in Rückbezug auf Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung unter anderem

dadurch, dass die Befestigungsmittel zum Befestigen des Trennwandelements an dem mindestens einen Flansch weggelassen wurden, und dass in Merkmal M4 präzisiert wird, dass "der zwischen den zwei Trennwandelementen (30, 31) bestehende Plattenkantenstoß außermittig weiter weg gerückt vom Steg angeordnet ist."

3.2 Weglassen des Merkmals "Befestigungsmittel zum Befestigen des Trennwandelements an dem mindestens einen Flansch"

3.2.1 Sowohl Anspruch 8 als auch die allgemeine Beschreibung der ursprünglich eingereichten Anmeldung (im Folgenden wird diesbezüglich auf die Offenlegungsschrift EP 2 295 662 A2 verwiesen, "die Anmeldung") offenbart stets, dass das System Befestigungsmittel zum Befestigen der Trennwandelemente an dem mindestens einen Flansch umfasst, siehe die Absätze [0012], [0014], [0016], [0021] und [0043]. Auch Figur 2 stellt dementsprechend ein System mit Befestigungsmitteln 40 dar. Ein allgemeine Lehre, wonach das System keine Befestigungsmittel umfassen muss, wird daher entgegen der Ansicht der Patentinhaberin von der Anmeldung nicht vermittelt.

Insbesondere lässt sich eine Lehre für ein System ohne Befestigungsmittel auch nicht aus der allgemeinen Problemstellung des Patents unmittelbar ableiten, da das zur Lösung des zugrundeliegenden Problems vorgeschlagene System stets Befestigungsmittel umfasst, siehe Absatz [0021] und Anspruch 8 der Anmeldung.

3.2.2 Der von der Patentinhaberin als vermeintliche Basis bemühte Absatz [0022] der Anmeldung offenbart, dass ein System Ständerelemente und die daran mit Befestigungsmitteln "anordenbare" Trennwandplatten

umfasst. Der Wortlaut in Absatz [0022] mag bei isolierter, aus dem Kontext abstrahierter Leseart, die Befestigungsmittel aufgrund des Ausdrucks "anordenbare" nicht als essentiell dem System zugehörig beschrieben.

Allerdings wird die technische Lehre einer Anmeldung nicht durch eine vom technischen Zusammenhang losgelöste Betrachtung einzelner Textstellen generiert. Vielmehr sind die einzelnen in einer Anmeldung beschriebenen Ausführungsformen im Kontext zu lesen. Im vorliegenden Fall verdeutlicht der unmittelbar vorangehende Absatz [0021] der Anmeldung unzweideutig, dass das System, mit dem das der Anmeldung zugrundeliegende technische Problem gelöst werden soll, die Befestigungsmittel umfasst. Absatz [0022] stellt dazu keine Alternative vor, sondern bezieht sich unzweideutig und unmittelbar auf das erfindungsgemäße System nach Absatz [0021]: "Das System umfasst **also** ..." (Hervorhebung durch die Kammer).

Die Anmeldung offenbart daher entgegen der Ansicht der Patentinhaberin auch in Absatz [0022] in Übereinstimmung mit ihrer übrigen Lehre zweifelsfrei, dass das System Befestigungsmittel umfasst.

- 3.2.3 Das Argument der Patentinhaberin, wonach die Befestigungsmittel vom Fachmann mitgelesen werden würden, überzeugt ebenfalls nicht.

In einem System für den Aufbau einer Trennwand muss das Plattenelement nicht an einem Ständerelement befestigt sein. Die Befestigung erfolgt üblicherweise erst beim Aufbau der Trennwand. Befestigungsmittel zur Fixierung von Trennwandplatten an einem bestimmten Ständerelement sind daher für ein System zum Aufbau nicht essentiell

erforderlich und werden daher nicht inhärent mitgelesen.

- 3.2.4 Die im Vergleich zum ursprünglichen Anspruch 8 vorgenommene Streichung des Merkmals "Befestigungsmittel zum Befestigen des Trennwandelements an dem mindestens einen Flansch" führt daher zu einer Zwischenverallgemeinerung, die über die Lehre der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht.
- 3.3 Aufnahme des Merkmals "Plattenstoß außermittig weiter weg gerückt vom Steg angeordnet"
- 3.3.1 Laut der Patentinhaberin offenbart die Anmeldung das hinzugefügte Merkmal wonach "der zwischen den zwei Trennwandelementen (30, 31) bestehende Plattenkantenstoß außermittig weiter weg gerückt vom Steg angeordnet ist" in den Absätzen [0002] und [0044].
- 3.3.2 Absatz [0002] der Anmeldung beschäftigt sich allerdings mit dem Stand der Technik und trifft keine direkte und unzweifelhafte Aussage zu den Eigenschaften und Merkmalen der beanspruchten Erfindung. Zudem beschreibt Absatz [0002] auch nicht eine außermittige Anordnung des Plattenkantenstoßes, sondern vielmehr den etablierten Anbringungsstandard, wonach der Plattenkantenstoß mittig auf dem Flansch positioniert wird.
- 3.3.3 Absatz [0044] der Anmeldung offenbart zwar, dass durch eine Anordnung der Trennwände mit einem Plattenkantenstoß außermittig weiter weggerückt vom Steg eine weitere Verbesserung des Schalldämmmaßes erzielt werden kann. Diese Offenbarung erfolgt allerdings im Zusammenhang mit dem in den Absätzen

[0036] bis [0044] beschriebenen Ausführungsbeispiel, das auch in Figur 2 dargestellt wird. Gemäß diesem Ausführungsbeispiel werden Befestigungsmittel in der Nähe der freien Flanschenden eingesetzt, siehe Absatz [0043] und Figur 2 (Befestigungsmittel 40).

Die in Absatz [0044] ausgelobte "weitere Verbesserung" (Hervorhebung durch die Kammer) bezieht sich daher auf die in Absatz [0043] durch Anordnung der Befestigungsmittel weggerückt vom Steg, in der Nähe der freien Flanschenden, bereits erreichte verbesserte Schalldämmung. Das Merkmal "Plattenkantenstoß außermittig weiter weg gerückt vom Steg angeordnet" ist daher in Absatz [0044] der Anmeldung in funktioneller Verbindung zu der Anbringung der Befestigungsmittel weggerückt vom Steg, in der Nähe der freien Flanschenden offenbart.

Aufgrund der funktionellen und strukturellen Verbindung zwischen der Positionierung der Befestigungsmittel einerseits und des Plattenstoßes andererseits auf dem Flansch, können diese Merkmale nicht unabhängig voneinander verallgemeinert werden, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage, 2019, Kapitel II.E.1.9.

Es liegt daher in Bezug auf die Lehre gemäß Absatz [0044] des Ausführungsbeispiels der Anmeldung eine nicht zulässige Zwischenverallgemeinerung sowohl hinsichtlich des Fehlens der Befestigungsmittel als auch hinsichtlich des Fehlens der Positionierung der Befestigungsmittel vor.

3.4 Abschließend ist daher festzustellen, dass Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung entgegensteht.

4. Hilfsanträge 1, 2 und 4

Die bezüglich des Hauptantrags in Hinblick auf die fehlende Definition der Positionierung der Befestigungsmittel festgestellte unerlaubte Zwischenverallgemeinerung (siehe obigen Punkt 3.3.3) gilt unstreitig auch in Hinblick auf den jeweiligen Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2 und 4.

Diese Anträge erfüllen daher ebenfalls nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ und sind somit nicht gewährbar.

5. Hilfsantrag 3 - Zulassung

5.1 Hilfsantrag 3 ersetzt den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag 3, der im Wesentlichen eine Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 3 darstellte.

Anspruch 1 des neu eingereichten Hilfsantrags 3 wurde zusätzlich dahingehend geändert, dass der Ausdruck "anordenbar sind" durch "angeordnet sind" ersetzt wurde.

Diese Änderung führt dazu, dass die vormals in dem beanspruchten System optional einsetzbaren Befestigungsmittel ("mit Befestigungsmitteln ... anordenbar") nun zwingend ein Bestandteil des Systems sind ("mit Befestigungsmitteln ... angeordnet").

5.2 Das Einreichen des Hilfsantrags 3 während der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren stellt eine Änderung des Vorbringens der Patentinhaberin im

Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 dar. Diese Änderung des Vorbringens erfolgte nach Diskussion aller streitigen Punkte in Bezug auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ. Somit erfolgte die Änderung erst zu einem Zeitpunkt im Rahmen des Beschwerdeverfahrens, an dem deutlich wurde, dass keiner der zu diesem Zeitpunkt anhängigen Anträge gewährbar war, und damit zum spätest möglichen Zeitpunkt.

Derartige Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bleiben gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

5.3 Die Patentinhaberin rechtfertigt die Einreichung des neuen Hilfsantrags 3 zu diesem späten Zeitpunkt damit, dass im vorliegenden Fall eine Vielzahl von Einwänden seitens der Einsprechenden erhoben worden seien. Ihrer Ansicht nach sei es weder einer Patentinhaberin in Reaktion auf einen Einspruch oder eine Beschwerde seitens der Einsprechenden zuzumuten noch im Sinne der Verfahrensökonomie, mit ihrer Erwiderung darauf sofort eine Vielzahl neuer Anträge einzureichen, die allen Einwänden in allen möglichen Kombinationen entgegentreten. Zudem hätte sie aufgrund der in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 dargelegten vorläufigen Auffassung der Kammer hinsichtlich des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ nicht erwarten können, dass aus dem Fehlen einer Angabe der Positionierung der Befestigungsmittel eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung resultiere.

5.4 Diese Argumente überzeugen im vorliegenden Fall nicht.

5.4.1 Unzumutbare Vielzahl von Anträgen

Es mag im vorliegenden Fall wie von der Patentinhaberin argumentiert zwar schon bei alleiniger Berücksichtigung des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ aufgrund der Vielzahl von Einwänden seitens der Einsprechenden theoretisch erforderlich gewesen sein, eine hohe Anzahl von Anträgen einzureichen, um allen Einwänden einzeln und vor allem auch in den verschiedensten Kombinationen zu begegnen.

Allerdings hatte die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall den Einwand, wonach das Weglassen der Befestigungsmittel in dem beanspruchten System eine unzulässige Änderung darstellt, in Punkt II.2.2.1.2 der angefochtenen Entscheidung bestätigt. Basierend auf dieser Begründung hatte die Einspruchsabteilung auch den damaligen Hilfsantrag 2 (dem der Hilfsantrag 3 des Beschwerdeverfahrens im Wesentlichen entspricht) wegen *prima facie* Nicht-Gewährbarkeit nicht in das Verfahren zugelassen (s. Punkt 4.1.1 der angefochtenen Entscheidung mit explizitem Verweis auf Punkt 2.2.1.2 der Entscheidung).

Die Patentinhaberin hatte daher im vorliegenden Fall zumindest in Hinblick auf diesen Einwand eine eindeutige Veranlassung, diesen in den entsprechenden Anträgen - auch in Kombination mit weiteren Änderungen - zu berücksichtigen.

Es ist daher nicht überzeugend, dass dafür insgesamt eine unzumutbare hohe Anzahl von Anträgen erforderlich gewesen wäre, die zudem der Verfahrensökonomie abträglich gewesen wäre.

Die hohe Anzahl von Einwänden und die damit verknüpften theoretisch möglichen Implikationen auf die Anzahl der etwaig erforderlichen Hilfsanträge stellen daher im vorliegenden Fall - entgegen der Auffassung der Patentinhaberin - keinen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 dar.

5.4.2 Vermeintliche Überraschung der Patentinhaberin

Der Einwand, wonach die Befestigungsmittel einen essentiellen Bestandteil des beanspruchten Systems darstellen, konnte nicht überraschen.

Zum einen war dieser Einwand in Bezug auf den Hauptantrag schon in Punkt II.2.2.1.2 der angefochtenen Entscheidung diskutiert worden.

Des Weiteren hatte die Einsprechende auf den Seiten 4 bis 6 unter Punkt C. a) ihrer Beschwerdebegründung bereits in Bezug auf den von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Hilfsantrag im Detail ihren weiteren Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ dargelegt, wonach auch das Fehlen einer Definition der Positionierung der Befestigungsmittel in Anspruch 1 eine unerlaubte Zwischenverallgemeinerung darstelle.

Diesem Einwand folgend stellte die Kammer in Punkt 16.2.1 ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 ebenfalls fest, dass das Merkmal "Plattenkantenstoß außermittig weiter weggerückt vom Steg" in Absatz [0044] der Anmeldung im Kontext des Ausführungsbeispiels offenbart werde. Insbesondere wies die Kammer in ihrer Mitteilung explizit darauf hin, dass das in Absatz [0044] der Anmeldung offenbarte Merkmal "Plattenkantenstoß außermittig weiter weggerückt vom Steg angeordnet" nur in funktioneller

Verbindung mit der Anbringung der Befestigungsmittel weggerückt vom Steg, in der Nähe der freien Flanschenden, ursprünglich offenbart werde.

Aus dem Vorbringen der Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung ergibt sich, dass sie die Aussage in Punkt 16 der Mitteilung dahingehend interpretiert hat, dass die Auslassung der Anbringung der Befestigungsmittel weggerückt vom Steg von der Kammer nicht als problematisch angesehen werde.

Die in Hilfsantrag 3 durchgeführte Änderung soll jedoch nicht die Zwischenverallgemeinerung bezüglich der Lokalisation der Befestigungsmittel (die in Anspruch 1 des in der Verhandlung ersetzten Hilfsantrags 3 ja bereits als "... nahe am freien Flanschende an dem Flansch anordenbar..." definiert sind) beheben, sondern die Zwischenverallgemeinerung bezüglich des Fehlens der Befestigungsmittel an sich.

Die letztgenannte Zwischenverallgemeinerung war - wie oben ausgeführt - bereits in der angefochtenen Entscheidung und der Beschwerdebegründung der Einsprechenden beanstandet worden. Die entsprechende Argumentation der Einspruchsabteilung wurde von der Kammer in Punkt 20.3, vorletzter Absatz, der Mitteilung in Hinblick auf den Hilfsantrag 3 auch explizit als "schlüssig" bezeichnet.

Die von der Patentinhaberin genannten Gründe zeigen daher keine außergewöhnliche Umstände für die späte Einreichung der entsprechenden Änderung im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK 2020 auf.

5.5 Aus den oben angegebenen Gründen wurde der neue Hilfsantrag 3 nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen.

6. Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

6.1 Die Einsprechende macht mehrere Verfahrensverstöße in Form der Missachtung ihres Rechts auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ geltend, nämlich:

a) die schriftliche Fassung der Zwischenentscheidung weiche von der Entscheidung ab, die am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet worden sei;

b) das Protokoll zur mündlichen Verhandlung, welche am 5. Dezember 2017 stattfand, sei erst mehr als drei Monate später, nämlich erst am 12. März 2018 versandt worden, weshalb den Beteiligten eine Überprüfung des Protokolls nicht mehr in zumutbarer Weise möglich gewesen sei. Damit sei auch die Möglichkeit, den Inhalt des Protokolls in all seinen Einzelheiten auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls eine Berichtigung des Protokolls zu beantragen, beschnitten worden;

c) die Entscheidung sei bezüglich der Frage der Klarheit von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 in Punkt 5.1.1 und 5.3.1 der Entscheidung nicht ausreichend begründet (Regel 111 (2) EPÜ)

Keiner dieser Gründe rechtfertigt eine Erstattung der Beschwerdegebühr nach Regel 103 (1) a) EPÜ.

6.2 Zustellung der Niederschrift

Das Protokoll wurde den Beteiligten am 12. März 2018 zugesandt, also mehr als drei Monate nach der mündlichen Verhandlung. Der Einsprechenden ist dahingehend zuzustimmen, dass diese Frist kaum als übereinstimmend mit der Aussage in den Richtlinien für die Prüfung E-III, 11.1 anzusehen ist, wonach die Beteiligten alsbald nach der mündlichen Verhandlung eine Abschrift der Niederschrift erhalten.

Allerdings ist nicht erkennbar, inwiefern die verspätete Zustellung der Niederschrift für die Einreichung der Beschwerde kausal gewesen sein könnte.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht daher aus diesem Grund nicht der Billigkeit.

6.3 Inkonsistenz zwischen der Niederschrift und der Aussage auf Formblatt 2327 der Entscheidung.

Der auf dem Formblatt 2327 der Entscheidung wiedergegebene Tenor ist insoweit unvollständig, als nicht präzisiert wird, auf Basis welches der drei in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge die Aufrechterhaltung erfolgen soll.

In Punkt 6 der Gründe der angefochtenen Entscheidung ist angegeben, dass das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, gemäß dem vom Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vom 5. Dezember 2017 vorgenommenen Änderungen gemäß dem Hilfsantrag 3 den Erfordernissen des EPÜ genügen. Diese Aussage ist konsistent mit der Aussage auf Seite 11 und auf EPA Form 2309.2 der Niederschrift. Zweifel an der aufrechtzuerhaltenden Fassung bestehen daher - auch

angesichts des in der Niederschrift und der Entscheidung abgebildeten Verfahrensverlaufs - nicht.

Im Übrigen hat die Einsprechende weder Korrektur der Entscheidung noch der Niederschrift beantragt.

6.4 Begründungsmangel

Die Einsprechende bemängelt, der Entscheidung sei nicht zu entnehmen, warum die Einspruchsabteilung sich in den Punkten 5.1.1 und 5.3.1 der Ansicht der Patentinhaberin angeschlossen habe.

Die Einspruchsabteilung hatte im vorliegenden Fall zu begründen, warum das Erfordernis der Klarheit erfüllt ist. Sie hat diesbezüglich in Punkt 5.3.1 der Entscheidung auf das Vorbringen der Patentinhaberin verwiesen, das sie im vorletzten Absatz auf Seite 17 der Entscheidung wiedergegeben hat. Demnach schließt sie sich der Ansicht der Patentinhaberin an, dass "möglichst" als "im Rahmen der konstruktiven Möglichkeiten", d. h. abhängig von den Dimensionen des jeweiligen Systems zu verstehen und daher als klar anzusehen ist. Ob diese Argumentation letztlich in der Sache überzeugt, ist zur Beurteilung des Vorliegens eines angeblichen Begründungsmangels unerheblich. Die wiedergegebene Argumentation der Patentinhaberin, auf die in der der Einspruchsentscheidung ausdrücklich verwiesen wird, stellt somit die von der Einspruchsabteilung diesbezüglich angegebene Begründung dar.

In Punkt 5.1.1 der Entscheidung wird erläutert, dass in dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrag 3 (= Hilfsantrag 4 des Beschwerdeverfahrens) der Begriff "Ständerelement" am

Anfang des abhängigen Anspruchs 3 an den Begriff "System" gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 angepasst, sowie ein Anspruch gestrichen und die Folgeansprüche entsprechend unnummeriert wurden. Die Einspruchsabteilung erklärte, dass diese Änderung den (durch die unterschiedlichen Begrifflichkeiten bestehenden) Klarheitseinwände behebe und die Änderungen nicht substantieller Natur seien.

Nach Ansicht der Kammer stellt dies eine ausreichende Begründung für die Zulassung des Antrags dar.

In beiden Fällen ist kein Begründungsmangel erkennbar, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Das Patent wird widerrufen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

C. Herberhold

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt