

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 21. November 2023**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0644/19 - 3.5.02

**Anmeldenummer:** 14790523.6

**Veröffentlichungsnummer:** 2954537

**IPC:** H01B7/04, H01B7/18, H01B3/44

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Hybridkabel, Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung eines solchen Hybridkabels

**Patentinhaberinnen:**

Continental Automotive Technologies GmbH  
LEONI Kabel GmbH

**Einsprechende:**

Kromberg & Schubert GmbH Cable & Wire

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54  
VOBK 2020 Art. 13(2)

**Schlagwort:**

Neuheit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag 1 (nein) -  
Hilfsantrag 2 (ja)  
Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände (nein)



**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 0644/19 - 3.5.02**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02**  
**vom 21. November 2023**

**Beschwerdeführerin:** Continental Automotive Technologies GmbH  
(Patentinhaberin 1) Vahrenwalder Straße 9  
30165 Hannover (DE)

**Beschwerdeführerin:** LEONI Kabel GmbH  
(Patentinhaberin 2) An der Lände 3  
91154 Roth (DE)

**Vertreter:** FDST Patentanwälte  
Nordostpark 16  
90411 Nürnberg (DE)

**Beschwerdeführerin:** Kromberg & Schubert GmbH Cable & Wire  
(Einsprechende) Wiegenkamp 21  
46414 Rhede (DE)

**Vertreter:** Buse, Mentzel, Ludewig  
Patentanwaltskanzlei  
Kleiner Werth 34  
42275 Wuppertal (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 2954537 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 10. Januar 2019.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzende** C.D. Vassoille

**Mitglieder:** G. Flyng

W. Ungler

## Sachverhalt und Anträge

### *Angefochtene Entscheidung*

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberinnen und die Beschwerde der Einsprechenden richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, wonach unter Berücksichtigung der von den Patentinhaberinnen vorgenommenen Änderungen das europäische Patent Nr. 2 954 537 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Die Grundlage für diese Entscheidung war der in der mündlichen Verhandlung am 24. September 2018 gestellte Hilfsantrag 2, dessen Ansprüche 1 bis 13 diejenigen waren, die am 27. September 2017 unter der Bezeichnung "Hilfsantrag 6" eingereicht worden waren.
- II. Die Einspruchsabteilung gab dem damaligen Hauptantrag der Patentinhaberinnen (Zurückweisung des Einspruchs) nicht statt. Sie gelangte zu der Auffassung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 in der erteilten Fassung gegenüber dem **Dokument D1 (US 2013/0277087 A1)** nicht neu sei (Artikel 100 (a), 52 (1) und 54 EPÜ). Sie stellte dabei fest, dass das Merkmal wonach "die Teilleitungen von einer gemeinsamen Trennhülle umgeben sind" in D1, Figur 3A zusammen mit Absatz [0055] offenbart sei.
- III. Zum damaligen Hilfsantrag 1 der Patentinhaberinnen (eingereicht am 27. September 2017 unter der Bezeichnung "Hilfsantrag 2") gelangte die Einspruchsabteilung ebenfalls zu der Auffassung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 gegenüber dem Dokument D1 nicht neu sei (Artikel 52 (1) und 54 EPÜ).

*Schlussanträge im Beschwerdeverfahren*

- IV. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, die am 21. November 2023 stattfand, beantragten die Patentinhaberinnen schließlich,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage der erteilten Ansprüche 1 bis 14, ohne den erteilten Verfahrensanspruch 15, aufrecht zu erhalten (**Hauptantrag**),
  - hilfsweise die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdebegründung am 11. März 2019 eingereichten **Hilfsanträge 1 oder 2** oder auf der Grundlage des mit Schreiben vom 18. September 2023 eingereichten Hilfsantrags 2a aufrecht zu erhalten,
  - weiter hilfsweise als Hilfsantrag 3 die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen und die angefochtene Entscheidung zu bestätigen,
  - noch weiter hilfsweise die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdeerwiderung am 27. Dezember 2019 eingereichten Hilfsanträge 4 bis 6 oder auf der Grundlage des mit Schreiben vom 18. September 2023 eingereichten Hilfsantrags 6a aufrecht zu erhalten.

Die Einsprechende beantragte schließlich, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent zu widerrufen.

- V. Der vorliegende Hilfsantrag 1 entspricht dem in der angefochtenen Entscheidung behandelten Hilfsantrag 1.

- VI. Der vorliegende Hilfsantrag 2 entspricht dem erstinstanzlich erstmals am 27. September 2017 mit der Bezeichnung "Hilfsantrag 5" eingereichten Hilfsantrag.
- VII. Anspruch 1 gemäß **Hauptantrag** lautet wie folgt (Merkmalsgliederung hinzugefügt):
1. *"Elektrische Leitung (2),*
    - 1.1 *umfassend zumindest drei Adern (8, 12) mit jeweils einem von einem Adermantel (8b, 12b) umgebenen Leiter (8a, 12a), wobei*
    - 1.2 *- zwei der Adern (8) als Signaladern ausgebildet sind und mit einem diese umgebenden gemeinsamen Teilleitungsmantel (10) eine erste Teilleitung (4), insbesondere Signalleitung bilden,*
    - 1.3 *- eine weitere der Adern (12) als Leistungsader ausgebildet ist und eine zweite Teilleitung (6), insbesondere Leistungsleitung bildet, dadurch gekennzeichnet, dass*
    - 1.4 *- die beiden Teilleitungen (4,6) von einer gemeinsamen Trennhülle (14) umgeben sind,*
    - 1.5 *die wiederum von einem gemeinsamen Mantel (16) der elektrischen Leitung (2) umgeben ist."*
- VIII. Beim Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** wurden folgende Merkmale 1.6 und 1.7 dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hinzugefügt:
- 1.6 *"- die Trennhülle (14) unmittelbar auf die Teilleitungen (4, 6) aufgebracht ist*
  - 1.7 *- die Trennhülle (14) ein Kunststoffvlies oder eine Kunststofffolie ist.*
- IX. Beim Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** wurde stattdessen folgendes Merkmal 1.8 dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hinzugefügt:
- 1.8 *"- die Teilleitungen (4, 6) ein Teilleitungsbündel bilden, das von der Trennhülle (14) umgeben ist,*

*wobei diese an die Außenkontur des  
Teilleitungsbündels angepasst ist".*

- X. In Anbetracht der Feststellungen der Beschwerdekammer zum Hilfsantrag 2 brauchen die anderen Hilfsanträge in dieser Entscheidung nicht wiedergegeben oder behandelt zu werden.

*Relevantes Vorbringen der Parteien*

- XI. Die Einsprechende machte im Wesentlichen geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, sowie gemäß der Hilfsanträge 1 und 2 gegenüber dem Dokument D1 nicht neu sei. In der mündlichen Verhandlung führte die Einsprechende aus, einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 ausgehend von D1 in Kombination mit dem Dokument **D2 (DE 102 42 254 A1)** erheben zu wollen.
- XII. Die Patentinhaberinnen machten im Wesentlichen geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, sowie gemäß der Hilfsanträge 1 und 2 gegenüber dem Dokument D1 neu sei. Sie führten aus, dass der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 ausgehend von D1 in Kombination mit D2 unter Artikel 13 (2) VOBK nicht im Verfahren zu berücksichtigen sei.
- XIII. Auf die detaillierten Argumente der Parteien wird in den Entscheidungsgründen eingegangen.

## Entscheidungsgründe

### *Hauptantrag - Neuheit gegenüber Dokument D1*

1. Es ist unstrittig, dass das Dokument D1 die Merkmale 1, 1.1 bis 1.3 und 1.5 offenbart.
2. Das Dokument D1 zeigt in Figur 3A eine Variante einer elektrischen Leitung mit drei Teilleitungen, nämlich einem ABS-Sensorkabel 3 und zwei Stromleitungen ("power wires" 7). In Absatz [0053] wird offenbart, dass Figur 3A einen Fall zeigt, in dem der Abschirmungsleiter 33 so vorgesehen ist, dass er die beiden Stromleitungen 7 und das ABS-Sensorkabel 3 abdeckt. Dort ist zu entnehmen, dass der Abschirmungsleiter 33 im Sinne des Merkmals 1.4 die beiden Teilleitungen umgibt und eine Hülle bildet.
3. In Absatz [0053] der D1 wird zudem folgendes offenbart: *"In case that the shield conductor 33 is provided so as to cover all of the power wires 7 and the ABS sensor cable 3 as shown in FIG. 3A, an inclusion 34 is inserted inside the shield conductor 33, i.e., around the power wires 7 and the ABS sensor cable 3"*. Das heißt, dass in der Variante nach Figur 3A ein Füller, oder Beilauf in den Abschirmungsleiter 33, d.h. um die Leistungsdrähte 7 und das ABS-Sensorkabel 3, eingefügt ist. Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Abschirmungsleiter 33 alle zwei Stromleitungen 7 und das ABS-Sensorkabel 3 umgibt und umhüllt. Ein unmittelbares Aufliegen ist im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sowieso nicht gefordert.

4. In Absatz [0054], zweiter Satz, wird offenbart, dass der Abschirmungsleiter 33 zusätzlich als Trenner ("*separator*") dient, der das ABS-Sensorkabel 3 von der äußeren Umhüllung 4 trennt, wodurch die Schmelzhaftung der inneren Umhüllung 10 an der äußeren Umhüllung 4 verringert wird und die Stromleitungen 7 und das ABS-Sensorkabel 3 leicht getrennt werden können ("*easily separated*"). Daraus entnimmt der Fachmann, dass der Abschirmungsleiter 33 zusätzlich als Trennhülle im Sinne des Merkmals 1.4 wirkt.
5. In Absatz [0055] von D1 wird offenbart, dass anstelle des Schirmleiters 33 in Figur 3A ein nicht gewebter Stoff, beispielsweise aus PET, vorgesehen werden kann und dass auch dadurch unter anderem die Schmelzhaftung ("*fusion adhesion*") des Innenmantels 10 am Außenmantel 4 verringert werden kann. Durch die Verringerung dieser Schmelzhaftung wird ihre Trennung automatisch erleichtert, wie im Absatz [0054] beschrieben. Damit wird ebenfalls eine Trennhülle im Sinne des Merkmals 1.4 offenbart.
6. Die Patentinhaberinnen trugen vor, dass der Schirmleiter 33 gemäß Figur 3A von D1 keine Trennhülle im Sinne des Merkmals 1.4 sei. Der Schirmleiter 33 sei nicht dafür geeignet, ein einfaches Abisolieren und Freilegen der einzelnen Teilleitungen (Sensorkabel 3 sowie Leistungsleiter 7) zu ermöglichen, weil die Teilleitungen in den durch die "*inclusion 34*" gebildeten Zwischenmantel eingebettet seien. Dieses Argument wird durch die ausdrückliche Offenbarung in Absatz [0054], wie oben dargelegt, eindeutig widerlegt.
7. Zudem trugen die Patentinhaberinnen vor, dass die Aussage in Absatz [0054], wonach der Schirmleiter 33 als ein Separator zum Trennen des Sensorkabels 3 von

dem äußeren Kabelmantel 4 diene, auf die Ausführungsvariante gemäß der Figur 3A aufgrund der dortigen "inclusion 34" nicht zutreffe, und sich daher nur auf eine andere der abgebildeten Ausführungsvarianten mit dem Schirmleiter 33 beziehen könne. Auch dieses Argument ist nicht überzeugend. Die durchgängige Verwendung derselben Referenznummer 33 für den Schirmleiter deutet eindeutig darauf hin, dass die durch dieses Merkmal beschriebene Wirkung in allen Ausführungsformen erreicht wird. Außerdem ist aus D1 nicht ersichtlich, dass die Leistungsdrähte 7 und das ABS-Sensorkabel 3 so in den Füller ("inclusion 34") eingebettet sind, dass sie nicht voneinander freigelegt werden können. Die Eigenschaften des Füllers sind nicht beschrieben.

8. Aus diesen Gründen ist die Kammer zu dem Schluss gekommen, dass auch das Merkmal 1.4 dem Dokument D1 zu entnehmen ist.
9. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags ist daher nicht neu im Sinne von Artikel 52 (1) und 54 EPÜ. Dem Hauptantrag ist daher nicht stattzugeben.

*Hilfsantrag 1 - Neuheit gegenüber Dokument D1*

10. Es ist unstrittig, dass es sich bei dem in Absatz [0055] von D1, als Alternative zum in Figur 3A gezeigten Schirmleiter 33 offenbarten nicht gewebten Stoff, beispielsweise aus PET, um ein Kunststoffvlies oder eine Kunststofffolie im Sinne von Merkmal 1.7 handelt. Wie oben erwähnt, ist die Kammer der Auffassung, dass auch dieser Stoff eine Trennhülle bildet.

11. Strittig ist, ob der im Absatz [0055] von D1 offenbarte nicht gewebte Stoff im Sinne des Merkmals 1.6 unmittelbar auf die Teilleitungen aufgebracht ist.
12. In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, dass dies der Fall sei und verwies auf ein Argument der Einsprechenden, dass dieses Merkmal der Figur 3A von D1 und ebenfalls dem Absatz [0054] zu entnehmen sei, wonach der genannte nicht gewebte Stoff ein Schmelzanhaften zwischen dem inneren Mantel 10 des ABS-Sensorkabels 3 und dem äußeren Mantel 4 reduziert und gleichzeitig ein Reiben zwischen Leistungsadern 7 oder dem ABS-Sensorkabel 3 und dem äußeren Mantel 4 reduziert.
13. Auch die Kammer hält dieses Argument für überzeugend. Aus dieser Offenbarung geht eindeutig hervor, dass ohne den nicht gewebten Stoff der äußere Mantel 4 sowohl am ABS-Sensorkabel 3 als auch an den Stromkabeln 7 reiben würde und daher in unmittelbarem Kontakt mit diesen stehen müsste. Dies impliziert, dass der nicht gewebte Stoff bei seiner Anwendung gleichermaßen sowohl mit dem ABS-Sensorkabel 3 als auch mit den Stromkabeln 7 in unmittelbarem Kontakt stehen würde. So ein unmittelbarer Kontakt bedeutet, dass der nicht gewebte Stoff sowohl auf dem ABS-Sensorkabel 3 als auch auf den Stromkabeln 7 unmittelbar aufgebracht ist.
14. Das Merkmal "unmittelbar ... aufgebracht" setzt nicht voraus, dass die Trennhülle rundum in unmittelbarem Kontakt mit den Teilleitungen steht. Dies ist auch im Streitpatent nicht der Fall. Von einem "unmittelbaren Umhüllen" ist im Anspruch 1 nicht die Rede.
15. Das Vorhandensein des in Absatz [0053] von D1 erwähnten Füllers ("inclusion 34") innerhalb des in Figur 3A

gezeigten Schirmleiters 33 ändert nichts an dem oben dargelegten unmittelbaren Kontakt zwischen dem nicht gewebten Stoff und sowohl dem ABS-Sensorkabel 3 als auch den Stromkabeln 7. Angesichts des in Absatz [0054] erwähnten Reibens zwischen Leistungsadern 7 oder dem ABS-Sensorkabel 3 und dem äußeren Mantel 4 befindet sich das Füllmaterial in Figur 3A offensichtlich nur in den Zwischenräumen zwischen den Kabeln und nicht dort, wo der Schirmleiter 33 die Kabel berührt. Das Gleiche gilt für den nicht gewebten Stoff als Ersatz für den Schirmleiter 33.

16. Damit sind sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 aus D1 bekannt sein. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist daher nicht neu im Sinne von Artikel 52 (1) und 54 EPÜ. Dem Hilfsantrag 1 ist daher nicht stattzugeben.

*Hilfsantrag 2 - Neuheit gegenüber Dokument D1*

17. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 präzisiert mit dem Merkmal 1.8, dass die Teilleitungen (4, 6) ein Teilleitungsbündel bilden, das von der Trennhülle (14) umgeben ist, wobei diese an die Außenkontur des Teilleitungsbündels angepasst ist. Strittig ist insbesondere, wie hier das Wort "bilden" auszulegen ist.
18. Die Patentinhaberinnen erklärten, dass der Begriff "bilden" abschließend sei, so dass das Teilleitungsbündel nur aus den Teilleitungen 4, 6 bestehe. Die Trennhülle sei an die Außenkontur des nur aus den Teilleitungen 4, 6 bestehenden Teilleitungsbündels angepasst.

19. Die Einsprechende entgegnete, dass der Begriff "bilden" nicht abschließend sei und dass das Teilleitungsbündel nach dem Merkmal 1.8 neben den Teilleitungen 4, 6 auch weitere Elemente wie Zwickelfüller umfassen könne. So eine Anordnung sei aus Figur 3A des Dokuments D1 bekannt. Dort sei der Schirmleiter 33 an die Außenkontur des aus dem ABS-Sensorkabel 3, den Stromkabeln 7 und dem Füller ("inclusion 34") bestehenden Teilleitungsbündels angepasst.
20. Nach Ansicht der Kammer ist im vorliegenden Fall maßgeblich, dass das Wort "bilden" oder "bildet" im übrigen in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 zweimal vorkommt und stets eine ausschließende Bedeutung hat.
21. Nach Merkmal 1.2 bilden zwei der Adern (8) und einem diese umgebenden gemeinsamen Teilleitungsmantel (10) eine erste Teilleitung (4), insbesondere Signalleitung. Hier ist das Wort "bilden" eindeutig abschließend. Dies steht zudem im Einklang mit der Figur 1 des Patents und der zugehörigen Beschreibung, wonach die erste Teilleitung 4 nur aus zwei Adern 8 und deren Mantel 10 besteht.
22. Nach Merkmal 1.3 bildet eine weitere der Adern (12) eine zweite Teilleitung (6). Da in der Patentsprache "eine weitere" üblicherweise als "mindestens eine weitere" verstanden wird, ist dies auch abschließend. Die zweite Teilleitung (6) besteht nur aus mindestens einer weiteren Ader 12, sonst nichts. Auch dies steht im Einklang mit der Figur 1 des Patents und der zugehörigen Beschreibung.
23. Eine ausschließende Auslegung des Begriffs "bilden" in Merkmal 1.8 steht auch im Einklang mit Figur 1 des Patents und der zugehörigen Beschreibung. Auch dort

besteht das Teilleitungsbündel nach Ansicht der Kammer nur aus den Teilleitungen 4, 6.

24. Die Einsprechende verwies auf die Offenbarung in Absatz [0031] der Patentschrift, wonach auf ein zusätzliches Füllmaterial nur "vorteilhaft" verzichtet wird. Die Einsprechende argumentierte, dass dies ein Hinweis darauf sei, dass das Teilleitungsbündel in manchen Ausführungen Zwickelfüller enthalten könne.

25. Die Kammer hält dies nicht für überzeugend. In Absatz [0031] der Patentschrift heißt es wie folgt (Hervorhebung durch die Kammer):

*"Die Teilleitungen bilden ein Teilleitungsbündel, das von der Trennhülle umgeben ist, wobei diese in einer bevorzugten Ausgestaltung an die Außenkontur des Teilleitungsbündels angepasst ist. Dabei wird unter angepasst insbesondere verstanden, dass die Trennfolie im Querschnitt des Hybridkabels der vom Teilleitungsbündel gebildeten Kontur folgt und entsprechend in den Zwickeln des Teilleitungsbündel einliegt. Hierbei wird vorteilhaft auf ein zusätzliches Füllmaterial verzichtet, wodurch insbesondere bei der Herstellung ein entsprechender zusätzlicher Prozessschritt vermieden wird."*

26. Die bevorzugte Ausgestaltung nach dem ersten Satz von Absatz [0031] entspricht Merkmal 1.8. Der zweite Satz präzisiert lediglich, wie der Begriff "angepasst" zu verstehen ist. Der von der Einsprechenden zitierte dritte Satz erklärt lediglich, dass der Verzicht auf einen Füllstoff in der Anordnung gemäß den Sätzen 1 und 2 einen Vorteil darstellt, d.h. in diesem Sinne "vorteilhaft" ist. Er deutet nicht auf eine Variante mit Zwickelfüller hin.

27. Aus diesen Gründen ist die Kammer zu dem Schluss gekommen, dass der Begriff "bilden" in Merkmal 1.8 so auszulegen ist, wie von den Patentinhaberinnen erklärt, nämlich so, dass das Teilleitungsbündel nur aus den Teilleitungen 4, 6 besteht, d.h. ohne irgendwelche anderen Elemente wie Zwickelfüller.
28. Mit dieser Auslegung des ersten Teils von Merkmal 1.8 kann der zweite Teil von Merkmal 1.8 nicht als durch das Dokument D1 offenbart angesehen werden. Wie von den Patentinhaberinnen vorgebracht, ist der in D1 beschriebene Schirmleiter 33 nicht an die Außenkontur eines Teilleitungsbündels angepasst, das nur aus dem ABS-Sensorkabel 3 und den Stromkabeln 7 besteht.
29. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist daher neu im Sinne von Artikel 52 (1) und 54 EPÜ.

*Hilfsantrag 2 - Berücksichtigung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit*

30. Nach Artikel 13 (2) VOBK 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.
31. Als außergewöhnlichen Umstand machte die Einsprechende geltend, dass die mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ergangene Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK vor der mündlichen Verhandlung den Eindruck erweckt habe, dass ihr Einwand der mangelnden Neuheit Erfolg haben würde, so dass ein Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht erforderlich

gewesen sei. Außerdem sei der neue Einwand *prima facie* relevant.

32. Die geltend gemachten Umstände sind nicht als außergewöhnlich im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK anzusehen. Mit Schreiben vom 22. Oktober 2020 traten die Patentinhaberinnen dem Einwand der mangelnden Neuheit unter anderem mit dem Argument entgegen, dass der Begriff "bilden" abschließend sei. Die Einsprechende hatte durchaus Zeit vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung über die Stichhaltigkeit ihres Einwandes gegen die Neuheit nachzudenken und alternative Einwände vorzubringen.
33. Die Tatsache, dass die Kammer in der mündlichen Verhandlung von ihrer vorläufigen Meinung abgewichen ist, stellt ebenfalls keinen außergewöhnlichen Umstand im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK dar, da Beteiligte immer damit rechnen müssen, dass die Kammer ihre Auffassung im Hinblick auf den Vortrag der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung ändern könnte. Dies ergibt sich gerade aus der vorläufigen Natur der vorbereitenden Mitteilung der Kammer (vgl. Artikel 17 (2) VOBK).
34. Auch der Hinweis auf die angebliche *prima facie* Relevanz des Einwands stellt *per se* keinen außergewöhnlichen Umstand dar, der eine Berücksichtigung desselben unter Artikel 13 (2) VOBK rechtfertigen könnte.
35. Mangels außergewöhnlicher Umstände, die das sehr späte Vorbringen der Einsprechenden hätten rechtfertigen können, entschied die Kammer unter Artikel 13 (2) VOBK, den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2

ausgehend von D1 in Kombination mit D2 nicht im Verfahren zu berücksichtigen.

*Schlussfolgerung*

36. Die Ansprüche gemäß Hilfsantrag 2 bilden somit eine Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung. Die Beschreibung muss jedoch an diese Ansprüche angepasst werden.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen ein Patent mit folgenden Ansprüchen und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrecht zu erhalten:
  - Ansprüche Nr. 1 bis 13 des Hilfsantrags 2, eingereicht mit der Beschwerdebeurteilung vom 11. März 2019.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



U. Bultmann

C.D. Vassoille

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt