

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 12. September 2024**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2538/22 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 15158051.1

**Veröffentlichungsnummer:** 2918249

**IPC:** A61F2/24

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

SUPRACLAVICULÄRES KATHETERSYSTEM FÜR EINEN TRANSSEPTALEN  
ZUGANG ZUM LINKEN VORHOF UND LINKEN VENTRIKEL

**Patentinhaber:**

Venus MedTech (HangZhou), Inc.

**missing:**

MEDTRONIC INC.  
Edwards Lifesciences Corporation

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 123(2), 123(3), 114(2)  
VOBK 2020 Art. 12(2), 12(4), 12(6)

**Schlagwort:**

Änderungen - Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus (ja)

Änderung des Vorbringens - Änderung im Sinne des Art. 12 (4)

VOBK 2020(ja) - Neue Anträge - Zugelassen (nein)

Spät eingereichter Antrag - Ermessensfehler in erster Instanz (nein) - Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen Zulassung (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2538/22 - 3.2.01

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01**  
**vom 12. September 2024**

**Beschwerdeführer:** Venus MedTech (HangZhou), Inc.  
(Patentinhaber) Room 311, Floor 3, Building 2  
No.88 Jiangling Road  
Binjiang District  
Hangzhou, Zhejiang (CN)

**Vertreter:** Bobbert & Partner  
Patentanwälte PartmbB  
Postfach 1252  
85422 Erding (DE)

**Beschwerdegegner:** MEDTRONIC INC.  
(Einsprechender 1) 710 Medtronic Parkway  
Minneapolis, MN 55432 (US)

**Vertreter:** Zimmermann & Partner  
Patentanwälte mbB  
Postfach 330 920  
80069 München (DE)

**Beschwerdegegner:** Edwards Lifesciences Corporation  
(Einsprechender 2) One Edwards Way  
Irvine, CA 92614 (US)

**Vertreter:** Grünecker Patent- und Rechtsanwälte  
PartG mbB  
Leopoldstraße 4  
80802 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 26. September  
2022 zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 2918249 aufgrund des  
Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden  
ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** G. Pricolo

**Mitglieder:** V. Vinci

P. Guntz

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. EP 2 918 249 widerrufen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der geltend gemachte Einspruchsgrund gemäß Artikel 100(c) in Verbindung mit Artikel 123(2) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung entgegen stehe, und dass die Hilfsanträge 1 bis 33 den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ nicht entsprächen. Darüber hinaus wies die Einspruchsabteilung den Hilfsantrag 34 unter Artikel 123(2) EPÜ und die Hilfsanträge 35 bis 39 unter Artikel 123(3) EPÜ zurück und entschied die Hilfsanträge 40 bis 47 ins Einspruchsverfahren nicht zuzulassen. Das Patent wurde somit unter Artikel 100(3) b) EPÜ widerrufen

- II. In einer am 22. Juli 2024 versandten Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK legte die Kammer ihre vorläufige Meinung dar.

Eine mündliche Verhandlung fand am 12. September 2024 vor der Kammer per Videokonferenz statt.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 46, B1 bis B12, 35 oder 36.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und 2)

beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

III. Der unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents wie erteilt gemäß Hauptantrag lautet wie folgt (Merkmalsgliederung gemäß den Vorträgen der Parteien):

1. *"Medizinischer Positionierkatheter (300)*

1.1 *zur Verwendung beim Implantieren eines Mitralklappenimplantats (600) oder zum Reparieren eines Herzdefekts oder einer Mitralklappe (719), wobei der Positionierkatheter (300) aufweist:*

1.2 *einen distalen Endbereich (301), welcher ein distales Ende des Positionierkatheters (300) umfasst,*

1.3 *und einen proximalen Endbereich (303), welcher ein proximales Ende des Positionierkatheters (300) umfasst;*

1.4 *einen hohl ausgestalteten Führungsabschnitt;*

1.5 *wobei der Führungsabschnitt einen geraden Abschnitt (309) und wenigstens einen ersten Krümmungsabschnitt (305) und einen zweiten Krümmungsabschnitt (307) aufweist;*

1.6 *wobei der erste Krümmungsabschnitt (305) und der zweite Krümmungsabschnitt (307) im distalen Endbereich (301) liegen oder wobei der erste Krümmungsabschnitt (305) oder der zweite Krümmungsabschnitt (307) das distale Ende bildet;*

1.7 *wobei der erste Krümmungsabschnitt (305) und der zweite Krümmungsabschnitt (307) distal zum geraden Abschnitt (309) angeordnet sind,*

1.8 wobei der erste Krümmungsabschnitt (305) eine Biegung oder Krümmung des Führungsabschnitts um 10 bis 120°, bevorzugt um 90 bis 120° bewirkt,

1.9 dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Krümmungsabschnitt (307) eine Biegung oder Krümmung des Führungsabschnitts um 20 bis 40° bewirkt und

1.10 dass zwischen dem ersten Krümmungsabschnitt (305) und dem zweiten Krümmungsabschnitt (307) ein 2 - 6 cm langer Abschnitt (308) angeordnet ist."

Gegenüber dem erteilten unabhängigen Anspruch 1 wurden die Merkmale 1.8 bis 1.10 des Hilfsantrags 46 wie folgt geändert:

1.8 "wobei der erste Krümmungsabschnitt (305) eine erste Krümmung des Führungsabschnitts um 10 bis 120°, bevorzugt um 90 bis 120° bewirkt,

1.9 "dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Krümmungsabschnitt (307) eine zweite Krümmung des Führungsabschnitts um 20 bis 40° bewirkt und"

1.10 "dass zwischen der ersten Krümmung (305) und der zweiten Krümmung (307) ein 2 - 6 cm langer Abschnitt (308) angeordnet ist."

Gegenüber dem erteilten unabhängigen Anspruch 1 wurde im jeweiligen unabhängigen Anspruch 1 gemäß Hilfsanträgen B1 bis B12 - unter anderem - der Begriff "Krümmungsabschnitt" durch den Begriff "Krümmung" in Merkmal 1.10 ersetzt.

Im unabhängigen Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 35 wurde - unter anderem - Merkmal 1.10 des erteilten Anspruchs 1

dadurch präzisiert, dass

*"der Abschnitt (308) zwischen dem Schnittpunkt von Geraden, welche die Winkel  $\beta$  und  $\gamma$  ergeben, angeordnet ist."*

Im unabhängigen Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 36 wurde - unter anderem - Merkmal 1.10 des erteilten Anspruchs 1 dadurch präzisiert , dass

*"der Abschnitt (308) zwischen dem Schnittpunkt von Geraden, welche die Winkel  $\beta$  und  $\gamma$  ergeben, angeordnet ist, und wobei die Geraden eine erste Gerade durch die Längsachse des Hohlraums, welcher den geraden Abschnitt (309) durchzieht, eine zweite Gerade durch die Längsachse des Hohlraums, welcher den ersten Krümmungsabschnitt (305) durchzieht, und eine dritte Gerade, welche die Längsachse des Hohlraums, welcher den zweiten Krümmungsabschnitt (307) durchzieht, umfasst."*

## **Entscheidungsgründe**

### **HAUPTANTRAG**

1. Der mit der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) eingereichte Hauptantrag entspricht dem Streitpatent in der erteilten Fassung.

### **Zulassung des Hauptantrags**

2. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung beantragte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende 2) die Nicht-Zulassung des mit der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) vorgelegten Hauptantrags. Hierzu wurde ausgeführt, dass sich der Gegenstand des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 vom Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß dem der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegenden Hauptantrag unterscheide. Unter Punkt 2.1 der angefochtenen Entscheidung sei ein als "geänderter" bezeichneter Hauptantrag aufgeführt, in welchem - anders als bei dem erteilten Anspruch 1 - der beanspruchte Positionierkatheter ein subclaviculärer Positionierkatheter sei (vgl. Merkmal 1.1). Der mit der Beschwerdebegründung vorgelegte Hauptantrag sei somit ein neuer Antrag, der als solcher nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen sei. Darüber hinaus habe die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) keinen Satz von abhängigen Ansprüchen gemäß Hauptantrag eingereicht, so dass der Umfang des im Beschwerdeverfahren vorgelegten Hauptantrags nicht ausreichend definiert sei. Auch dieser Mangel - so die Beschwerdegegnerin (Einsprechende 2) - spreche gegen die Zulassung des Hauptantrags.

2.1 Hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden 2) aufgeworfenen Zulassungsfrage verwiesen die Parteien während der mündlichen Verhandlung auf ihren schriftlichen Vortrag und verzichteten auf weitere Ausführungen.

2.2 Die Kammer hat somit keinen Grund von ihren vorläufiger Auffassung abzuweichen, dass der vorgelegte Hauptantrag gemäß Artikel 12(2) VOBK Teil des Beschwerdeverfahrens ist.

Auf die Frage der Zulassung des Hauptantrags, bzw. ob Merkmal 1.1 des Anspruchs 1 gemäß dem der angefochtenen Entscheidung unterliegenden Hauptantrag den Begriff "*subclaviculärer*" enthält oder nicht, ist aber nicht weiter einzugehen, da ohnehin der Einwand der Einspruchsabteilung unter Artikel 123 (2) EPU beide Versionen des Anspruchs 1 trifft und - wie nachstehend erläutert - zu bestätigen ist. Bei der Prüfung der Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ spielt das Vorhandensein oder Fehlen des Begriffes "*subclaviculär*" in Merkmal 1.1 des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag tatsächlich keine Rolle, weil die Beanstandung der Einspruchsabteilung lediglich auf Merkmal 1.10 gerichtet ist, die in keinem sprachlichen und technischen Zusammenhang mit Merkmal 1.1 steht.

#### **Artikel 123(2) EPÜ: Änderungen**

3. Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 wie erteilt entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ wie zutreffend von der Einspruchsabteilung festgestellt wurde.

3.1 Mit ihrer Beschwerdebeurteilung sowie in der mündlichen Verhandlung hielt die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) an der Auffassung fest, dass das aus der Beschreibung in den erteilten Anspruch 1 eingeführte Merkmal 1.10 der ursprünglichen Anmeldung eindeutig und unmittelbar zu entnehmen sei. Es wurde hierzu behauptet, dass die Bedeutung des Begriffes "Krümmungsabschnitt" in Merkmal 1.10 des erteilten Anspruchs 1 - entgegen der Einschätzung der Einspruchsabteilung - mit der Bedeutung des Begriffs "Krümmung" an der angegebenen Offenbarungsstelle, nämlich in Absatz [0128] der A2-Schrift, gleichzusetzen sei, so dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

3.2 Zur Debatte steht somit die strittige Frage, ob das in den erteilten Anspruch 1 aufgenommenen Merkmals 1.10, wonach

*"... zwischen dem ersten Krümmungsabschnitt (305) und dem zweiten Krümmungsabschnitt (307) ein 2 - 6 cm langer Abschnitt (308) angeordnet ist"* (Hervorhebungen hinzugefügt)

dem Absatz [0128] der A2-Schrift unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, und dies obwohl in dieser Passage wörtlich von einem zwischen einer ersten Krümmung 307 und einer zweiten Krümmung 305 angeordneten, 2 bis 6 cm langen Abschnitt 308 die Rede sei, und nicht - wie beansprucht - von einem 2 bis 6 cm langen Abschnitt, der zwischen einem ersten Krümmungsabschnitt und einem zweiten Krümmungsabschnitt liege.

3.3 Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) kritisierte, dass die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ auf der falschen Annahme basiere, dass der in Absatz [0128] definierte 2 bis 6 cm lange "Abschnitt" als ein Abstand von 2 bis 6 cm zwischen der ersten und der zweiten Krümmung zu verstehen sei, insbesondere als der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Krümmungen (vgl. Entscheidung, Punkt 4.2). Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) vertrat die Auffassung, dass die Lehre des Absatzes [0128] lediglich verlange, dass ein 2 bis 6 cm langer Abschnitt beliebiger Form und Eigenschaften irgendwo zwischen der ersten Krümmung und der zweiten Krümmung des Führungsabschnittes des Positionierkatheters angeordnet sein müsse.

Die der Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung unterliegende Annahme, dass der 2 bis 6 cm lange Abschnitt 308 dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der Krümmungen entspreche und somit als Abstand zwischen der Krümmungen zu verstehen sei, finde in der gesamten Offenbarung des Streitpatents keine Grundlage. Vor diesem Hintergrund führte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) aus, dass die Lehre des Absatzes [0128] nicht ausschließe, dass ein weiterer und in Anspruch 1 in seinen Eigenschaften nicht näher definierter Abschnitt zwischen einem oder den beiden Enden des Abschnittes 308 und der jeweiligen gegenüberliegenden Krümmung (305 oder 307) vorhanden sei. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hielt daran fest, dass die Begriffe "Krümmung" und "Krümmungsabschnitt" - anders als von der Einspruchsabteilung unter Verweis auf die Definition von Krümmungsabschnitt 305 in Absatz [0124] der A2-Schrift angenommen wurde - gleichzusetzen seien. In

diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) auf ihren Vortrag in der letzten Eingabe vom 10. September 2024 und insbesondere auf die angebliche Konkretisierung der drei möglichen Ausgestaltungen der Lehre des Absatzes [0128] unter Berücksichtigung der Definition von Krümmungsabschnitt des vorherigen Absatzes [0124] der A2-Schrift. Die drei Skizzen auf Seite 4 der Eingabe vom 10. September 2024 bewiesen - so die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), dass die Begriffe "*Krümmung*" und "*Krümmungsabschnitt*" im technischen Kontext des Streitpatents gleichbedeutend seien, und zwar weil daraus eindeutig hervorgehe, dass der Abschnitt 308 in allen Fällen zwischen den Krümmungen 305 und 307 liege unabhängig davon, ob die erste Krümmung 305 eine reine Krümmung sei oder sie - wie in Absatz [0124] der A2-Schrift erläutert - aus einer Kombination von einer durchgehenden Krümmung mit einem geraden Abschnitt bestehe.

Zu der in Absatz [0128] in Klammern angegebenen Lehre, dass der 2 bis 6 cm lange Abschnitt zwischen dem Schnittpunkt der Geraden, welche die Winkel  $\beta$  und  $\gamma$  ergeben, liegen könne, führte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) aus, dass diese Angabe - aufgrund der Verwendung der adversativen Konjunktion "*oder*" - als eine reine Alternative anzusehen sei, die als solche an der vorher vorgeschlagenen Auslegung des Absatzes [0128] nichts ändere. Auch wenn die in Klammern angegebene Definition der Lage des Abschnitt 308 nicht als eine Alternative, sondern als eine Konkretisierung der allgemeinen Lehre des Absatzes [0128] angesehen würde, führe dies nicht zu einer Verletzung des Artikels 123(2) EPÜ, weil - so die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) - der Text in Klammern lediglich angebe, dass der 2 bis 6 cm lange Abschnitt 308

zwischen zwei Punkten der Krümmungen liege.

- 3.4 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) zum Artikel 123(2) EPÜ können die Kammer aus folgenden Gründen nicht überzeugen:

Absatz [0128] der A2-Schrift, der unstrittig die einzige Offenbarungsstelle des Merkmals 1.10 darstellt, lehrt, dass ein 2 bis 6 cm langer Abschnitt zwischen der ersten und der zweiten Krümmung des Führungsabschnitts des Positionierkatheters angeordnet ist, und nicht - wie jetzt beansprucht - dass dieser Abschnitt zwischen einem ersten und zweiten Krümmungsabschnitt liegt. Die Kammer schließt sich der Einschätzung der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) an, dass die Begriffe "*Krümmung*" und "*Krümmungsabschnitt*" für die Fachperson im technischen Kontext des Streitpatents nicht als gleichbedeutend zu sehen sind. Diese Annahme wird vom Streitpatent selbst in Absatz [00124] bestätigt, wo es heißt, dass der erste gekrümmte Abschnitt 305 entweder aus einem durchgehend gekrümmten Abschnitt oder aus einer Kombination einer durchgehenden Krümmung mit einem geraden Abschnitt bestehen kann.

- 3.5 Die Behauptung der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), dass der Absatz [0128] nur besage, dass ein 2 bis 6 cm langer Abschnitt lediglich irgendwo zwischen der ersten Krümmung 305 und der zweiten Krümmung 307 liege, ohne damit zwangsläufig zu implizieren, dass die Krümmungen auch um 2 bis 6 voneinander entfernt seien, ist aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

Wie von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden 1) in der mündlichen Verhandlung zutreffend ausgeführt wurde,

ergibt eine rein semantische, aber nicht technische Auslegung der Aussagen des Absatzes [0128], zumindest im Kontext des Streitpatents und in Hinblick auf die technische Aufgabe, die dieses zu lösen sucht, keinen Sinn. Das Streitpatent beschäftigt sich mit der Auswahl einer angemessenen geometrischen Ausgestaltung des Führungsabschnittes eines Positionierkatheters, die aus verschiedenen, sowohl durchgehend gekrümmten als auch geraden Abschnitten besteht. Die resultierende Ausgestaltung soll die innere Anatomie des Patienten überbrücken, derart dass ein am proximalen Ende des Katheters lösbar aufgesetztes Mitralklappenimplantat sicher und ohne Schwierigkeiten um das Schlüsselbein und über die Vena cava superior des Patienten bis zum Implantationsort geführt werden kann. Diese Anforderung setzt nicht nur eine bestimmte Reihenfolge von Biegungen und Geraden des Führungsabschnitts voraus, sondern auch eine präzise relative Positionierung und somit einen gewissen Abstand zwischen den Krümmungen. Vor diesem Hintergrund versteht die Fachperson die Längenangabe in Absatz [0128] bezüglich des Abschnittes 308 tatsächlich als Angabe des Abstands zwischen den jeweiligen Krümmungen. Dieser Abstand soll patentgemäß zwischen 2 bis 6 cm variieren, um den spezifischen anatomischen Eigenschaften der verschiedenen Patienten (Gewicht, Alter, Körpergröße usw.) Rechnung zu tragen.

- 3.6 Es bleibt die Frage, wie der Abstand zwischen den Krümmungen gemessen wird. In Grunde genommen versteht die Kammer die Lehre des Absatzes [0128] in der Weise, dass mit der Länge des Abschnittes von 2 bis 6 cm ein Abstand von 2 bis 6 cm zwischen den Scheitelpunkten der Krümmungen vorhanden sein muss. Dieser Abstand wird durch den Abschnitt 308 überbrückt. Alternativ - wie vom Text in Klammern vorgeschlagen - kann ebenfalls der

Abstand zwischen den Schnittpunkten der Geraden, welche die Winkel  $\beta$  und  $\gamma$  ergeben, gemeint sein. Beide Auslegungen der technischen Lehre des Absatzes [0128] werden von der Anordnung des Abschnittes 38 in Figur 3a des Streitpatents bestätigt. Dahingegen findet die Auslegung der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) gemäß der Darstellung auf Seite 4 der Eingabe vom 10. September 2024 keine Grundlage in den ursprünglichen Anmeldung.

3.7 In Hinblick auf die von der Kammer vorgelegte Auslegung des technischen Inhalts des Absatzes [0128] ist der in Zusammenhang mit der Längenangabe des Abschnittes 308 offenbarte Begriff "*Krümmung*" mit dem Begriff "*Krümmungsabschnitt*" nicht gleichzusetzen. Wie von den Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) zutreffend ausgeführt wurde, macht es wohl einen Unterschied, ob der durch die Längenangabe des Abschnittes 308 ursprünglich offenbarte Abstand zwischen der ersten und zweiten Krümmung oder - wie im erteilten Anspruch 1 beansprucht - zwischen dem ersten und zweiten Krümmungsabschnitt gemessen wird (vgl. z.B. Figuren 1 und 2 auf Seite 4 der Eingabe des Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) vom 10. September 2024). Die Kammer bestätigt somit die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 in Merkmal 1.10 aufgrund der Verwendung des Begriffes "*Krümmungsabschnitt*" statt "*Krümmung*" in Zusammenhang mit der Längenangabe des Abschnittes 308 Informationen enthält, die der ursprünglichen Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sind, sodass die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht erfüllt sind.

3.8 Unter diesen Umständen kann die von den Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)

zusätzlich aufgeworfene Frage weiterer unzulässiger Verallgemeinerungen in Anspruch 1 dahingestellt bleiben.

#### **HILFSANTRAG 46**

4. Hilfsantrag 46 wurde einen Tag vor der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) vorgelegt und von der Einspruchsabteilung in Ausübung des Ermessens gemäß Artikel 114(2) EPÜ nicht ins Einspruchsverfahren zugelassen.

#### **Zulassung**

- 4.1 Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) kritisierte die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, den verspäteten Hilfsantrag 46 in das Einspruchsverfahren nicht zuzulassen. Es wurde hierzu behauptete, dass die "*prima facie*" negative Einschätzung der Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ seitens der Einspruchsabteilung, die die Grundlage für die angefochtene Nicht-Zulassungsentscheidung bildete, nicht nur in der Sache falsch, sondern auch unzureichend begründet sei. Diesbezüglich beanstandete die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), dass die Einspruchsabteilung keine konkrete Ausführungsform des Gegenstandes des geänderten Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 46 nennen konnte, die nicht unter den Schutz des erteilten Anspruchs 1 falle. Entgegen der Einschätzung der Einspruchsabteilung führe die Ersetzung in Merkmal 1.10 des Anspruchs 1 des Begriffes "*Krümmungsabschnitt*" durch den Begriff "*Krümmung*" zu einer klaren Einschränkung des Schutzbegehrens in Vergleich zum erteilten Anspruch 1, weil jetzt nur

durchgehende Krümmungen vom Merkmal 1.10 erfasst seien.

- 4.2 Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) führten dahingegen im Wesentlichen aus, dass die "*prima facie*" Einschätzung der Erfüllung der Erfordernisse des Artikels 123(3) in der Entscheidung ausreichend ausgeführt sei. Darüber hinaus wurde vorgetragen, dass die Voraussetzung für eine Zulassung eines verspäteten Antrags sei, dass die Änderungen die aufgeworfenen Fragen lösen ohne Anlass zu weiteren Einwänden zu geben. Das sei bei dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 46 nicht der Fall, unter anderem weil die vorgenommenen Änderungen Klarheitsprobleme mit sich bringen.
- 4.3 Die Kammer stellt fest, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in angemessener Weise und auf Grundlage der richtigen Kriterien ausgeübt habe. Hinsichtlich der strittigen Frage, ob die durchgeführten Änderungen "*prima facie*" den Erfordernissen des Artikels 123(3) EPÜ genügen, kann die Kammer keinen Grund erkennen, warum die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung, dass dies - zumindest auf den ersten Blick - nicht der Fall ist, inhaltlich falsch oder gar unvertretbar sein sollte. Letzteres wäre aber die Voraussetzung dafür, in die inhaltlich der Einspruchsabteilung vorbehaltenen Entscheidung einzugreifen. Die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung basiert auf einer plausiblen und somit vertretbaren Interpretation der in Absatz [0128] der A2-Schrift angegebenen Längenangabe des Abschnitts 308 als Abstand zwischen den Schnittpunkten der Geraden, welche die Winkel  $\beta$  und  $\gamma$  ergeben, was weitgehend dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der Krümmungen entspricht. Zumindest auf den ersten Blick unterscheidet sich eine solche Lehre vom erteilten Anspruch 1, den die Einspruchsabteilung (mit Verweis auf Punkt 4.2 ihrer Entscheidung) im Sinne des Abstands

zwischen den Enden der Krümmungen verstanden hat, so dass die Einspruchsabteilung mit gutem Recht von einer potentiellen unzulässigen Verschiebung des Schutzzumfanges ausgehen konnte. Die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, den Hilfsantrag 46 nicht ins Einspruchsverfahren zuzulassen, ist somit zu bestätigen.

- 4.4 Hilfsantrag 46 wird somit nach Artikel 12(6) VOBK, erster Satz nicht zugelassen. Darüber hinaus ist der Antrag der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), den Hilfsantrag 46 in Ausübung des Ermessens gemäß Artikel 12(4) VOBK ins Beschwerdeverfahren zuzulassen, zurückzuweisen, weil die Bestimmungen von Artikel 12(4) und (6) VOBK nicht als getrennt anzusehen sind. Sie gelten nämlich parallel während des gesamten Beschwerdeverfahrens. Ein von der Einspruchsabteilung nicht zugelassener Hilfsantrag ist daher nur zuzulassen, wenn er entweder ermessensfehlerhaft war (1. Alternative von Artikel 12(6) Satz 1 VOBK) oder wenn im Beschwerdeverfahren besondere Umstände aufgetreten sind, die nunmehr eine Zulassung rechtfertigen (2. Alternative von Artikel 12(6) Satz 1 VOBK). Solche Umstände können nicht darin liegen, dass die Beschwerdekammer ihr Ermessen gegebenenfalls anders ausüben würde, da ansonsten die in der 1. Alternative genannte Beschränkung auf eine bloße Kontrolle eines etwaigen Ermessensfehlgebrauchs gegenstandslos würde. Die 2. Alternative muss sich also auf neue Entwicklungen im Verfahren vor der Beschwerdekammer beziehen, die es jetzt als geboten erscheinen lassen, einen gleichlautenden Antrag zuzulassen. Solche neuen Entwicklungen sind aber vorliegend nicht erkennbar.

## **HILFSANTRÄGE B1 BIS B12**

### **Zulassung**

5. Die Hilfsanträge B1 bis B12 werden ins Beschwerdeverfahrens nicht zugelassen.
- 5.1 Diese Hilfsanträge wurden erstmals mit der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) eingereicht und stellen somit unbestritten eine Änderung ihres Beschwerdevorbringens im Sinne von Artikeln 12(2) und 12(4) VOBK dar. Die Zulassung dieser Anträge, der von beiden Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) entgegengetreten wurde, steht im Ermessen der Kammer (Artikel 12(4) und (6) VOBK).
- 5.2 In der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), die Zulassung der Hilfsanträge B4 und B5 zuerst zu erörtern. Gegen die Änderung der Reihenfolge der Hilfsanträge hatten die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) keinen Einwand.
- 5.3 Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) trug vor, dass die Änderungen in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag B4 die Auslegung der Einspruchsabteilung der im Absatz [0128] definierten Länge des Abschnittes 308 als Abstand zwischen den Krümmungen berücksichtigen, um den gegenüber dem Hauptantrag erhobenen Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ zu beseitigen. Diese Änderungen seien - so die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) - auf keinen Fall überraschend und gingen nicht zu Lasten der Verfahrensökonomie. Hinsichtlich der Rechtfertigung der Vorlage des Hilfsantrags B4 zum ersten Mal mit der Beschwerdebegründung verwies die Beschwerdeführerin

(Patentinhaberin) auf den erfolgten Wechsel des Vertreters und auf die Tatsache, dass der Hilfsantrag B4 in Grunde genommen dieselbe Änderungen enthalte wie Hilfsantrag 46, der überraschenderweise von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen wurde.

5.4 Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) kritisierten, dass die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) mit der Beschwerdebegründung nicht substantiiert habe, warum der gesamte Satz von Hilfsanträgen B1 bis B12 nicht bereits vor der Einspruchsabteilung eingereicht worden seien. Es wurde hierzu ausgeführt, dass die Problematik betreffend die Verwendung des Begriffes "*Krümmungsabschnitt*" in Merkmal 1.10 des erteilten Anspruchs 1 anstatt des offenbarten Begriffes "*Krümmung*", die angeblich mit dem Hilfsantrag B4 gelöst sei, bereits mit vorläufiger Auffassung der Einspruchsabteilung aufgeworfen worden sei, was eine Reaktion der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) bereits vor der ersten Instanz erfordert hätte.

5.5 Die Vorlage des Hilfsantrags B4 erstmals mit der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) ist nicht von den Umständen des Einspruchsverfahrens gerechtfertigt. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) gab mit der Beschwerdebegründung tatsächlich keinen Grund für die Einreichung des Hilfsantrags B4 erstmals mit der Beschwerdebegründung an. Schließlich stellt der vorgebrachte Vertreterwechsel keine Rechtfertigung für die Verzögerung der Vorlage von geänderten Hilfsanträge dar. Die Kammer merkt an, dass die vorläufige Auffassung der Einspruchsabteilung unter Punkt 4.2 die Auslegung der Angabe der Länge des Abschnittes 308 in Absatz [0128] als Abstand zwischen den mittleren

Punkten der Krümmungen 305 und 307 bereits enthielt, was die Grundlage für die Begründung hinsichtlich der Nichterfüllung der Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ in der angefochtenen Entscheidung darstellt. Nach Erhalt der negativen vorläufigen Einschätzung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der strittigen Offenbarung des Merkmals 1.10 des Anspruchs 1 hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) 47 Hilfsanträge eingereicht. Die Kammer kann nicht erkennen, warum ein dem Hilfsantrag B4 entsprechender Hilfsantrag - also ein Hilfsantrag, der dem obengenannten Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ Rechnung trägt - nicht bereits vor der ersten Instanz eingereicht wurde. Dies betrifft ebenfalls die restlichen Hilfsanträge B1 bis B3 und B5 bis B12.

- 5.6 Unter Betrachtungen der oben genannten Umstände des erstinstanzlichen Verfahrens entscheidet die Kammer, die Hilfsanträge B1 bis B12 unter Artikel 12(6) VOBK, zweiter Satz, nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

#### **HILFSANTRÄGE 35 und 36**

6. Diese Hilfsanträge entsprechen den der angefochtenen Entscheidung unterliegenden Hilfsanträgen 35 und 36.

#### **Artikel 123(3) EPÜ**

- 6.1 Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der jeweilige unabhängige Anspruch 1 dieser Anträge die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ nicht erfülle, weil der Schutzbereich des erteilten Patents nicht umfasse, dass zwischen dem ersten Krümmungsabschnitt und dem zweiten Krümmungsabschnitt ein 2-6 cm langer Abschnitt angeordnet ist. Dieser Schlussfolgerung wurde von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) zu Recht

entgegengetreten. In der Tat ist der Wortlaut des Merkmal 1.10 des erteilten Anspruch 1, entgegen der Aussage der Einspruchsabteilung, identisch wie in Merkmal 1.10 des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 35 und 36. Die von der Einspruchsabteilung unter Artikel 123(3) EPÜ beanstandete, unzulässige Verschiebung des Schutzzumfanges ist somit nicht ersichtlich.

### **Artikel 123(2) EPÜ: Änderungen**

7. Die unabhängigen Hilfsanträge 35 und 36 erfüllen jedoch nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.
- 7.1 Unabhängig von der Frage der Erfüllung der Erfordernisse des Artikel 123(3) EPÜ und wie von den Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) zutreffend vorgetragen wurde, enthält das letzte Merkmal des Anspruchs 1 gemäß beiden Anträgen immer noch das Merkmal 1.10 des Anspruchs 1 wie erteilt, die - wie oben festgestellt - die Erfordernisse des Artikels 123(2) nicht erfüllt. Die Kammer sieht nicht, warum die von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) geltend gemachte Tatsache, dass Merkmal 1.10 des Anspruchs 1 des Hilfsanträge 35 und 36 durch zusätzliche Einschränkung weiter präzisiert wurde, den unter Artikel 123(2) EPÜ erhobenen Einwand beseitigen könne. Eine überzeugende Erklärung dieser Behauptung wurde von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) nicht vorgebracht.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Schalow

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt