

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 18. März 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0075/22 - 3.4.02

Anmeldenummer: 17153557.8

Veröffentlichungsnummer: 3355101

IPC: G02C13/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

COMPUTERIMPLEMENTIERTES VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINER
REPRÄSENTATION EINES BRILLENFASSUNGSRANDS ODER EINER
REPRÄSENTATION DER RÄNDER DER GLÄSER EINER BRILLE

Patentinhaberinnen:

Carl Zeiss Vision International GmbH
Carl Zeiss AG

Einsprechende:

Rodenstock GmbH
Mathys & Squire Europe LLP

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ R. 99(1)(c), 99(2)
VOBK 2020 Art. 12(6) Satz 2

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerde (ja) - Beschwerdeschrift - Antrag
in dem Beschwerdegegenstand festgelegt wird

Spät eingereichter Antrag - Umstände der Beschwerdesache
rechtfertigen Zulassung (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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0075/22 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 18. März 2025

Beschwerdeführerin: Carl Zeiss Vision International GmbH
(Patentinhaberin 1) Turnstrasse 27
73430 Aalen (DE)

Beschwerdeführerin: Carl Zeiss AG
(Patentinhaberin 2) Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen (DE)

Vertreter: Glawe, Delfs, Moll
Partnerschaft mbB
Postfach 13 03 91
20103 Hamburg (DE)

Beschwerdegegnerin: Rodenstock GmbH
(Einsprechende 1) Elsenheimerstr. 33
80687 München (DE)

Vertreter: Müller-Boré & Partner
Patentanwälte PartG mbB
Friedenheimer Brücke 21
80639 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Mathys & Squire Europe LLP
(Einsprechende 2) Maximilianstr. 35
80539 München (DE)

Vertreter: Wietzke, Andreas
Mathys & Squire
Theatinerstraße 7
80333 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 15. November
2021 zur Post gegeben wurde und mit der das

europäische Patent Nr. 3355101 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Bekkering

Mitglieder: A. Hornung

D. Rogers

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberinnen (Beschwerdeführerinnen; im Folgenden Patentinhaberin) haben gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 3355101 zu widerrufen, Beschwerde eingelegt.
- II. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK, die als Anlage einer Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war, teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorläufige und unverbindliche Meinung zu bestimmten, wesentlichen Aspekten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens mit.
- III. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 18. März 2025 statt.
- IV. Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und festzustellen, dass das Patent in der Fassung des Hauptantrags, erstmals eingereicht mit der Beschwerdebegründung, die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ erfüllt und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Hilfsweise beantragte sie, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent auf der Basis des Hauptantrags oder eines der Hilfsanträge 1 und 2 aufrechtzuerhalten, wobei alle Anträge erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden.
- V. Die Einsprechenden E1 und E2 beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.
- VI. Es wird auf das folgende Dokument Bezug genommen:

D11: WO 2016/026570 A1.

Die Schriftsätze der Patentinhaberin werden wie folgt bezeichnet:

P-1: Beschwerdebegründung vom 24. März 2022,

P-2: Schreiben vom 8. Dezember 2023.

Die Schriftsätze der Einsprechenden E1 und E2 werden wie folgt bezeichnet:

E1-1: Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden E1 vom 8. Juli 2022,

E1-2: Schreiben der Einsprechenden E1 vom 18. Februar 2025,

E2-1: Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden E2 vom 28. Juli 2022.

VII. Der Wortlaut des Anspruchs 1 des Hauptantrags lautet (Kennzeichnung durch die Kammer der Merkmale der erteilten Ansprüche 1, 4, 5 und 13):

"[Erteilter Anspruch 1:] Computerimplementiertes Verfahren zur Bestimmung einer Repräsentation eines Brillenfassungsrandes oder einer Repräsentation der Ränder der Gläser einer Brille, wobei mindestens zwei aus unterschiedlichen Blickrichtungen aufgenommene Bilder eines die Brillenfassung bzw. die Brille tragenden Kopfes bereitgestellt werden, wobei in jedem Bild Daten für zumindest Teile der Ränder der Brillenfassung bzw. der Ränder der Gläser bestimmt werden, wobei die mindestens zwei Bilder zueinander kalibriert sind, und wobei die Kalibrierung die extrinsischen und intrinsischen Eigenschaften der die Bilder aufnehmenden Kamera oder Kameras umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass ein dreidimensionales, auf geometrischen Parametern beruhendes Modell der Brillenfassung bzw. der Brille bereitgestellt

wird und dass die geometrischen Parameter zur Anpassung des Modells an die detektierten Ränder optimiert werden,

[erteilter Anspruch 13:] wobei das Modell eine Wahrscheinlichkeitsverteilung enthält, die Wahrscheinlichkeiten für mögliche Werte der Parameter angibt,

[erteilter Anspruch 4:] wobei die geometrischen Parameter des Modells nasale und/oder temporale Kanten der Brillenfassung bzw. der Gläser näherungsweise definierende Linien beschreiben,

[erteilter Anspruch 5:] wobei das Modell jeden Fassungsrand oder jedes Glas näherungsweise als in einer Ebene liegend definiert".

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde ist zulässig (Regel 99(1) c) und (2) EPÜ).

- 1.1 Die Einsprechende E2 hat schriftlich vorgetragen, dass die Patentinhaberin einerseits in ihrer Beschwerdeschrift die Aufrechterhaltung des Patents in vollem Umfang beantragte (gemäß Regel 99(1) c) EPÜ), andererseits in ihrer Beschwerdebegründung "keine Begründung enthalten ist, welche den Antrag aus der Beschwerdeschrift stützt, nämlich das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten" (E2-1, Seite 2, vorletzter Absatz). "Nach Regel 99(2) der Ausführungsordnung muss in der Beschwerdebegründung die Begründung für den durch den Antrag festgelegten Gegenstand ausgeführt werden. Fehlt diese Begründung, so ist die Beschwerde nach Artikel

101(1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen" (E2-1, Seite 2, vierter Absatz).

1.2 Die Kammer ist nicht überzeugt von diesem Argument, da nach ständiger Rechtsprechung das Erfordernis der Regel 99(1) c) EPÜ bereits dadurch erfüllt ist, dass in der Beschwerdeschrift beantragt wird, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben. Dies ist hier der Fall. Die Diskrepanz zwischen dem Antrag in der Beschwerdeschrift und dem tatsächlichen Umfang der Beschwerde, wie er in der Beschwerdebegründung definiert ist, kann die Unzulässigkeit der Beschwerde nicht begründen. Die genaue Fassung, in der die Patentinhaberin ihr Patent aufrechterhalten möchte, kann erst in der Beschwerdebegründung gemäß Regel 99(2) EPÜ ("in welchem Umfang") festgelegt werden. Siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, V.A.2.5.2 c).

2. Hauptantrag - Zulassung

Die Kammer lässt den Hauptantrag nicht zu (Artikel 12(6) Satz 2 VOBK).

2.1 Der Hauptantrag wurde erstmals mit der Beschwerdebegründung der Patentinhaberin gestellt. Anspruch 1 des Hauptantrags weist die Merkmale der erteilten Ansprüche 1, 4, 5 und 13 auf. Er beruht auf dem erstinstanzlich verbeschiedenen Hilfsantrag 1.4.1, der seinerseits die Merkmale der erteilten Ansprüchen 1 und 13 aufweist. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der Gegenstand des damaligen Hilfsantrags 1.4.1 nicht neu sei (angefochtene Entscheidung, Punkt 25).

2.2 Begründung für die Nichtzulassung

- 2.2.1 Da der Hauptantrag erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurde, stellt er eine Änderung des Beschwerdevorbringens dar, so dass seine Zulassung in das Verfahren im Ermessen der Kammer liegt (Artikel 12(4) Satz 2 VOBK). Dabei ist u.a. die Maßgabe nach Artikel 12(6) Satz 2 VOBK zu berücksichtigen, wonach Anträge, die in dem erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen gewesen wären, nicht zuzulassen sind, es sei denn die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.
- 2.2.2 Während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, die von 9:00 bis 17:50 dauerte, wurden ein Hauptantrag (das Patent in der erteilten Fassung) und acht Hilfsanträge erörtert, von denen fünf erstmals in der mündlichen Verhandlung gestellt wurden. Dies entspricht einer umfassenden Gelegenheit für die Patentinhaberin, das Patent gegen die Einwände der Einsprechenden zu verteidigen. Sieben der acht Hilfsanträge enthielten einen unabhängigen Anspruch, der die Merkmale der erteilten Ansprüche 1 und 13 umfasste. Der Gegenstand mit den Merkmalen der erteilten Ansprüche 1 und 13 war also bereits während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ein zentrales Thema der Erörterung.
- 2.2.3 Die Patentinhaberin hatte somit die Möglichkeit, den vorliegenden Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu stellen, und hätte dies auch spätestens tun sollen, nachdem die Einspruchsabteilung entschieden hatte, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1.4.1 mit den Merkmalen der erteilten Ansprüche 1 und 13 nicht neu im Hinblick auf Dokument D5 war. Besondere Umstände, die eine Zulassung des erst in dem Beschwerdeverfahren eingereichten Hauptantrags rechtfertigen würden, sind für die Kammer nicht ersichtlich.

2.2.4 Darüber hinaus würde, wie die Einsprechende E2 zu Recht geltend machte, die Zulassung des Hauptantrags und die damit möglicherweise verbundene Zurückverweisung an die erste Instanz nicht der gebotenen Rechtssicherheit und Verfahrensökonomie dienen (E2-1, Seite 3, letzter Absatz).

2.3 Argumente der Patentinhaberin für die Zulassung

2.3.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer machte die Patentinhaberin geltend, dass die Einsprechenden im erstinstanzlichen Verfahren sehr viele verschiedene Einwände nach den Artikeln 54 und 56 EPÜ erhoben haben. Nach Angaben der Patentinhaberin handelte es sich um 11 verschiedene Angriffslinien. Um allen Angriffslinien und ihren Permutationen zu begegnen, hätte die Patentinhaberin eine sehr hohe Anzahl an Anträgen stellen müssen. Dies hätte jeder Verfahrensökonomie widersprochen.

Diese Argumentation überzeugt die Kammer nicht. Auch wenn die Patentinhaberin in dem erstinstanzlichen Verfahren realistischerweise nicht gegen alle von den Einsprechenden erhobenen Einwände einen spezifischen Antrag hätte stellen können (wegen der dafür erforderlichen hohen Zahl von Anträgen), kann von der Patentinhaberin erwartet werden, dass sie spätestens in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung die noch fehlenden Anträge stellt, die sie für sachdienlich und hinreichend relevant hält, um sie in dem anschließenden Beschwerdeverfahren weiterverfolgen zu können.

Wie von den Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ausgeführt, könnten die Gründe dafür, dass die Patentinhaberin den vorliegenden Hauptantrag nicht bereits in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gestellt hatte, darin liegen, dass:

- a) sie in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung die Relevanz der mit dem vorliegenden Hauptantrag vorgenommenen Änderung des Anspruchs 1 nicht erkannt hatte oder dass sie kein Interesse daran hatte, den Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 zu schützen; jedoch sollten die Einsprechenden jetzt nicht die Leidtragenden dieser Entwicklung sein;

- b) sie in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung bewusst auf das Einreichen des vorliegenden Hauptantrags verzichtet hatte; ein solches taktisches Verhalten kann nicht erwünscht sein.

Auch diese mutmaßlichen Erklärungen für die Nichteinreichung des vorliegenden Hauptantrags während des erstinstanzlichen Verfahrens stellen keine Umstände dar, die die Zulassung des Hauptantrags rechtfertigen.

2.3.2 Die Patentinhaberin trug vor, die Einspruchsabteilung habe den Gegenstand des abhängigen Anspruchs 13 des erteilten Patents in Verbindung mit Anspruch 1 des erteilten Patents "vorläufig als neu und erfinderisch betrachtet" (Ladungsbescheid vom 13. Oktober 2020, Punkt 11.5). Erst in der mündlichen Verhandlung wurde der Patentinhaberin die geänderte Auffassung der Einspruchsabteilung, dass dieser Gegenstand nicht neu sei, mitgeteilt. Angesichts der Vielzahl der von den Einsprechenden vorgetragenen Angriffslinien bestehe eine realistische Erwartung an die Patentinhaberin lediglich darin, Hilfsanträge vorzubereiten, die den Haupteinwänden begegnen, nicht aber solche Einwände, die von der Einspruchsabteilung als nicht überzeugend angesehen wurden. Daher stelle die späte Meinungsänderung der

Einspruchsabteilung einen besonderen Umstand dar, der die Zulassung des Hauptantrags rechtfertige.

Die Kammer ist nicht überzeugt von diesem Argument. Wie von den Einsprechenden schriftlich und in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragen, hat die Einspruchsabteilung ihre Meinung zwar geändert, jedoch war diese nur eine vorläufige und allgemein gehaltene Meinung. Die Patentinhaberin soll auf eine Meinungsänderung der Einspruchsabteilung vorbereitet sein. Darüber hinaus ist die Kammer, wie bereits in der Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15(1) VOBK dargelegt, aus den folgenden Gründen nicht von dem Vorbringen der Patentinhaberin überzeugt:

- a) Die vorläufige Auffassung der Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand des Unteranspruchs 13 neu und erfinderisch sei, scheint nicht das Resultat einer eingehenden Prüfung zu sein, sondern hauptsächlich darauf zu beruhen, dass kein ausdrücklicher Angriff gegen Anspruch 13 vorlag (Einsprechende E1) bzw. nicht ausreichend begründet war (Einsprechende E2) (siehe Ladungsbescheid der Einspruchsabteilung, Punkt 11.5).

- b) Wie von der Einsprechenden E1 vorgetragen, "hat die Einsprechende [E1] mit Eingabe vom 8. Oktober 2021 im Abschnitt 5.4 auf den Seiten 7 bis 8 zum Anspruch 1 des damals gültigen und mit Schriftsatz der Patentinhaberin vom 12. August 2021 eingereichten 1. Hilfsantrags Stellung genommen und dabei auf die mangelnde Neuheit im Hinblick auf die Offenbarung der D11 hingewiesen. Dieser Anspruch 1 des (erstinstanzlichen) 1. Hilfsantrags entsprach dem erteilten Anspruch 13" (E1-1, die Seiten 2 und 3 überbrückender Absatz). Das bedeutet, dass der Patentinhaberin bereits vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung der Einwand fehlender

Neuheit des Gegenstands des erteilten Unteranspruchs 13 im Hinblick auf D11 bekannt gewesen war. Darüber hinaus hat die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidungsbegründung im Wesentlichen die von der Einsprechenden E1 in ihrem Schriftsatz E1-1 vorgetragene Begründung übernommen.

- c) Der Patentinhaberin scheint in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wohl bewusst gewesen zu sein, dass ein geänderter Anspruch 1 mit wenigstens den Merkmalen der erteilten Ansprüche 1 und 13 sinnvoll gewesen wäre. Denn sie reichte mehrere entsprechende Hilfsanträge während der mündlichen Verhandlung ein. Anstatt jedoch den vorliegenden Hauptantrag, der einen einzigen unabhängigen Verfahrensanspruch 1 aufweist und nur aus Merkmalen erteilter Ansprüche besteht, als Hilfsantrag in der mündlichen Verhandlung einzureichen, reichte die Patentinhaberin Hilfsanträge ein, welche mehrere unabhängige Ansprüche oder Merkmale aus der Beschreibung enthielten und deshalb durch die Einspruchsabteilung als "nicht zweckmäßig" nicht in das Verfahren zugelassen wurden. Insbesondere, "[a]ngesichts der zahlreichen Probleme betrachtet die Einspruchsabteilung die Einreichung des Hilfsantrags 1.5.3 als einen Verfahrensmissbrauch" (angefochtene Entscheidung, Punkt 26.8).

- 2.3.3 Die Patentinhaberin brachte vor, dass der Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags ausschließlich Merkmale erteilter Ansprüche aufweise und somit das Gebot der Verfahrensökonomie gewahrt sei (P-1, Seite 4, dritter Absatz; P-2, Punkt III.1).

Die Kammer erkennt an, dass die Aufnahme von Merkmalen ausschließlich erteilter Ansprüche im Vergleich zu

Änderungen der Ansprüche auf der Grundlage der Beschreibung zwar eine gewisse Verfahrensökonomie mit sich bringt. Gravierender ist jedoch die Verschlechterung der Verfahrensökonomie, die sich andererseits aus der Einreichung nicht verbeschiedener Anträge ergibt und die darin besteht, dass die Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags entweder erstmals im Beschwerdeverfahren durch die Kammer oder nach Zurückverweisung durch die Einspruchsabteilung geprüft werden müsste.

- 2.3.4 Die Patentinhaberin war ferner der Ansicht, dass die in den neuen Anträgen vorgenommenen Änderungen geeignet seien, den in der angefochtenen Entscheidung gegenüber D11 erhobenen Neuheitseinwand zu entkräften, und dass dies einen berechtigten Grund für die Änderung des Vorbringens darstelle (P-1, Seite 4, vierter Absatz; P-2, Punkt III. 2).

Die Kammer ist von diesem Vorbringen nicht überzeugt, denn zum einen kann eine solche Eignung allein nicht als hinreichender Grund für die Zulassung von Anträgen angesehen werden, die erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden. Zum anderen gibt es weder in der angefochtenen Entscheidung noch in den Schriftsätzen der Einsprechenden einen Anhaltspunkt dafür, dass die von der Patentinhaberin behauptete Eignung tatsächlich unstrittig vorliegt. Im Gegenteil, beide Einsprechenden erhoben schriftlich und in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer u.a. Einwände fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags im Hinblick auf den vorliegenden Stand der Technik. Die konkrete Überprüfung der behaupteten Eignung der Änderungen des Anspruchs 1 des Hauptantrags, die Einwände unter Artikel 54(1) und 56 EPÜ zu beheben, entspricht jedoch genau der vorliegenden Fragestellung, ob

der Hauptantrag zur Prüfung der Patentfähigkeit zuzulassen ist.

3. Hilfsanträge 1 und 2 - Zulassung

Die Kammer lässt die Hilfsanträge 1 und 2 aus den gleichen Gründen wie für den Hauptantrag nicht zu (Artikel 12(6) Satz 2 VOBK).

Die Patentinhaberin hat keine zusätzlichen Gegenargumente für die Zulassung der Hilfsanträge 1 und 2 vorgebracht.

4. Aus den oben dargelegten Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass keiner der Anträge der Patentinhaberin zuzulassen ist und deshalb die Beschwerde zurückzuweisen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



T. Buschek

R. Bekkering

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt