

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 16. Oktober 2023**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 3273/19 - 3.4.02

Anmeldenummer: 10711056.1

Veröffentlichungsnummer: 2412206

IPC: H05B33/08

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

DIMMBARES BETRIEBSGERÄT UND BELEUCHTUNGSSYSTEM ZUR ERHÖHUNG
DER LEBENSERWARTUNG BEI LEDS UND OLEDS

Patentinhaberin:

Tridonic GmbH & Co KG

Einsprechende:

Inventronics GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83, 84, 111(1), 123(2)

EPÜ R. 80

VOBK 2020 Art. 11, 12(2), 13(1), 13(2), 15(1)

Schlagwort:

Wirksame Übertragung der Einsprechendenstellung durch
Übertragung eines Geschäftsbereichs als Teil eines
Geschäftsbetriebs (ja)

Zulassung eines neuen Hilfsantrags im Beschwerdeverfahren
(Hilfsantrag 1: ja)

Unzulässige Erweiterung (Hauptantrag: ja, Hilfsantrag 1: nein)

Berücksichtigung von in der mündlichen Verhandlung erhobenen
Einwänden (nein)

Ausreichende Offenbarung und Klarheit (Hilfsantrag 1: ja)

Zurückverweisung (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0004/88, G 0002/04, G 0003/14, T 0009/00, T 2539/16



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 3273/19 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 16. Oktober 2023

Beschwerdeführerin: Inventronics GmbH
(Einsprechende) Parkring 31-33
85748 Garching b. München (DE)

Vertreter: Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
Frankenforster Strasse 135-137
51427 Bergisch Gladbach (DE)

Beschwerdegegnerin: Tridonic GmbH & Co KG
(Patentinhaberin) Färbergasse 15
6851 Dornbirn (AT)

Vertreter: Rupp, Christian
Mitscherlich PartmbB
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 33 06 09
80066 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2412206 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 22. Oktober 2019.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Bekkering
Mitglieder: F. J. Narganes-Quijano
G. Decker

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der damaligen Einsprechenden (Beschwerdeführerin) BAG electronics GmbH richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) vorgenommenen Änderungen das europäische Patent Nr. 2412206 in geänderter Fassung gemäß dem damaligen Hauptantrag aufrechterhalten worden ist.

Mit dem Einspruch war das Streitpatent in vollem Umfang und gestützt auf die Einspruchsgründe unzulässiger Erweiterung (Artikel 100 c) EPÜ), unzureichender Offenbarung (Artikel 100 b) EPÜ) und mangelnder Neuheit bzw. fehlender erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikeln 52 (1), 54 (1) und 56 EPÜ) angegriffen worden.

II. In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, dass das Patent in geänderter Fassung gemäß dem damaligen Hauptantrag die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 83 EPÜ erfülle und dass der Gegenstand der Ansprüche neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Artikel 52 (1) i.V.m. Artikeln 54 (1) und 56 EPÜ).

III. In der Beschwerdebegründung und in der Beschwerdeerwiderung nahmen die Beteiligten u.a. auf folgende bereits in der angefochtenen Entscheidung genannte Druckschrift Bezug:

LS3: EP 0 952 757 B1.

- IV. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 20. Januar 2023, die als Anlage einer Ladung zur mündlichen Verhandlung beigelegt war, teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige Auffassung zu der Sache mit.
- V. Mit Schreiben vom 8. Februar 2023 reichte die Beschwerdegegnerin Ansprüche gemäß Hilfsanträgen V bis IX ein.
- VI. Mit Schreiben vom 24. April 2023 beantragte die OSRAM Beteiligungsverwaltung GmbH, die Einsprechendenstellung auf sie zu übertragen, da sie im Wege der Verschmelzung zum 8. September 2021 Gesamtrechtsnachfolgerin der BAG electronics GmbH geworden sei. Als Nachweis hat sie zwei Handelsregisterauszüge des Amtsgerichts München vom 29. März 2023 und vom 3. April 2023 vorgelegt. Aus diesen Auszügen geht der Gegenstand des Unternehmens der OSRAM Beteiligungsverwaltung GmbH hervor sowie der Umstand, dass letztere mit der OSRAM GmbH als herrschender Gesellschaft am 16. August 2021 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen hat.
- VII. Die OSRAM Beteiligungsverwaltung GmbH wurde daraufhin mit Wirkung vom 24. April 2023 in das Europäische Patentregister als Einsprechende eingetragen.
- VIII. Die Patentinhaberin wies mit Schreiben vom 9. Mai 2023 darauf hin, dass ausweislich übereinstimmender Pressemeldungen der beteiligten Firmen und der Fachpresse der gesamte zum vorliegenden Einspruch gehörige Geschäftsbereich "Digital Systems" von OSRAM, zu dem Vorschaltgeräte, Software und vernetzbare Komponenten für LED-Beleuchtung gehörten, in der

Zwischenzeit von OSRAM an die Firma Inventronics verkauft worden sei. Es sei somit "*davon auszugehen, dass auch die Einsprechendenstellung auf die Inventronics übergegangen ist*".

- IX. Auf die Aufforderung der Kammer hin, entsprechende Nachweise für den Fall der Übertragung der Einsprechendenstellung einzureichen, beantragte die Inventronics GmbH mit Schreiben vom 1. September 2023, die Einsprechendenstellung auf sie umzuschreiben, da letztere im Wege der Übertragung eines Teils eines Geschäftsbetriebs auf sie übergegangen sei. Zum Nachweis der genannten Übertragung legte sie u.a. folgende Unterlagen vor:
- a) "Patent and Trademark Assignment Agreement" vom 16. August 2021 zwischen der BAG electronics GmbH und der OSRAM GmbH (Anlage I1)
 - b) "Confirmatory Patent Opposition Transfer Agreement" vom 20./27. Juni 2023 zwischen der OSRAM GmbH und der Inventronics GmbH (Anlage I2)
 - c) Handelsregisterauszug des Amtsgerichts München vom 20. Juni 2023 über die Inventronics GmbH (Anlage I3)
 - d) Umschreibungsbestätigung des DPMA über die Umschreibung von Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen von der BAG electronics GmbH auf die OPTOTRONIC GmbH vom 20. Juni 2023 (Anlage I4)
 - e) Pressemitteilung EQS-News vom 4. April 2023 (Anlage I5) und Auszug aus dem Semesterbericht 2023 der ams OSRAM-Gruppe (Anlage I6)

f) Notarurkunde vom 4. April 2023 über die "Liste der Gesellschafter und der übernommenen Geschäftsanteile" der "Firma: OPTOTRONIC GmbH (künftig Inventronics GmbH)" (Anlage I7)

X. Mit Mitteilung vom 6. Oktober 2023 teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung mit, dass durch die vorgelegten Unterlagen die Übertragung der Einsprechendenstellung auf die Inventronics GmbH nachgewiesen sei, weshalb nunmehr ein entsprechender (deklaratorischer und nicht konstitutiver) Eintrag im Europäischen Patentregister veranlasst werde. Die Inventronics GmbH wurde daraufhin mit Wirkung vom 1. September 2023 als Einsprechende in das Europäische Patentregister eingetragen.

XI. Die Beschwerdeführerin brachte mit Schreiben vom 7. September 2023 und die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 4. Oktober 2023 weitere sachliche Argumente vor.

XII. Am 16. Oktober 2023 fand die mündliche Verhandlung statt.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte als Hauptantrag die Zurückweisung der Beschwerde, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, oder hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf Grundlage der Ansprüche gemäß einem der Hilfsanträge 1 bis 5, eingereicht als

Hilfsanträge V bis IX mit Schreiben vom
8. Februar 2023.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung der Kammer verkündet.

XIII. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt
(Merkmalsgliederung "[1]" bis "[7]" gemäß der
Entscheidung der Einspruchsabteilung, Einfügung durch
die Kammer):

"[1] Betriebsgerät (1) zum Betreiben von mindestens
einer LED (9) oder OLED, aufweisend:

- [2] eine Schnittstelle zur Zuführung von externen
Dimmbefehlen ausgehend von eine [sic] zentralen
Steuereinheit oder einem Sensor

- [3] eine Ansteuerelektronik (2) zur Steuerung
oder Regelung eines Versorgungsstroms an die
Betriebseigenschaften der mindestens einen LED oder
OLED abhängig von eingehenden Dimmbefehlen,
dadurch gekennzeichnet, dass

- [4] das Betriebsgerät die Maximalleistung der
mindestens einen LED oder OLED in einer ersten
Betriebsphase auf einen vorbestimmten Pegel unterhalb
der maximal zulässigen Leistungszufuhr der mindestens
einen LED oder OLED beschränkt,

[5] wobei die erste Betriebsphase mit dem ersten
Einschalten der LED ausgelöst wird,

- [6] das Betriebsgerät in der ersten Betriebsphase
einen externen Dimmbefehl ignoriert oder
herunterskaliert, sodass die Maximalleistung der
mindestens einen LED den vorbestimmten Pegel in der
ersten Betriebsphase nicht überschreitet,

- [7] das Betriebsgerät das Ende der ersten
Betriebsphase feststellt und bei festgestelltem Ende

der ersten Betriebsphase den Pegel der Maximalleistung nicht mehr verändert."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass das folgende Merkmal (im Folgenden Merkmal "[8]" genannt) am Ende des Anspruchs hinzugefügt wurde:

"[...], und

- [8] sich der vorbestimmte Pegel über die Betriebszeit in der ersten Betriebsphase der mindestens einen LED oder OLED hinweg dahingehend ändert, dass er sich der maximal zulässigen Leistungszufuhr annähert."

In den Verfahrensanspruch 18 gemäß Hilfsantrag 1 wurde ebenfalls Merkmal [8] hinzugefügt, so dass der Anspruch wie folgt lautet:

"18. Verfahren zum optimierten Betrieb von LEDs mittels eines Betriebsgeräts gemäß einem der Ansprüche 1 bis 16 mit den Verfahrensschritten:

- Zuführen eines externen Dimmbefehls ausgehend von einer zentralen Steuereinheit oder einem Sensor mittels einer Schnittstelle des Betriebsgeräts;

- Steuern oder Regeln eines Versorgungsstroms an die Betriebseigenschaften der LEDs abhängig vom eingehenden Dimmbefehl mittels der Ansteuerelektronik des Betriebsgeräts,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Maximalleistung der LED in einer ersten Betriebsphase auf einen vorbestimmten Pegel unterhalb der maximal zulässigen Leistungszufuhr der mindestens einen LED mittels des Betriebsgeräts beschränkt wird, wobei sich der vorbestimmte Pegel innerhalb einer ersten Betriebsphase dem Wert der maximal zulässigen Leistungszufuhr annähert, wobei die erste Betriebsphase

mit dem ersten Einschalten der LED ausgelöst wird, wobei in der ersten Betriebsphase ein externer Dimmbefehl ignoriert oder herunterskaliert wird, sodass die Maximalleistung der mindestens einen LED den vorbestimmten Pegel in der ersten Betriebsphase nicht überschreitet,

- das Betriebsgerät das Ende der ersten Betriebsphase der LED feststellt und

- bei festgestelltem Ende der ersten Betriebsphase der Pegel der Maximalleistung nicht mehr verändert wird, und

- [8] sich der vorbestimmte Pegel über die Betriebszeit in der ersten Betriebsphase der mindestens einen LED oder OLED hinweg dahingehend ändert, dass er sich der maximal zulässigen Leistungszufuhr annähert."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig. Insbesondere hat die nachfolgend behandelte Frage des Übergangs der Einsprechendenstellung keine Auswirkung auf die Zulässigkeit der Beschwerde, da sowohl die Einlegung als auch die Begründung der Beschwerde noch von der damaligen Einsprechenden BAG electronics GmbH wirksam vorgenommen wurden.
2. *Übergang der Einsprechendenstellung von der BAG electronics GmbH auf die OSRAM Beteiligungsverwaltung GmbH und anschließend auf die Inventronics GmbH*
- 2.1 Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist die Einsprechendenstellung nicht frei übertragbar.

Sie kann aber entweder im Falle einer Gesamtrechtsnachfolge der einsprechenden Partei übertragen werden, oder wenn ein einschlägiger Teil des Geschäftsbetriebs der einsprechenden Partei als Vermögensbestandteil, zu dem ein Einspruch als untrennbares Zubehör gehört, nach nationalem Recht übertragen wurde (vgl. G 4/88, ABl. EPA 1989, 480, Gründe 6; "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 10. Aufl. 2022, Kapitel III.O.2.1).

- 2.2 Von der ursprünglichen Einsprechenden BAG electronics GmbH ist die Einsprechendenstellung unstreitig zunächst im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die OSRAM Beteiligungsverwaltung GmbH (im Folgenden: "OBV") übergegangen (vgl. oben Nr. VI. und VII.). Hinsichtlich des Übergangs der Einsprechendenstellung von der (weiterhin existierenden) OBV auf die Inventronics GmbH hat letztere die Übertragung eines Teils eines Geschäftsbetriebs nach deutschem Recht geltend gemacht.
- 2.3 Diesbezüglich hat die Inventronics GmbH vorgetragen, dass die Schutzrechte der ehemaligen BAG electronics GmbH wie auch die Einsprechendenstellung im hiesigen Verfahren im Zuge der Umstrukturierung im am OSRAM-Konzern auf die OPTOTRONIC GmbH (eine weitere Gesellschaft im am OSRAM-Konzern) übertragen worden seien. Diese Schutzrechte sowie die Einsprechendenstellung seien Bestandteil des Geschäftsbereichs "Digital Systems" des Geschäftsbetriebs des am OSRAM-Konzerns gewesen. Dieser Geschäftsbereich sei gemeinsam mit der OPTOTRONIC GmbH an die Inventronics Gruppe veräußert worden. Nach der Veräußerung sei die OPTOTRONIC GmbH in Inventronics GmbH umfirmiert worden.

2.4 Die Kammer ist aus den nachfolgend erläuterten Gründen auf Grundlage der von der Inventronics GmbH vorgelegten Unterlagen zu der Überzeugung gelangt, dass die Einsprechendenstellung rechtswirksam auf die Inventronics GmbH übertragen wurde.

2.4.1 Zunächst ist es zwischen den Parteien unstreitig und auch die Kammer hat keine Zweifel daran, dass der Gegenstand des hier streitgegenständlichen Patents - und damit auch der Gegenstand des vorliegenden Einspruchs - dem innerhalb des Geschäftsbetriebs des ams OSRAM-Konzerns gebildeten Geschäftsbereich "Digital Systems" zugeordnet werden konnte. Dies hat bereits die Patentinhaberin aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Pressemeldungen vorgetragen (siehe ihr Schreiben vom 9. Mai 2023, vgl. oben Nr. VIII.) und ergibt sich auch aus der von der Inventronics GmbH vorgelegten Pressemitteilung der "EQS-News" und dem Semesterbericht 2023 der ams-OSRAM-Gruppe (Anlagen I5 und I6, vgl. oben Nr. VIII.e)). In ihrem Schriftsatz vom 1. September 2023 hat die Inventronics GmbH außerdem auf die unter https://ams-osram.com/de/news/press-releases/sale_ds_europe_asia abrufbare Pressemitteilung der ams-OSRAM AG vom 15. Juni 2022 verwiesen, in der es u.a. wie folgt heißt:

"Der ams OSRAM Geschäftsbereich Digital Systems in Europa und Asien entwickelt hauptsächlich Vorschaltgeräte mit zugehörigen Lichtmodulen, Software und vernetzbaren Komponenten für traditionelle und LED-Beleuchtung."

Dass der Geschäftsbetrieb der OBV (und mit ihm die Einsprechendenstellung als untrennbares Zubehör) oder jedenfalls Teile des Geschäftsbetriebs außerdem zu diesem Geschäftsbereich gehörte, ergibt sich aus dem

Gegenstand der OBV gemäß Handelsregisterauszug vom 29. März 2023 (vgl. oben Nr. VI.), Eintragung Nr. 2 c):

"a) Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von elektronischen Bauelementen und elektronischen Systemen und Software, insbesondere Licht-, Beleuchtungs- und photonischen, insbesondere lichtwandelnden, Produkten, Systemen und Lösungen, einschließlich von Leuchtmitteln, Leuchten, Betriebs- und Herstellungsgeräten und -maschinen, Steuersystemen, Vorprodukten, Teilen und Zubehör solcher Produkte, Systeme und Lösungen sowie von Produkten, Systemen und Lösungen der angrenzenden oder verwandten Bereiche und von Komponenten und Systemen für Fahrzeuge jeder Art".

2.4.2 Darüber hinaus steht zur Überzeugung der Kammer fest, dass dieser innerhalb des ams OSRAM-Konzerns bestehende Geschäftsbereich an den Inventronics-Konzern veräußert wurde. Dies ergibt sich ebenfalls aus den oben genannten Dokumenten, siehe etwa die Überschrift der Pressemitteilung EQS-News in Anlage I5 *"ams-OSRAM AG: ams OSRAM gibt Vollzug des Verkaufs des Geschäftsbereichs Digital Systems in Europa und Asien an Inventronics bekannt"* oder die Aussage in der oben genannten Pressemitteilung der ams-OSRAM AG *"Mit der Übernahme des ams OSRAM Digital Systems Geschäftsbereichs in Europa und Asien kann Inventronics seine Reichweite und sein Portfolio erweitern"*. Die Veräußerung des genannten Geschäftsbereichs wurde im Übrigen von der Patentinhaberin auch nicht bestritten.

2.4.3 Gesellschaftsrechtlich wurde die Veräußerung des Geschäftsbereichs "Digital Systems" dergestalt bewerkstelligt, dass er samt der zu diesem Geschäftsbereich gehörenden Schutzrechte innerhalb des ams OSRAM-Konzerns zunächst auf die OPTOTRONIC GmbH

übertragen worden ist. Dies ergibt sich zur Überzeugung der Kammer zum einen aus dem Gegenstand des Unternehmens OPTOTRONIC GmbH gemäß Gesellschafterbeschluss vom 20. Mai 2021, vgl. Handelsregisterauszug vom 20. Juni 2023 in Anlage I3, Eintragung Nr. 2:

"Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Marketing von elektrischen Bauelementen und Sensoren, [...] Leiterplatten und Systemen insbesondere für Beleuchtungsanwendungen, einschließlich zugehöriger Steuerungs- und Anwendungssoftware und Leuchten, [...]"

und zum anderen aus der Umschreibungsbestätigung des DPMA über die Umschreibung von dort im einzelnen genannten Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen von der BAG electronics GmbH auf die OPTOTRONIC GmbH vom 20. Juni 2023 (Anlage I4). Bestätigt wird dies außerdem durch das "Confirmatory Patent Opposition Transfer Agreement" (Anlage I2), in dem in Abschnitt "WHEREAS: (D)" Folgendes bestätigt wird:

"OSRAM GmbH has regrouped the Digital Systems business within Optotronic GmbH, a company fully owned and controlled by OSRAM GmbH, in the course of 2021 to 2022".

Sodann wurde die OPTOTRONIC GmbH an die Inventronics Inc. veräußert, vgl. "Confirmatory Patent Opposition Transfer Agreement", Anlage I2, Abschnitt "WHEREAS: (F)":

"As part of the Transaction, former Optotronic GmbH, now Inventronics GmbH, has been transferred to Inventronics Inc. with a share deal on April 3, 2023")

und die Firma in "Inventronics GmbH" geändert (vgl. Handelsregisterauszug vom 20. Juni 2023 in Anlage I3, Eintragung Nr. 6).

2.4.4 Die Patentinhaberin hat in diesem Zusammenhang in ihrem Schreiben vom 25. September 2023 moniert, dass nicht nachgewiesen sei, dass gerade der (relevante Teil des) Geschäftsbetrieb(s) der OBV auf die Inventronics GmbH übertragen worden sei. Nach dem Vortrag der Einsprechenden in deren Schreiben vom 1. September 2023 sei der Geschäftsbetrieb der ehemaligen Einsprechenden BAG electronics GmbH nicht auf die OBV, sondern vielmehr auf die "OSRAM-Gruppe", was keine korrekte Bezeichnung einer juristischen Person sei, übergegangen.

a) Die Kammer ist zunächst in Reaktion hierauf und auf Grundlage der konkreten Formulierungen im Abschnitt "WHEREAS: (C)" und "(D)" des "Confirmatory Patent Opposition Transfer Agreement" in Anlage I2

("OSRAM GmbH has acquired the business of BAG electronics GmbH and merged BAG electronics GmbH with OSRAM Beteiligungsverwaltung GmbH ..., the entire business of former BAG electronics GmbH having been transferred to the Digital Systems business of OSRAM GmbH"; "OSRAM GmbH has regrouped the Digital Systems business within Optotronic GmbH")

sowie im Abschnitt "RECITALS (B)" des "Patent and Trademark Assignment Agreement" in Anlage I1

("OSRAM intends to merge BAG into OSRAM Beteiligungsverwaltung GmbH and continue the

relevant business as part of OSRAM's existing digital systems business")

nach ihrer vorläufigen Meinung (vgl. Mitteilung vom 6. Oktober 2023, Nr. III) davon ausgegangen, dass der gesamte Geschäftsbereich der BAG electronics GmbH direkt auf die OSRAM GmbH übertragen und innerhalb dieser Gesellschaft Teil des hier relevanten Geschäftsbereichs "Digital Systems" geworden sei. Dann erst sei die OBV Gesamtrechtsnachfolgerin der BAG electronics GmbH geworden, und die OSRAM GmbH habe dann den Geschäftsbereich auf die OPTOTRONIC GmbH übertragen.

- b) In der mündlichen Verhandlung sind beide Parteien dieser vorläufigen Meinung entgegengetreten.
- i) Die Inventronics GmbH als beantragte neue Einsprechende hat betont, dass sie die von der Kammer vorläufig vorgenommene Einschätzung der zeitlichen Abfolge so nie vorgetragen habe, dass sich diese vermeintliche zeitliche Abfolge mitnichten aus den vorgelegten Unterlagen klar ergebe und dass tatsächlich erst ein Übergang der Einsprechendenstellung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die OBV stattgefunden habe, bevor dann innerhalb des am OSRAM-Konzerns der Geschäftsbetrieb der OBV in den Geschäftsbereich "Digital Systems" übertragen worden sei. Dieser Geschäftsbereich sei vor dessen Konzentrierung in der OPTOTRONIC GmbH von mehreren Gesellschaften innerhalb des am OSRAM-Konzerns gebildet worden, so auch

von Tochterfirmen im Ausland und von der OSRAM GmbH, die bereits vor der Übernahme der BAG electronics GmbH das streitgegenständliche Treibergeschäft betrieben habe.

- ii) Die Patentinhaberin stimmte mit der Inventronics GmbH darin überein, dass die Einsprechendenstellung zunächst auf die OBV übergegangen sei. Es sei jedoch neuer Vortrag der Inventronics GmbH in der mündlichen Verhandlung, dass sich der Geschäftsbereich "Digital Systems" auf mehrere juristische Personen im In- und Ausland erstreckt habe. In der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer zur Frage der Übertragung der Einsprechendenstellung sei nicht vorgesehen, dass ein Geschäftsbereich quasi als "Wolke" existiere, an der mehrere Gesellschaften beteiligt seien. Es fehle außerdem an ausreichendem Vortrag, wie der relevante Geschäftsbereich der OBV auf die OPTOTRONIC GmbH übertragen worden sei.

- c) Die Kammer hält an ihrer in der Mitteilung vom 6. Oktober 2023 geäußerten, oben in Nr. 2.4.4 a) wiedergegebenen vorläufigen Meinung nicht fest. In der Tat sind die Formulierungen in den Dokumenten gemäß Anlagen I1 und I2 nicht so klar, als dass ihnen eindeutig entnommen werden könnte, dass der Geschäftsbetrieb der BAG electronics GmbH (und mit ihm die Einsprechendenstellung) vorab auf die OSRAM GmbH übertragen wurde und erst danach im Wege der Gesamtrechtsnachfolge letztlich nur eine Übertragung einer Mantelgesellschaft auf die OBV

stattgefunden hat. In Übereinstimmung mit den Parteien geht die Kammer daher davon aus, dass die Einsprechendenstellung zunächst bei der OBV lag (siehe oben Nr. 2.2).

- d) Dass von der Inventronics GmbH als behauptete neue Einsprechende darüber hinaus Unterlagen hätten vorgelegt werden müssen - wie von der Patentinhaberin verlangt -, die es erlauben, im Einzelnen und genau nachzuvollziehen, wie im Anschluss innerhalb des am OSRAM-Konzerns der Geschäftsbetrieb der OBV auf die OPTOTRONIC GmbH übertragen wurde, ist nach Auffassung der Kammer vorliegend nicht notwendig. Ausreichend ist vielmehr, dass vorgetragen und durch Unterlagen hinreichend untermauert wurde, dass die Einsprechendenstellung Teil des Geschäftsbereichs "Digital Systems" innerhalb des am OSRAM-Konzerns war und dass dieser Geschäftsbereich innerhalb des am OSRAM-Konzerns auf die OPTOTRONIC GmbH übertragen wurde (siehe oben Nr. 2.4.1 bis 2.4.3).
- e) In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass die Zuordnung einer Einsprechendenstellung zu einem bestimmten (oder gar mehreren) Geschäftsbereich(en) innerhalb eines Unternehmens tatsächlich von letzterem grundsätzlich frei und von subjektiven Entscheidungen abhängig vorgenommen werden kann (vgl. etwa den der Entscheidung T 9/00, ABl. EPA 2002, 275, Sachverhalt Nr. VIII und Gründe Nr. 2 c) dd), zugrunde liegenden Fall). Darüber hinaus ist ein Geschäftsbereich (als Teil eines Geschäftsbetriebs eines Unternehmens) nicht automatisch und von vornherein ein etwa nach gesellschaftsrechtlichen Kriterien klar umrissenes Konstrukt. Dies wurde auch von der Großen

Beschwerdekammer bestätigt (vgl. G 2/04, ABl. EPA 2005, 549, Gründe Nr. 2.2 mit Verweis auf T 9/00: "*In der Tat besteht ein Unterschied zwischen einer juristischen Person und einem Teil ihres Geschäftsbetriebs, der von einem bloßen Geschäftsbereich ohne Rechtspersönlichkeit ausgeübt wird*"). Gegenstand und Umfang eines bestimmten Geschäftsbereichs eines Unternehmens können von letzterem vielmehr grundsätzlich beliebig definiert und geändert werden. In einem Konzern mit mehreren Gesellschaften im In- und Ausland ist es außerdem naheliegend, dass sich ein Geschäftsbereich über mehrere Gesellschaften und Länder erstrecken kann, was auch im ams OSRAM-Konzern für den Geschäftsbereich "Digital Systems" der Fall war. Letzteres wurde von der Inventronics GmbH bereits im Schreiben vom 1. September 2023 vorgetragen (vgl. u. a. den dort auf Seite 6 zitierten und verlinkten Geschäftsbericht 2022 des ams OSRAM-Konzerns: "*Im Juni 2022 unterzeichnete ams OSRAM eine Vereinbarung über den Verkauf des Digital Systems (DS) Geschäfts in Europa und Asien*" sowie Anlage I5: "*Der Geschäftsbereich Digital Systems in Europa und Asien beschäftigt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in zahlreichen europäischen und asiatischen Ländern tätig*").

- f) Damit aber der Übergang einer Einsprechendenstellung im Wege der Übertragung eines Geschäftsbereichs als Teil eines Geschäftsbetriebs hinreichend sicher beurteilt werden kann, muss sich der Gegenstand und Umfang dieses Geschäftsbereichs und hieraus abgeleitet die Zugehörigkeit der Einsprechendenstellung zu diesem Geschäftsbereich grundsätzlich nach außen für

Dritte hinreichend klar manifestieren. Dies kann etwa durch entsprechende Kommunikation auf Unternehmenswebseiten und/oder in Geschäftsberichten, Pressemitteilungen etc. geschehen. Dies kann insbesondere auch und zusätzlich dadurch geschehen, dass innerhalb des Geschäftsbereichs Gesellschaften, deren Gegenstand passend zum Geschäftsbereich festgelegt ist (was in Deutschland zum Beispiel aus dem Handelsregister ersichtlich ist), gewerbliche Schutzrechte innehaben, die ebenfalls dem Gegenstand des Geschäftsbereichs entsprechen. Eben diese klare Manifestation nach außen ist im vorliegenden Fall durch die oben in Nr. 2.4.1 bis 2.4.3 genannten Umstände gegeben.

- g) Die Inventronics GmbH hat im Übrigen zu Recht darauf hingewiesen, dass die OSRAM GmbH als das die OBV beherrschende Unternehmen (vgl. oben Nr. VI.) tatsächlich den Geschäftsbetrieb der OBV lenken konnte. Soweit darin der Geschäftsbereich "Digital Systems" (und mit ihm die Einsprechendenstellung) betroffen war, konnte die OSRAM GmbH also neben der Übertragung von Schutzrechten auch insbesondere Maßnahmen betriebswirtschaftlicher oder personalorganisatorischer Art treffen, um diesen Geschäftsbereich innerhalb des am OSRAM-Konzerns in die OPTOTRONIC GmbH umzuorganisieren (vgl. Anlage I2, "WHEREAS: (C)" und "(D)"). Es liegt auf der Hand, dass solche Maßnahmen regelmäßig über einen längeren Zeitraum hinweg sowie nicht ohne Weiteres mit expliziter Dokumentation für spätere Beweis Zwecke durchgeführt werden. Eine ausdrückliche Nennung der Einsprechendenstellung als Übertragungsgegenstand im Rahmen einer solchen Dokumentation wäre ohnehin irrelevant, da es für

die Übertragung der Einsprechendenstellung nur auf die Übertragung des Geschäftsbereichs als einschlägigen Teil des Geschäftsbetriebs ankommt (vgl. oben Nr. 2.1).

- 2.5 Im Ergebnis ist daher die Einsprechendenstellung nach Überzeugung der Kammer auf die Inventronics GmbH übergegangen, die somit zu Recht im Europäischen Patentregister als neue Einsprechende im hiesigen Verfahren eingetragen wurde und das Verfahren als Beschwerdeführerin fortführen konnte.
3. *Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ*
- 3.1 Mit der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin Einwände gemäß Artikel 123 (2) EPÜ gegen den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag erhoben. In der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 hat die Kammer die Frage aufgeworfen (vgl. Mitteilung, Nr. 1.2.2), ob der Gegenstand des Anspruchs 1 eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung des Inhalts der ursprünglich eingereichten Anmeldung (Artikel 123 (2) EPÜ) darstellte, die darin bestünde, dass Anspruch 1 offen ließe, ob der Pegel während der ersten Betriebsphase verändert werde oder - wie in der zweiten Betriebsphase der Fall - nicht verändert werde, während in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nur offenbart sei, dass der vorbestimmte Pegel während der ersten Betriebsphase verändert bzw. angepasst werde.
- 3.1.1 Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, dass das beanspruchte Betriebsgerät "bei festgestellten Ende der ersten Betriebsphase den Pegel [...] nicht mehr verändert" (Merkmal [7] des Anspruchs 1), und dass sich aus dem Ausdruck "nicht mehr verändert" zwangsläufig ergebe, dass der Pegel zuvor, d.h. in der ersten

Betriebsphase, verändert werde. Insbesondere folge aus der Verknüpfung des Zeitpunkts ("bei festgestelltem Ende der ersten Betriebsphase") mit dem Ausdruck "den Pegel [...] nicht mehr verändert", dass eine Veränderung des Pegels vor diesem Zeitpunkt, d.h. in der ersten Betriebsphase, stattgefunden haben müsse. Auch bei Berücksichtigung der Definition der Bedeutung des Adverbs "mehr" im Zusammenhang mit einer Negation wie z.B. "nicht" (siehe dazu Duden Online Wörterbuch: www.duden.de/rechtschreibung/mehr_ferner_hoher_besser) sei die Formulierung "der Pegel [wird] nicht mehr verändert" gleichbedeutend mit "die Veränderung des Pegels wird nicht fortgesetzt". Somit werde in Anspruch 1 nicht offengelassen, ob der Pegel in der ersten Betriebsphase verändert werde, und eine Ausführungsform mit einem konstanten Pegel in der ersten Betriebsphase sei durch den Wortlaut des Anspruchs 1 ausgeschlossen.

Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass Anspruch 1 offenlasse, ob der Pegel während der ersten Betriebsphase verändert werde, sodass der beanspruchte Gegenstand zumindest aus diesem Grund eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung darstelle.

- 3.1.2 Die Kammer ist der Auffassung, dass sich aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 nicht zwangsläufig ergibt, dass der Pegel während der ersten Betriebsphase verändert wird. Anspruch 1 erfordert zwar, dass "das Betriebsgerät [...] bei festgestellten Ende der ersten Betriebsphase den Pegel [...] nicht mehr verändert". Aus Sicht der Kammer schließt aber dieses Merkmal nicht eine Auslegung des beanspruchten Gegenstands in dem Sinne aus, dass der Pegel während der ersten Betriebsphase konstant bleibt oder verändert wird, und dass er in jedem Fall in der zweiten Betriebsphase nicht (mehr) verändert wird.

Diese breite, technisch sinnvolle, Auslegung wird auch durch die Beschreibung der ursprünglich eingereichten Anmeldung gestützt. Das Merkmal des Anspruchs 1, wonach das Betriebsgerät "bei festgestelltem Ende der ersten Betriebsphase den Pegel der Maximalleistung nicht mehr verändert" (Merkmal [7]), geht nämlich auf eine Passage der Beschreibung der ursprünglich eingereichten Anmeldung (Seite 17, Zeilen 15 und 16) zurück. Diese Passage bezieht sich aber auf die Beschreibung der Fig. 3, die konkret ein Verfahren betrifft, bei dem der Pegel während der ersten Betriebsphase verändert bzw. angepasst wird (Seite 14, Zeile 15, bis Seite 15, Zeile 16, Seite 15, Zeile 31, bis Seite 16, Zeile 1, und Seite 16, Zeilen 18 bis 22). Der Fachmann wird daher verstehen, dass das Merkmal, wonach "bei festgestelltem Ende der ersten Betriebsphase den Pegel der Maximalleistung nicht mehr verändert", in dem technischen Kontext der Offenbarung der ursprünglich eingereichten Anmeldung mit einer Veränderung bzw. Anpassung des Pegels während der ersten Betriebsphase funktionell und strukturell untrennbar verknüpft ist. Da aber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag - wie oben ausgeführt - offen lässt, ob der Pegel während der ersten Betriebsphase verändert wird oder nicht verändert wird, stellt der Gegenstand des Anspruchs 1 eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung des Inhalts der ursprünglich eingereichten Anmeldung dar.

- 3.2 Aus den genannten Gründen folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 123 (2) EPÜ).
4. *Hilfsantrag 1 - Berücksichtigung - Artikel 13 (2) VOBK 2020*

- 4.1 Die geänderten Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 unterscheiden sich von den Ansprüchen gemäß Hauptantrag im Wesentlichen dadurch, dass Merkmal [8] im Anspruch 1 und im Verfahrensanspruch 19 (nunmehr Anspruch 18) hinzugefügt wurde. Die geänderten Ansprüche wurden mit Schreiben vom 8. Februar 2023 auf die Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 hin eingereicht. Die Berücksichtigung des Hauptantrags 1 im Verfahren steht daher im Ermessen der Kammer (Artikel 13 (1) und (2) VOBK 2020).
- 4.1.1 Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, dass der oben unter Nr. 3.1 angesprochene Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung in der Beschwerdebegründung bereits geltend gemacht worden sei, sodass die Ausführungen der Kammer unter Nr. 1.2.2 der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 hinsichtlich dieses Einwands keine außergewöhnlichen Umstände im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK 2020 darstellten. Die Beschwerdeführerin hat in dieser Hinsicht auf den in der Beschwerdebegründung gemäß Artikel 123 (2) EPÜ erhobenen Einwand, wonach die Kombination der Merkmale [4] und [7] des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag im Widerspruch zu der ursprünglich eingereichten Offenbarung stehe (vgl. Nr. 5.2 unten, zweiter Absatz), verwiesen und geltend gemacht, dass in der Substantiierung dieses Einwands mehrmals zum Ausdruck gebracht worden sei, dass Merkmal [7] in der ursprünglichen Offenbarung lediglich in einem speziellen Kontext offenbart worden sei, in dem die zweite Betriebsphase nur erreicht werden könnte, wenn der Pegel in der ersten Betriebsphase derart verändert wurde, dass der Pegel der maximal zulässigen Leistungszufuhr entspreche. In der Beschwerdebegründung sei darüber hinaus vorgetragen worden, dass Anspruch 1

gemäß Hauptantrag ein Beispiel mit unendlicher ersten Betriebsphase umfasse, in welchem also der Pegel niemals den Wert der maximal zulässigen Leistungszufuhr erreiche. Somit sei in der Beschwerdebegründung bereits festgestellt worden, dass ohne die Veränderung des Pegels während der ersten Betriebsphase niemals der Wert der maximal zulässigen Leistungszufuhr erreicht werde. Dies wiederum bedeutete, dass Anspruch 1 offenlasse, wie der Übergang zwischen der ersten Betriebsphase und einer weiteren Betriebsphase erfolgen solle, und dass damit der Anspruch ebenfalls offenlasse, ob der Pegel in der ersten Betriebsphase verändert werde oder nicht. Außerdem folgte bereits aus dem in der Beschwerdebegründung angesprochenen Widerspruch bzw. aus der Tatsache, dass Merkmal [7] aus seinem technischen Kontext in der ursprünglich eingereichten Beschreibung herausgelöst worden sei, dass eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vorliege. Es sei nicht erforderlich in einer Beschwerdebegründung exakt aufzuzeigen, welche Merkmale zur Behebung einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung geeignet seien, und auch nicht nötig, explizit von einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung zu sprechen. Daraus folge auch, dass die Kammer unter Nr. 1.2.2 der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 keine völlig neue Fragestellung aufgeworfen habe, sondern dass sie allenfalls die Argumente der Beschwerdeführerin im Rahmen der bereits vorgetragenen Tatsachenbehauptungen im Sinne der Entscheidung T 2539/16 (Entscheidungsgründe, Nr. 3.3) präzisiert bzw. verfeinert habe.

Die Beschwerdeführerin hat auch vorgebracht, dass der Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung durch den geänderten Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1

nicht ausgeräumt werde und dass die Änderung Anlass zu einem neuen Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung (vgl. Nr. 5.1.1 unten) gebe. Außerdem sei mit dem Hilfsantrag 1 auch Anspruch 19 gemäß Hauptantrag (nunmehr Anspruch 18) geändert worden und diese Änderung gebe ebenfalls Anlass zu neuen Einwänden im Sinne von Regel 80 und Artikel 84 EPÜ (vgl. Nr. 6.1 unten, erster Absatz). Somit erfüllten die Änderungen gemäß Hilfsantrag 1 nicht die Kriterien von Artikel 13 (1) VOBK 2020 und der Hilfsantrag 1 sei nicht zu berücksichtigen.

4.1.2 Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen vorgetragen, dass die Einreichung der geänderten Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 als sofortige Reaktion auf die erstmals unter Nr. 1.2.2 der Mitteilung der Kammer aufgeworfene Beanstandung hinsichtlich der Frage, ob der Pegel während der ersten Betriebsphase verändert werde, erfolgt sei, und dass die entsprechende Problematik, insbesondere der von der Kammer erhobene Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung, in der Beschwerdebegründung nicht thematisiert worden sei. Im Gegenteil ginge die Beschwerdeführerin in den Argumenten der Beschwerdebegründung von einem veränderbaren Pegel in der ersten Betriebsphase aus, der angeblich nur bis zu einem Wert unterhalb der maximal zulässigen Leistungszufuhr verändert werde, wobei sich gerade daraus der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Widerspruch zu der ursprünglich eingereichten Anmeldung ergeben sollte.

4.2 Die Kammer weist darauf hin, dass in der Beschwerdebegründung ein Einwand gemäß Artikel 123 (2) EPÜ hinsichtlich der Kombination der Merkmale [4] und [7] des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag (vgl. Nr. 5.2 unten, zweiter Absatz) zwar erhoben wurde, aber dass

dieser Einwand - wie von der Beschwerdegegnerin selbst auch vorgetragen - konkret die Frage betrifft, ob der vorbestimmte Pegel in der ersten Betriebsphase immer unter der maximal zulässigen Leistungszufuhr liegt oder auch gleich dieser maximal zulässigen Leistungszufuhr sein könnte, wobei sich im letzteren Fall ein Widerspruch zur ursprünglich eingereichten Anmeldung ergeben sollte, da der Pegel gemäß Merkmal [4] immer unterhalb der maximal zulässigen Leistungszufuhr bleibe, in der ursprünglichen Anmeldung jedoch nicht. Außerdem wurde bei der Argumentation zur Stützung dieses Widerspruchs - wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht - mehrmals auf Passagen der ursprünglich eingereichten Beschreibung verwiesen, die u.a. einen veränderbaren Pegel in der ersten Betriebsphase zum Gegenstand haben (vgl. Nr. 5.2 unten, zweiter Absatz), allerdings ohne dabei ausdrücklich oder zumindest durch einen unmittelbaren und eindeutigen Hinweis die Frage aufzuwerfen, ob Anspruch 1 gemäß Hauptantrag einen solchen veränderbaren Pegel in der ersten Betriebsphase überhaupt voraussetze bzw. erfordere, geschweige denn, ob sich aus dieser Frage eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung ergeben könnte. Die Kammer ist somit der Auffassung, dass der oben unter Nr. 3.1 angesprochene Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - weit über eine Präzisierung des Vorbringens der Beschwerdeführerin im Sinne der Entscheidung T 2539/16 (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe) hinausgeht und dass der Einwand erst in der Mitteilung der Kammer erhoben wurde.

Vor diesem Hintergrund stellt der erst in der Mitteilung der Kammer erhobene Einwand einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne des Artikels 13 (2)

VOBK 2020 dar, der aus Sicht der Kammer die Berücksichtigung des Hilfsantrags 1 im Beschwerdeverfahren rechtfertigt.

Die Beschwerdeführerin hat ferner geltend gemacht, dass der Hilfsantrag 1 nicht zuzulassen sei, weil die Änderungen Anlass zu neuen Einwänden (vgl. Nr. 4.1.1 oben, zweiter Absatz) im Sinne von Artikel 13 (1) VOBK 2020 gäben. Die Kammer weist in dieser Hinsicht aber darauf hin, dass bei der Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 13 (2) VOBK 2020 die Kammer auch auf die Kriterien nach Artikel 13 (1) VOBK 2020 zurückgreifen kann (vgl. ABl. EPA 2020, Zusatzpublikation 2, Erläuterungen zum Konvergenzansatz - Stufe 3, S. 60), aber nicht muss.

4.3 Aus diesen Gründen übt die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 dahingehend aus, den Hilfsantrag 1 im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.

5. *Hilfsantrag 1 - Artikel 123 (2) EPÜ*

5.1 Der geänderte Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ergibt sich aus der Kombination des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag mit dem Merkmal des abhängigen Anspruchs 3 gemäß Hauptantrag, wonach "sich der vorbestimmte Pegel über die Betriebszeit in der ersten Betriebsphase der mindestens einen LED oder OLED hinweg dahingehend ändert, dass er sich der maximal zulässigen Leistungszufuhr annähert" (Merkmal [8]). Dieses Merkmal entspricht dem Merkmal des erteilten abhängigen Anspruchs 3 und auch dem Merkmal des abhängigen Anspruchs 4 der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Der unter Nr. 3.1 oben angesprochene Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung wird nach

Auffassung der Kammer durch das in Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal [8] ausgeräumt (Artikel 123 (2) EPÜ).

5.1.1 Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass die ursprünglich eingereichte Anmeldung nicht nur eine Veränderung (wie z.B. eine einmalige Erhöhung) des Pegels während der ersten Betriebsphase, sondern einen bestimmten progressiven zeitlichen Verlauf der Veränderung bzw. eine sukzessive Erhöhung des Pegels während der ersten Betriebsphase (Seite 11, Zeile 21, bis Seite 12, Zeile 16, und Seite 15, Zeilen 11 bis 16) erfordere, um das Problem der mit der Betriebszeit abfallenden Lichtintensität der LED (ursprünglich eingereichte Anmeldung, Fig. 1 i.V.m. der entsprechenden Beschreibung, insbesondere Seite 1, Zeilen 33 und 34) zeitlich dynamisch (Seite 16, Zeilen 18 bis 22) zu lösen. Durch das in Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal [8] werde daher der unter Nr. 3.1 oben angesprochene Einwand nicht vollständig ausgeräumt; vielmehr entstünde im Gegenteil dadurch ein neuer Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.

5.1.2 Dieser Argumentation vermag die Kammer aber nicht zu folgen. Die ursprünglich eingereichte Anmeldung erfordert - wie oben unter Nr. 3.1.2, zweiter Absatz, bereits ausgeführt - eine Veränderung bzw. Anpassung des Pegels während der ersten Betriebsphase, und diese Veränderung bzw. Anpassung wird in der ursprünglich eingereichten Anmeldung (vgl. Seite 4 der Beschreibung, Zeilen 13 bis 17, und abhängigen Anspruch 4) - wie von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht - bereits durch das in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 hinzugefügte Merkmal [8] ("sich der vorbestimmte Pegel [...] über die Betriebszeit in der ersten Betriebsphase [...])

hinweg dahingehend ändert, dass er sich der maximal zulässigen Leistungszufuhr annähert") erzielt. In der ursprünglichen Beschreibung werden zwar unterschiedliche zeitliche Verläufe, wie z.B. ein kontinuierlicher linearer bzw. nichtlinearer - insbesondere logarithmischer - oder diskreter Anstieg, für die Veränderung des Pegels während der ersten Betriebsphase offenbart (Seite 11, Zeile 21, bis Seite 12, Zeile 16, Seite 15, Zeilen 11 bis 16, Seite 15, Zeile 29, bis Seite 16, Zeile 1, und Seite 16, Zeilen 14 bis 22), allerdings nur als bevorzugte Ausführungsformen des Merkmals [8], die zu einer optimalen Kompensation der mit der Betriebszeit abfallenden Lichtintensität der LED führen (siehe z.B. Seite 11, Zeilen 26 bis 30). Außerdem kann die von der Beschwerdegegnerin aufgeworfene Frage, ob bzw. inwieweit durch das Merkmal [8] eine Kompensation der mit der Betriebszeit abfallenden Lichtintensität der LED tatsächlich erzielt wird, unter Umständen - wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen - für andere Erfordernisse des EPÜ (z.B. für die Frage der erfinderischen Tätigkeit) von Relevanz sein, nicht aber für die Erfordernisse gemäß Artikel 123 (2) EPÜ.

- 5.2 In der Beschwerdebegründung wurde außerdem geltend gemacht, dass die Kombination der Merkmale [4] und [7] des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag - entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung - über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe, und dieser Einwand wurde in Bezug auf Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 aufrechterhalten (Artikel 123 (2) EPÜ).

Die Beschwerdeführerin hat in dieser Hinsicht vorgetragen, dass die Kombination der Merkmale [4] und [7] des Anspruchs 1 definiere, dass zum einen die

Maximalleistung der LED oder OLED auf einem vorbestimmten Pegel "unterhalb", und nicht wie von der Einspruchabteilung in ihrer Entscheidung vorausgesetzt "unterhalb oder gleich", der maximal zulässigen Leistungszufuhr beschränkt werde, und dass andererseits bei festgestelltem Ende der ersten Betriebsphase der Pegel der Maximalleistung nicht mehr verändert werde. Außerdem werde in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart, dass die erste Betriebsphase dann beendet sei, wenn der Pegel die maximal zulässige Leistungszufuhr erreicht habe (Seite 4, Zeilen 19 bis 21, und Seite 16, Zeilen 30 bis 34), und dass der Pegel nicht mehr verändert werde, wenn die erste Betriebsphase bereits vorüber sei (Seite 17, Zeilen 15 bis 17). Somit werde der Pegel während der ersten Betriebsphase so lange verändert, bis der Pegel die maximal zulässige Leistungszufuhr erreicht habe, und das Erreichen der maximal zulässigen Leistungszufuhr entspreche dem Ende der ersten Betriebsphase. Dies stehe aber im Widerspruch zu der Kombination der Merkmale [4] und [7], wonach zum einen während der ersten Betriebsphase die Maximalleistung auf einen vorbestimmten Pegel unterhalb der maximal zulässigen Leistungszufuhr beschränkt sei, und zum anderen bei festgestelltem Ende der ersten Betriebsphase der Pegel nicht mehr verändert werde, sodass der Pegel niemals den Wert der maximal zulässigen Leistungszufuhr erreiche. Der beanspruchte Gegenstand ziele daher auf eine Ausführungsform ab, bei der der vorbestimmte Pegel während der ersten Betriebsphase womöglich verändert werden könne, jedoch nur bis zu einem Wert unterhalb der maximal zulässigen Leistungszufuhr, wobei der Pegel bei festgestelltem Ende der ersten Betriebsphase nicht mehr verändert werde und somit auf seinem entsprechenden Wert beibehalten werde, der unterhalb der maximal zulässigen Leistungszufuhr liege.

5.2.1 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin insoweit zu, als in Anspruch 1 die Maximalleistung in der ersten Betriebsphase auf einem vorbestimmten Pegel - entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung (Entscheidungsgründe, Nr. 15.7) - nicht "unterhalb (oder gleich)", sondern nur unterhalb der maximal zulässigen Leistungszufuhr gehalten wird (vgl. Merkmal [4]). In Bezug auf die Ausführungsbeispiele auf Seite 4, Zeilen 13 bis 21, und Seite 16, Zeilen 30 bis 34, der ursprünglich eingereichten Anmeldung ist aber anzumerken, dass sich der Pegel über die Betriebszeit in der ersten Betriebsphase hinweg dahingehend ändert, dass er sich der maximal zulässigen Leistungszufuhr annähert (Seite 4, Zeilen 13 bis 17), und dass der Pegel zu einem bestimmten Zeitpunkt die maximal zulässige Leistungszufuhr zwar erreicht (Seite 4, Zeile 19 bis 21), allerdings entspricht dieser Zeitpunkt in diesen Ausführungsbeispielen dem Zeitpunkt, an dem das Betriebsgerät die erste Betriebsphase verlassen hat (Seite 4, Zeile 19 bis 21, und Seite 16, Zeilen 30 bis 34).

Außerdem bezieht sich die Passage auf Seite 17, Zeilen 15 bis 18 ("Ist die erste Betriebsphase bereits vorüber, so wird der Pegel nicht mehr verändert"; vgl. Merkmal [7]), nicht nur auf das Ausführungsbeispiel auf Seite 16, Zeilen 30 bis 34, sondern - wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen - auch auf die alternativen Ausführungsbeispiele auf Seite 17, Zeilen 1 bis 8, bei welchen das Ende der ersten Betriebsphase abhängig von einer vorgegebenen Betriebszeit bzw. von einer vorgegebenen zu durchlaufenden Kurve bestimmt wird, d.h. ohne dass der

Pegel die maximal zulässige Leistungszufuhr unbedingt erreicht hat.

5.2.2 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die Kombination der Merkmale [4] und [7] des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 weder widersprüchlich noch inkonsistent mit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung ist und damit nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

5.3 In der Beschwerdebegründung wurde gemäß Artikel 123 (2) EPÜ auch der Einwand erhoben, dass die Kombination der Merkmale [4] und [6] des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag - entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung - ebenfalls über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Dieser Einwand gilt dementsprechend ebenfalls für Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1.

Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen vorgetragen, dass gemäß den Merkmalen [4] und [6] die Maximalleistung durch das Ignorieren oder Herunterskalieren eines Dimmbefehls so festgestellt werde, dass sie den vorbestimmten Pegel nicht überschreite. Gemäß der ursprünglich eingereichten Anmeldung hingegen werde zunächst ein vorbestimmter Pegel festgelegt, auf den die Maximalleistung beschränkt werde, und zwar ohne jeglichen Zusammenhang mit der Herunterskalierung eines Dimmbefehls, und sodann werde die je nach Dimmbefehl vorzusehende Leistung durch Ignorieren oder Herunterskalieren des externen Dimmbefehls so eingestellt, dass sie den zuvor unabhängig von einer Herunterskalierung festgelegten vorbestimmten Pegel nicht überschreite (ursprünglich

eingereichte Anmeldung, Anspruch 1 und Seite 15, Zeilen 18 bis 31).

Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach dem Merkmal [6] - anders als dem entsprechenden Merkmal des Anspruchs 1 gemäß der ursprünglich eingereichten Anmeldung - zu entnehmen sei, dass die Maximalleistung erst bzw. erneut durch das Ignorieren oder Herunterskalieren des Dimmbefehls auf den Pegel festgelegt werde, kann die Kammer aber nicht folgen. Die Kammer ist der Auffassung, dass - wie von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht - sowohl die Merkmale [4] und [6] als auch die entsprechenden Merkmale des ursprünglichen eingereichten Anspruchs 1 von dem Fachmann in dem Sinne verstanden werden, dass zuerst die Maximalleistung - und zwar unabhängig von Dimmbefehlen - "auf einen vorbestimmten Pegel [...] beschränkt" wird (Merkmal [4] und das entsprechende Merkmal des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 "die Maximalleistung [...] auf einen vorbestimmten Pegel [...] beschränkt"), und dass erst dann die Frage, wie externe Dimmbefehle in Bezug auf den festgelegten Pegel zu berücksichtigen bzw. zu verarbeiten sind, im Merkmal [6] geklärt wird (Merkmal [6] und das entsprechende Merkmal des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1).

5.4 Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand der Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 123 (2) EPÜ).

6. *Hilfsantrag 1 - Verfahrensanspruch 18 - Berücksichtigung der neue Einwände im Sinne von Regel 80 und Artikel 84 EPÜ - Artikel 13 (2) VOBK 2020*

6.1 Erstmals während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat die Beschwerdeführerin geltend gemacht, dass das im Verfahrensanspruch 18 gemäß Hilfsantrag 1 hinzugefügte Merkmal [8] bereits in dem Wortlaut des entsprechenden Verfahrensanspruchs 19 gemäß Hauptantrag vorhanden sei und dass der Verfahrensanspruch 18 gemäß Hilfsantrag 1 auf Anspruch 1 rückbezogen sei, wobei dieser Anspruch Merkmal [8] bereits enthalte. Daraus folge, dass das Hinzufügen des Merkmals [8] im Verfahrensanspruch 18 gemäß Hilfsantrag 1 überflüssig sei und dass dieses Merkmal im Anspruch dreifach vorkomme. Somit genüge der geänderte Verfahrensanspruch 18 gemäß Hilfsantrag 1 weder den Erfordernissen von Regel 80 EPÜ noch den Erfordernissen der Knappheit nach Artikel 84 EPÜ.

Die Beschwerdegegnerin hat sich gegen die Berücksichtigung dieser Einwände nach Regel 80 und Artikel 84 EPÜ im Beschwerdeverfahren gewandt, weil sie von der Beschwerdeführerin verspätet vorgebracht worden seien. Außerdem sei das im Verfahrensanspruch 18 hinzugefügte Merkmal [8] nicht überflüssig.

6.2 Die Kammer weist darauf hin, dass die Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 bereits mit dem Schreiben vom 8. Februar 2023 auf die Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 hin eingereicht wurden, dass die Beschwerdeführerin bereits mit dem Schreiben vom 7. September 2023 zu diesen Ansprüchen Stellung genommen hat, und dass die Einwände nach Regel 80 und Artikel 84 EPÜ erst während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhoben wurden. Außerdem hat die Beschwerdeführerin keine stichhaltigen Gründe dafür genannt, dass diese Einwände nicht bereits vor der mündlichen Verhandlung, insbesondere nicht bereits mit

dem Schreiben vom 7. September 2023, sondern erst in der mündlichen Verhandlung erhoben werden konnten.

Unter diesen Umständen kann die Kammer im Beschwerdeverfahren keinen außergewöhnlichen Umstand erkennen, der eine Berücksichtigung der in Bezug auf den Verfahrensanspruch 18 erhobenen Einwände unter Regel 80 und Artikel 84 EPÜ rechtfertigen könnte. Aus diesen Gründen übt die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, diese Einwände nicht im Verfahren zu berücksichtigen (Artikel 13 (2) VOBK 2020).

7. *Hilfsantrag 1 - Einwand gemäß Artikel 83 bzw. 84 EPÜ*

7.1 Mit der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin die Auffassung der Einspruchsabteilung, wonach die Erfindung gemäß des abhängigen Anspruchs 4 gemäß Hauptantrag ausführbar sei (Artikel 83 EPÜ), nur insoweit bestritten, als die im abhängigen Anspruch 4 gemäß Hauptantrag definierte Ausführungsform nicht mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag vereinbar sei. Dieser Einwand wurde von der Beschwerdeführerin in Bezug auf den entsprechenden abhängigen Anspruch 3 i.V.m. dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 aufrechterhalten (Artikel 83 EPÜ).

Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, dass der Einwand in Wirklichkeit eine gegen erteilte Ansprüche gerichtete und damit im Einspruchsverfahren unzulässige Beanstandung gemäß Artikel 84 EPÜ darstelle und dass er jedenfalls nicht überzeugend sei.

Die Kammer hat bereits in der Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK 2020 darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung nicht angegeben hatte, in welchem Sinne eine Unvereinbarkeit

zwischen den angesprochenen Ansprüchen vorliegen solle. Die Kammer wies auch darauf hin, dass unter der Annahme, dass diese Unvereinbarkeit dem Widerspruch entspricht, den die Beschwerdeführerin bei ihren Ausführungen hinsichtlich der Frage der ursprünglichen Offenbarung der Merkmale [4] und [7] des Anspruchs 1 vorgetragen hatte (vgl. Nr. 5.2 oben, zweiter Absatz), eine solche Beanstandung – wie von der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeerwiderung vorgetragen – einen Einwand gemäß Artikel 84 EPÜ darstellen würde, und dass eine solche Beanstandung nicht zu berücksichtigen wäre, weil sie beanspruchte Merkmale zu betreffen schien, die bereits in den erteilten Ansprüchen 1 und 4 angegeben wurden, und Artikel 84 EPÜ keinen Einspruchsgrund darstelle (vgl. Entscheidung G 3/14 (ABl. EPA 2015, A102)).

Während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin beantragt, diesen Einwand nicht im Verfahren zu berücksichtigen, da er in der Beschwerdebegründung nicht substantiiert vorgebracht worden sei und als Einwand gemäß Artikel 84 EPÜ als verspätet nicht zu berücksichtigen sei. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, dass der Einwand der mangelnden Substantiierung verspätet vorgebracht sei.

- 7.2 Die Kammer teilt die Ansicht der Beschwerdegegnerin, dass der Einwand – sei es gemäß Artikel 83 oder gemäß Artikel 84 EPÜ – nicht überzeugend ist. Aus dem in den Ansprüchen 1 und 3 gemäß Hilfsantrag 1 verwendeten Wortlaut ist für den Fachmann ohne Weiteres ersichtlich, dass genau an dem Zeitpunkt, an dem der Pegel die maximal zulässige Leistungszufuhr erreicht hat, das Betriebsgerät die erste Betriebsphase – wie oben unter Nr. 5.2.1, erster Absatz, bereits ausgeführt

- verlassen hat bzw. genau dieser Zeitpunkt den Anfang der nachfolgenden Betriebsphase darstellt und dieser (zweiten) Betriebsphase zuzuordnen ist (vgl. Merkmal [4] des Anspruchs 1 i.V.m. dem abhängigen Anspruch 3; siehe auch Absatz [0019] und [0081] der Patentschrift).

Somit ist die Kammer der Auffassung, dass keine Unvereinbarkeit zwischen dem Anspruch 1 und dem abhängigen Anspruch 3 gemäß Hilfsantrag 1 vorliegt, sodass die Argumente der Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Einwands - sei es gemäß Artikel 83 oder gemäß Artikel 84 EPÜ - nicht durchgreifend sind. Vor diesem Hintergrund kann die Frage der Berücksichtigung dieses Einwands im Verfahren dahingestellt bleiben.

8. *Hilfsantrag 1 - Neuheit und erfinderische Tätigkeit - Auslegung der Ansprüche - Zurückverweisung*

8.1 Während der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, dass die Auffassung der Einspruchsabteilung, wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, u.a. auf der Annahme basiere, dass die Merkmale [4], [6] und [7] des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag - entsprechend den Merkmalen [4], [6] und [7] des Anspruchs 1 gemäß dem geltenden Hilfsantrag 1 - neu gegenüber der Druckschrift LS3 seien, und dass sich diese Auffassung aus einer nicht sinnvollen Auslegung der Druckschrift LS3 ergebe. Insbesondere seien die Passagen in den Absätzen [0018] und [0020] hinsichtlich der Bedeutung der Erhöhung des Tastverhältnis des PWM-Signals auf den Kehrwert des Degradationswertes (Absatz [0020] und Protokoll der mündlichen Verhandlung, Anlage 1) i.V.m. der Verwendung des Signals eines Dimmers und der

Einstellung des Steuerstroms unter Berücksichtigung eines Degradationswertes (Absatz [0018] und der die Spalten 6 und 7 überbrückende Satz) von der Einspruchsabteilung missverstanden worden. Die Beschwerdegegnerin hat ihrerseits vorgetragen, dass Merkmal [6] des Anspruchs 1 erfordere, dass der externe Dimmbefehl, z.B. ein Dimmbefehl entsprechend dem Wert 95 % der maximal zulässigen Leistungszufuhr der LED oder OLED bei einem vorbestimmten Pegel entsprechend dem Wert 80 % der maximal zulässigen Leistungszufuhr (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung, Anlage 2), während der ersten Betriebsphase ignoriert oder herunterskaliert werde, damit die Maximalleistung der LED den vorbestimmten Pegel in der ersten Betriebsphase nicht überschreitet.

Nach eingehender Erörterung dieser Auffassungen in der mündlichen Verhandlung führte die Kammer aus, dass der Begriff "externer Dimmbefehl" grundsätzlich in zwei Richtungen ausgelegt werden könne: Entweder sei er im Sinne eines absoluten Dimmwertes (wie z.B. des von der Beschwerdegegnerin vorgetragenen Wertes "95 % der maximal zulässigen Leistungszufuhr der LED oder OLED") zu verstehen, oder nur im Sinne eines relativen Wertes (wie z.B. eines Faktors "95 %" bzw. des im Absatz [0077] der Patentschrift angegebenen Wertes "Dimmwert 50 %"). Nach Auffassung der Kammer ergibt die im Merkmal [6] geforderte Ignorierung bzw. Skalierung des externen Dimmbefehls zwecks Vermeidung einer Überschreitung des vorbestimmten Pegels durch die Maximalleistung der LED für den Fachmann jedoch nur dann einen technischen Sinn, wenn der im Anspruch 1 angesprochene externe Dimmbefehl als ein absoluter Dimmwert ausgelegt wird. Der Begriff "externer Dimmbefehl" sei daher im Zusammenhang der Merkmale des

Anspruchs 1 im Sinne der oben zweitgenannten Alternative auszulegen.

- 8.2 Die Änderungen in den Ansprüchen gemäß Hilfsantrag 1 wurden während des Beschwerdeverfahrens vorgenommen und Merkmal [6] des Anspruchs 1 ist in seinem technischen Kontext wie oben ausgeführt auszulegen, wobei diese Auslegung bisher weder von der Einspruchsabteilung noch von den Beteiligten berücksichtigt bzw. thematisiert wurde und aus Sicht der Kammer Auswirkung auf die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit hat. Aus diesen Umständen ergibt sich nach Auffassung der Kammer die Notwendigkeit, die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Druckschrift LS3 und den übrigen im Einspruchsverfahren vorgelegten Entgegenhaltungen auf einer neuen Basis vorzunehmen, insbesondere im Lichte der oben dargelegten Auslegung des Merkmals [6]. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (Artikel 12 (2) VOBK 2020), ist die Kammer der Auffassung, dass die hinsichtlich der Patentierbarkeit noch zu diskutierenden Fragen über eine solche Überprüfung hinausgehen würden und unter den Umständen des vorliegenden Falls nicht mit angemessenem Aufwand im Beschwerdeverfahren entschieden werden können.

In Anbetracht dieser Erwägungen hält es die Kammer im vorliegenden Fall für angemessen und gerechtfertigt, die Angelegenheit gemäß Artikel 111 (1) EPÜ i.V.m. Artikel 11 VOBK 2020 zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



L. Gabor

R. Bekkering

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt