

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Januar 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0320/23 - 3.3.06

Anmeldenummer: 16710425.6

Veröffentlichungsnummer: 3271069

IPC: B01J20/28, B01J20/04,
B01J20/30, C02F1/28, C02F1/66,
C01F11/18, C02F5/06, C09C1/02,
C02F101/20

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

MATERIAL ZUR ENTSÄUERUNG UND/ODER VON FLÜSSIGKEITEN, VERFAHREN
ZU DESSEN HERSTELLUNG SOWIE VERWENDUNGEN

Patentinhaberin:

Rheinkalk GmbH

Einsprechende:

Omya International AG

Stichwort:

Erdalkalicarbonat basiertes Material/Rheinkalk

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)
VOBK 2020 Art. 12(6)

Schlagwort:

Änderungen - zulässig (nein)

Hilfsantrag 1 - Ermessensfehler in erster Instanz (nein)

Hilfsanträge 2-4 - wären bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen gewesen (ja)

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 0320/23 - 3.3.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 17. Januar 2025

Beschwerdeführerin: Rheinkalk GmbH
(Patentinhaberin) Am Kalkstein 1
42489 Wülfrath (DE)

Vertreter: Cohausz & Florack
Patent- & Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Bleichstraße 14
40211 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegnerin: Omya International AG
(Einsprechende) Baslerstrasse 42
4665 Oftringen (CH)

Vertreter: Maiwald GmbH
Elisenhof
Elisenstraße 3
80335 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 5. Dezember 2022 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 3271069 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller
Mitglieder: R. Elsässer
J. Hoppe

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung gerichtet, das Patent zu widerrufen. Die Einspruchsabteilung war der Ansicht, dass der damalige Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 2-7 das Erfordernis von Artikel 123(2) EPÜ nicht erfüllten. Den ersten Hilfsantrag ließ die Abteilung als verspätet und *prima facie* nicht gewährbar nicht zum Verfahren zu.

- II. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin **10 Hilfsanträge** ein, wobei der Hilfsantrag 1 sowie die Hilfsanträge 5-10 den erstinstanzlich eingereichten Hilfsanträgen 1-7 entsprechen. Sie brachte vor, dass alle Anträge das Erfordernis von Artikel 123(2) EPÜ erfüllten. Ferner reichte sie die neuen Dokumente **D49** (Neroth G., Vollenschaar D., "*Wendehorst Baustoffkunde*", Seiten 131-137), **D50** (Krause T., Ulke B., "*Zahlentafeln für den Baubetrieb*", S. 121-122.), **D51** (Karger R., Hoffmann F., "*Wasserversorgung Gewinnung Aufbereitung Speicherung Verteilung*", S. 118-122) und **D52** (Fritsch P. et al., "*Mutschmann/Stimmelmery Taschenbuch der Wasserversorgung*", S. 189-192) ein.

- III. Mit der Beschwerdeerwiderung beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde zurückzuweisen.

- IV. Mit Schriftsatz vom 19. Juni 2024 brachte die Beschwerdeführerin unter anderem weitere Argumente zum Einwand der unzulässigen Erweiterung vor.

V. Nach dem Erhalt der vorläufigen Meinung der Kammer teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie an der anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde und beantragte eine Entscheidung nach Aktenlage. Daraufhin wurde die mündliche Verhandlung abgesagt.

VI. Die Kammer versteht die Anträge der Parteien wie folgt:

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten, d.h. den Einspruch zurückzuweisen, sowie hilfsweise das Patent im Umfang eines der Hilfsanträge 1-10 aufrecht zu erhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Mündliche Verhandlung

Die Erklärung der Beschwerdeführerin, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen und stattdessen eine Entscheidung nach Aktenlage zu beantragen, ist nach gefestigter Rechtsprechung als Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung zu werten. Da außerdem dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Beschwerde stattgegeben werden kann, kann über die Sache ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

2. Die Kammer hat in der Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK dargelegt, dass keiner der Anträge der Beschwerdeführerin gewährbar bzw. zulässig sein dürfte, sodass die Beschwerde wahrscheinlich zurückzuweisen sei. Da die Beschwerdeführerin auf diese Mitteilung in der Sache nicht reagiert hat, besteht kein Grund, von

der vorläufigen Meinung abzuweichen, die im Folgenden im Wesentlichen unverändert wiedergegeben wird:

3. Hauptantrag - Artikel 123(2) EPÜ
- 3.1 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, wonach der Gegenstand der erteilten Ansprüche 1 und 5 über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt hinausgehe, ist nicht zu beanstanden.
- 3.2 Die erteilten Ansprüche 1 und 5 mit den gegenüber den ursprünglich eingereichten Ansprüchen markierten Änderungen haben den folgenden Wortlaut:

"1. Material zur Entsäuerung, Filtration und/oder Aufhärtung von Flüssigkeiten, enthaltend mindestens 97 Gew.% Erdalkalicarbonat, wobei der nach der Norm DIN EN 12485:2010-08 bestimmte freie Calciumoxid-Gehalt des Materials 0,3 Gew.% oder weniger beträgt und die nach der Norm DIN EN 12902:2005-02 bestimmte Korngruppe des Materials von 0,1 bis 1,8 mm beträgt, wobei der Gehalt an Überkorn und an Unterkorn des Materials bei 10 Gew.% oder weniger, bezogen auf das Gesamtgewicht des Materials, liegt, und wobei das Material in Form von Granalien vorliegt."

"5. Verfahren zur Herstellung eines Materials umfassend folgende Schritte:

- a) Granulieren einer Mischung enthaltend Erdalkalicarbonat, Erdalkalihydroxid und/oder Erdalkalioxid zu einem Granulat;*
- b) Recarbonatisierung des Granulats durch in Kontakt bringen mit einem kohlenstoffdioxidhaltigen Gas;*
- c) Siebung auf eine nach der Norm DIN EN 12902:2005-02 bestimmte Korngruppe von 0,1 bis 1,8 mm, wobei der Gehalt an Oberkorn und an Unterkorn des Materials bei*

10 Gew.% oder weniger, bezogen auf das Gesamtgewicht des Materials, liegt;

d) erneute Recarbonatisierung des Granulats durch in Kontakt bringen mit einem kohlenstoffdioxidhaltigen Gas, wobei die Schritte a) bis d) nacheinander durchgeführt werden und wobei die erneute Recarbonatisierung in Schritt d) so lange fortgesetzt wird bis der nach der Norm DIN EN 12485:2010-08 bestimmte freie Calciumoxid-Gehalt des Granulats 0,3 Gew. % oder weniger beträgt."

3.3 Anspruch 1

3.3.1 Die zur Bestimmung der Korngruppe im Anspruch genannte Norm DIN EN 12902 ist als **D39** im Verfahren zitiert. Sie verweist unter Punkt 3 bezüglich der verwendeten Begriffe ausdrücklich auf die EN 12901 (**D41**) und unter Punkt 5.1 bezüglich der Ermittlung der Korngrößenverteilung durch Siebung auf die ISO 2591-1 (**D40**).

3.3.2 Wie die Einspruchsabteilung sieht die Kammer keine Basis in der ursprünglichen Anmeldung für das Merkmal "wobei der Gehalt an Über- und an Unterkorn des Materials bei 10 Gew.% oder weniger, bezogen auf das Gesamtgewicht des Materials, liegt", denn in der als Stütze angegebenen Passage der ursprünglich eingereichten Beschreibung (Seite 5, Zeile 17-20) ist als Referenz für den Über- und Unterkorngehalt nicht das Gesamtgewicht des Materials, sondern das Gesamtgewicht des Materials mit dieser Korngruppe angegeben. Wie im Folgenden dargelegt wird, sind diese Angaben nicht identisch, sodass der Gegenstand von Anspruch 1 über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht.

- 3.3.3 Die Beschwerdeführerin hat demgegenüber vorgetragen, dass Über- und Unterkorn als Bestandteile der Korngruppe anzusehen seien, so dass in der Sache kein Unterschied bestehe zwischen dem auf Seite 5 ursprünglich offenbarten "Gesamtgewicht des Materials mit dieser Korngruppe" und dem im erteilten Anspruch 1 genannten "Gesamtgewicht des Materials". Da beide Angaben in der Sache identisch seien, könne keine unzulässige Erweiterung vorliegen.
- 3.3.4 Dieses Argument ist jedoch nicht überzeugend. Der erteilte Anspruch 1 legt fest, dass die Korngruppe nach DIN EN 12902 (**D39**) zu bestimmen ist und in dieser Norm ist unter Punkt 3 angegeben, dass für die Anwendung der Norm die Begriffe nach EN 12901:1999 (**D41**) gelten. In **D41** wird der Begriff "Korngruppe" definiert als "alle Korngrößen zwischen zwei Prüfsiebweiten". Die wortgleiche Definition findet sich auf Seite 4, Zeile 26-27 der ursprünglich eingereichten Beschreibung. Weiter definiert die Norm den Über- bzw. Unterkornanteil als den "*Massenanteil eines Korngemenges, der von dem Prüfsieb mit der größten Siebweite für die jeweilige Korngruppe zurückgehalten wird bzw. der das Prüfsieb mit der kleinsten Siebweite passiert*". Nach diesen Definitionen bilden das Über- und Unterkorn somit keine Bestandteile der Korngruppe, denn die entsprechenden Partikel befinden sich nicht zwischen den beiden Prüfsieben, sondern darüber bzw. darunter.
- 3.3.5 Auf den erteilten Anspruch 1 angewendet bedeutet dies, dass das beanspruchte Material zur Entsäuerung ein Korngemenge darstellt, welches als eine Fraktion Partikel der Korngruppe enthält, welche alle Korngrößen zwischen den Prüfsieben 1,8 und 0,1 mm umfasst, und daneben weitere Fraktionen von Über- und Unterkorn,

wobei diese Fraktionen bis zu 10 Gew.% des Materials ausmachen können.

Als Bezugsgröße für den Anteil an Über- und Unterkorn ist im Anspruch das Gesamtgewicht des Materials angegeben, wohingegen die Passage auf Seite 5 als Bezugsgröße das Material "der Korngruppe" nennt, welche nach den obigen Erwägungen jedoch lediglich einen Teil des Materials darstellt.

Da in der ursprünglichen Anmeldung eine direkte und unmittelbare Offenbarung des Gesamtgewichts des Materials als Bezugsgröße für den Anteil an Über- und Unterkorn fehlt, geht der erteilte Anspruch 1 über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt hinaus.

3.3.6 Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, Anspruch 1 sei so zu verstehen, dass das beanspruchte Material zwingend durch Siebung mit den Siebweiten 1,8 und 0,1 mm erhalten wurde, weil es als Ganzes die entsprechende Korngruppe aufweise. Weiter gehe aus **D40**, Abschnitt 7.2.6, hervor, dass eine Siebung kein perfektes Trennverfahren darstellt, so dass bei der Aussiebung einer Korngruppe Teilchen, deren Größe unter der nominalen Maschenweite des engeren Siebs liegt, aufgrund verschiedener Effekte dennoch zurückgehalten werden könnten. Gleichmaßen könnten Teilchen, deren Größe über der nominalen Maschenweite des gröberen Siebs liegt, durch dieses hindurch gelangen. Daraus folge, dass dieses Über- und Unterkorn einen Teil der Korngruppe darstelle, weil diese definitionsgemäß alle Korngrößen zwischen zwei Prüfsieben umfasse, siehe oben, und somit auch das Über- und Unterkorn.

3.3.7 Diese Argumentation vermag jedoch nicht zu überzeugen, denn Anspruch 1 ist kein Product-by-Process Anspruch.

Zwar beschreibt der Verfahrensanspruch 5 einen Siebschritt, aber Anspruch 1 ist nicht auf Produkte beschränkt, die gemäß diesem Verfahren hergestellt wurden. Weiter hat die Beschwerdegegnerin korrekt dargelegt, dass die für die Ermittlung der Korngruppe relevante Norm ISO 2591 (**D40**), auf die die in Anspruch 1 genannte **D39** unter Punkt 5.1.1 verweist, ein Messverfahren und kein Herstellungsverfahren beschreibt. Das Material nach Anspruch 1 ist somit nicht auf Materialien beschränkt, die bereits einmal durch Siebung mit 1,8 und 0,1 mm Maschenweite erhalten wurden. Der Anspruch ist vielmehr lediglich auf Materialien gerichtet, die eine gemäß der genannten Norm durch Siebung *ermittelte* Korngruppe von 0,1-1,8 mm aufweisen, wobei jeweils bis zu 10% Über- und Unterkorn vorhanden sein dürfen. Diese Auslegung ist auch technisch nicht abwegig, denn das beanspruchte Material liegt in Form von Granalien vor, d.h. es kann gezielt in einer bestimmten Größe hergestellt werden, so dass eine Siebung nicht unbedingt notwendig erscheint, um das Material einer bestimmten Korngröße zu erhalten.

Daraus folgt auch, dass die Größe des im Anspruch genannten Überkorns völlig offen ist, so dass der Anspruch auch Überkorn umfasst, das unter keinen Umständen ein 1,8 mm-Sieb passieren kann, und somit auch unter keinen Umständen der genannten Korngruppe zugerechnet werden kann. Das gleiche gilt für das im Anspruch erwähnte Unterkorn.

Dem Argument, dass das in Anspruch 1 genannte "Gesamtgewicht des Materials" identisch wäre mit dem auf Seite 5 der Anmeldung offenbarten "Gesamtgewicht des Materials mit dieser Korngruppe", d.h. der Korngruppe von 0,1-1,8 mm, kann somit nicht gefolgt

werden.

- 3.3.8 Die Beschwerdeführerin hat **D49-D52** eingereicht, um nachzuweisen, dass Über- und Unterkorn als Bestandteil der Korngruppe anzusehen seien.

Unabhängig von der Frage der Zulassung dieser Dokumente, die erstmalig mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden (Artikel 12(4) und (6) VOBK), sind diese in der Sache nicht relevant, denn das Patent bzw. die Anmeldung enthalten bereits Definitionen der Begriffe "Korngruppe", "Über-" und "Unterkorn" bzw. verweisen ausdrücklich auf solche, siehe oben. Es gibt somit keine Lücke in der Offenbarung, die mit dem allgemeinen Fachwissen oder mit der Offenbarung weiterer, in der Anmeldung nicht genannter Dokumente zu füllen wäre. Vielmehr gilt die Definition, die in der Anmeldung offenbart ist bzw. auf die sie mittels der genannten Normen verweist. Selbst wenn sich aus **D49-D52** eine davon abweichende Definition ergeben würde, was die Beschwerdegegnerin bestritten hat, ist in der ursprünglichen Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, dass der Begriff "Korngruppe" im Sinne dieser Dokumente verwendet würde.

3.4 Anspruch 5

- 3.4.1 Der Einwand gegen Anspruch 1 betrifft auch Anspruch 5, der eine entsprechende Änderung enthält, wobei dieser Anspruch im Gegensatz zu Anspruch 1 eine Siebung auf eine nach der genannten Norm bestimmte Korngruppe ausdrücklich vorsieht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Über- und Unterkorn notwendigerweise Bestandteil der Korngruppe ist, d.h. dass die im Anspruch verwendete Bezugsgröße "das Material" identisch wäre zu der ursprünglich offenbarten Bezugsgröße "das Material

mit dieser Korngruppe".

Wie oben erwähnt, beschreibt die im Anspruch genannte Norm **D39** ein Messverfahren und kein Herstellverfahren, so dass der Anspruch nicht fordert, dass das Material durch eine Siebung mit 1,8 mm und 0,1 mm Maschenweite erhalten wurde. So wäre es durchaus anspruchsgemäß, aus dem in den Schritten a) und b) erhaltenen granulierten und recarbonatisierten Material zum Beispiel mit einem 2,0 mm Sieb die Grobpartikel abzutrennen und das so erhaltene Material einer Siebanalyse nach der genannten Norm zu unterziehen. Hat man ein Material erhalten, von dem mindestens 90 Gew.% zwischen den genannten Siebweiten liegen, wobei der Rest als Über- und/oder Unterkorn vorliegt, hat man Schritt c) anspruchsgemäß durchgeführt. Auch in diesem Fall besteht ein Unterschied zwischen der im Anspruch genannten und der auf Seite 5 offenbarten Bezugsgröße, sodass der Anspruch aus den gleichen Gründen über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht wie Anspruch 1.

- 3.4.2 Weiter ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, dass in den ursprünglich eingereichten Unterlagen kein Verfahren offenbart ist, bei dem das in Schritt c) erhaltene *Zwischenmaterial* den angegebenen Anteil an Über- und Unterkorn aufweist. Die Beschwerdegegnerin hat in diesem Zusammenhang auf die Passage auf Seite 11, Zeile 6-8 verwiesen, in der folgendes festgestellt wird: "*Im erfindungsgemäßen Verfahren gilt für die Bedeutung der Korngruppe, ihre Bestimmung und für das Über- und das Unterkorn für eine festgelegte Korngruppe gleichermaßen das oben für das erfindungsgemäße Material Gesagte*". Die Ausführungen auf Seite 5, Zeile 17-19, auf die hier Bezug genommen wird, beziehen sich jedoch auf das erfindungsgemäße Material und damit auf das Endprodukt des Verfahrens, und nicht etwa auf das

nach Schritt c) erhaltene Zwischenprodukt.

3.4.3 Es folgt, dass auch der erteilte Anspruch 5 unter Artikel 123(2) EPÜ nicht gewärbar ist.

3.5 Die Kammer ist somit - wie die Einspruchsabteilung - zu dem Schluss gelangt, dass der Hauptantrag nicht gewärbar ist (Artikel 100(c) EPÜ).

4. Hilfsantrag 1

Dieser Antrag wurde bereits erstinstanzlich gestellt und von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen. Gemäß Artikel 12(6) VOBK lässt die Kammer einen solchen Antrag nicht zu, es sei denn, die Entscheidung über die Nichtzulassung war ermessensfehlerhaft oder die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigten die Zulassung. Da vorliegend keiner dieser Ausnahmetatbestände zutraf, hat die Kammer ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, den Antrag nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

4.1 Ein Ermessensfehler liegt regelmäßig dann vor, wenn die Einspruchsabteilung ihr Ermessen auf der Grundlage der falschen Prinzipien oder willkürlich ausgeübt hat. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass der Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall ein derartiger Ermessensfehler unterlaufen ist. Hilfsantrag 1 wurde in der mündlichen Verhandlung gestellt und zwar als Reaktion auf einen zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung vorgebrachten neuen Einwand unter Artikel 123(2) EPÜ gegen den erteilten Anspruch 5. Der Antrag enthielt jedoch nicht nur einen geänderten Anspruch 5, sondern auch einen geänderten Anspruch 1, wobei in beiden Fällen Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen wurden.

Die Abteilung hat sinngemäß ausgeführt, dass ein derart spät gestellter Antrag, der Merkmale aus der Beschreibung enthält, in der Regel nicht zugelassen wird, es sei denn, er stelle eine Reaktion auf Änderungen des Verfahrensgegenstandes dar und sei *prima facie* gewährbar. Was die Änderungen in Anspruch 1 angeht, sah die Abteilung beide Bedingungen jedoch nicht als gegeben an, denn die Einwände gegen diesen Anspruch waren von Anfang an im Verfahren und darüber hinaus gäben die Änderungen Anlass zu einem neuen Einwand unter Artikel 123(3) EPÜ.

4.2 Das Argument der Beschwerdeführerin, der spät vorgebrachte Einwand gegen Anspruch 5 hätte Änderungen nicht nur in diesem Anspruch sondern auch in Anspruch 1 zwingend erforderlich gemacht, ist nicht überzeugend, denn die unabhängigen Ansprüche 1 und 5 stehen in keiner Beziehung zueinander. Eine durch den spät vorgebrachten Einwand gegen Anspruch 5 veranlasste und möglicherweise auch gerechtfertigte Änderung dieses Anspruchs wäre somit auch ohne eine entsprechende Änderung in Anspruch 1 möglich gewesen.

4.3 Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, es könne der Patentinhaberin nicht auferlegt werden, neue Einwände nach Artikel 123(2) EPU alleine durch die Aufnahme abhängiger Ansprüche zu überwinden, wenn das nicht möglich sei. Die Einspruchsabteilung hat sich jedoch nicht prinzipiell gegen aus der Beschreibung stammende Änderungen ausgesprochen, sondern lediglich festgestellt, dass solche Anträge nicht erst in der mündlichen Verhandlung eingereicht werden dürfen, wenn sie Einwände adressieren, die von Anfang an im Verfahren waren, wie vorliegend die Einwände gegen Anspruch 1. Dem stimmt die Kammer zu.

4.4 Schließlich hat die Beschwerdeführerin noch vorgebracht, die Änderungen in Anspruch 1 hätten für die Einsprechende nicht überraschend sein können, weil sie selbst den Einwand des fehlenden Bezugs auf die Korngruppe im erteilten Anspruch 1 erhoben hatte und somit damit rechnen konnte, dass eine entsprechende Änderung erfolgen würde. Hierzu ist jedoch festzustellen, dass in den vor der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträgen andere Änderungen eingeführt wurden, um den Einwand auszuräumen. Vor diesem Hintergrund konnte die Einsprechende weitere, davon abweichende Änderungen von Anspruch 1 nicht voraussehen.

4.5 Ebenfalls nicht überzeugend ist das Argument, die Einspruchsabteilung habe den Antrag abschließend geprüft und somit faktisch ins Verfahren zugelassen, denn Punkt 4.1 der Entscheidung enthält lediglich eine angemessene Begründung für die Nichtzulassung.

4.6 Da spezielle Umstände, die im vorliegenden Fall für die Zulassung sprechen, ebenfalls nicht ersichtlich sind, hat die Kammer ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, den Antrag nicht ins Verfahren zuzulassen (Artikel 12(6) VOBK)

5. Hilfsanträge 2-4

Diese Anträge wurden erstmalig mit der Beschwerdebegründung vorgelegt. Jeder dieser Anträge enthält eine Version von Anspruch 1, die der Einspruchsabteilung nicht zur Entscheidung vorgelegt wurde, obwohl der Angriff unter Artikel 123(2) EPÜ gegen diesen Anspruch bereits in der Einspruchsbegründung vorgebracht und in der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung (Punkt 5.1) bestätigt

wurde.

- 5.1 Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, Hilfsantrag 2 hätte nicht früher eingereicht werden können, denn es sei überraschend gewesen, dass ihre Argumente im Einspruchsverfahren selbst nach Verweis auf **D40** und **D41** nicht überzeugen konnten.

Aus diesem Vorbringen folgt jedoch lediglich, dass sie es nicht für notwendig oder angebracht hielt, den Antrag einzureichen, aber nicht, dass dies nicht möglich gewesen wäre. Diese Fehleinschätzung kann nicht zu Lasten der Beschwerdegegnerin gehen.

- 5.2 Das Argument, nach der Nichtzulassung des ersten Hilfsantrags sei es nicht sinnvoll gewesen in der mündlichen Verhandlung weitere Hilfsanträge einzureichen, überzeugt ebenfalls nicht, denn die Anträge hätten eben bereits vor der Verhandlung eingereicht werden können und sollen, zumindest was Anspruch 1 angeht. Außerdem ist nicht ersichtlich, dass die Einspruchsabteilung einen weiteren, *prima facie* gewährbaren Antrag nicht zugelassen hätte. Zumindest kann der Niederschrift zur mündlichen Verhandlung nicht entnommen werden, dass die Einspruchsabteilung weitere Anträge nicht akzeptiert hätte.

- 5.3 Die Beschwerdeführerin hat korrekterweise vorgebracht, dass die Anträge keinen Gegenstand einführen, auf den sie erstinstanzlich verzichtet hat, aber Artikel 12(6) VOBK betrifft auch solche Anträge, sofern sie erstinstanzlich vorzubringen gewesen wären, aber nicht vorgebracht wurden, wie es vorliegend der Fall ist.

- 5.4 Die Beschwerdeführerin hat weiter vorgebracht, ihr müsse eine faire Chance gegeben werden, ihr Patent zu

verteidigen, insbesondere wenn, wie vorliegend, der Widerruf lediglich aus formalen Gründen erfolgt sei, obwohl die vorläufige Meinung bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit positiv für die Patentinhaberin ausgefallen war. Dies überzeugt jedoch nicht, denn Artikel 12(2) VOBK gibt klar vor, dass das Beschwerdevorbringen der Parteien auf Anträge zu richten ist, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen. Wenn ein Antrag, der das Erfordernis nach Artikel 12(2) VOBK nicht erfüllt, gemäß Artikel 12(4) oder (6) VOBK nicht zugelassen wird, ist dies nicht unfair, sondern es gewährleistet die Absicherung des in Artikel 12(2) VOBK geregelten Grundprinzips, dass das Beschwerdeverfahren der Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung dient. Das EPÜ sieht auch keine Rangordnung der Einspruchsgründe unter Artikel 100 EPÜ vor, sodass ein Widerruf unter Artikel 100(c) EPÜ nicht anders zu behandeln ist, als ein Widerruf unter Artikel 100(a) oder (b) EPÜ.

- 5.5 Schließlicly kann dem Argument, ein Patentinhaber könne im erstinstanzlichen Verfahren nicht gezwungen werden, sein Patent zu beschränken, nur weil sich die Einspruchsabteilung der unmittelbaren Offenbarung der Anmeldung "verweigere", nicht gefolgt werden. Wenn eine Einspruchsabteilung einen Einwand unter Artikel 100(c) EPÜ aufgreift oder erhebt, sollte eine Patentinhaberin darauf nicht nur mit Argumenten reagieren, sondern auch mit beschränkenden Änderungen, wenn sie ihr Patent (hilfsweise) in beschränkter Fassung verteidigen will. Dabei sollten der Einspruchsabteilung alle zur Ausräumung des Einwands geeigneten Anträge vorgelegt werden, denn Entscheidungen der Einspruchsabteilung über höherrangige Anträge, die nach Ansicht der Patentinhaberin nicht gerechtfertigt sind, kann sie im Nachgang mit dem Mittel der Beschwerde anfechten, um

ihr Patent in der erteilten oder einer weniger beschränkten Form zu verteidigen. Demgegenüber ist es nicht im Sinne der Verfahrensökonomie, Änderungen, die potentiell geeignet sein könnten, die Einwände auszuräumen, erstmalig mit der Beschwerde vorzulegen, denn dies widerspräche dem Zweck des Beschwerdeverfahrens, die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu überprüfen (Artikel 12(2) VOBK).

5.6 Aus diesen Gründen hat die Kammer ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, die neuen Hilfsanträge 2-4 nicht zum Verfahren zuzulassen (Artikel 12(6) VOBK).

6. Hilfsanträge 5-10

Diese Anträge entsprechen den Hilfsanträgen 2-7, über die die Einspruchsabteilung entschieden hat.

6.1 Die Hilfsanträge 5-7 und 10 enthalten jeweils den erteilten Anspruch 5, sodass diese Anträge aus den gleichen Gründen nicht gewährbar sind wie der Hauptantrag. Zudem können die im jeweiligen Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen die Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ nicht ausräumen.

6.2 Die Hilfsanträge 8 und 9 enthalten jeweils den erteilten Anspruch 1, sodass diese Anträge aus den gleichen Gründen nicht gewährbar sind, wie der Hauptantrag. Zudem können die im jeweiligen Anspruch 5 vorgenommenen Änderungen die Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ nicht ausräumen.

7. Da keiner der Anträge der Beschwerdeführerin gewährbar bzw. zulässig ist, hat die Beschwerde keinen Erfolg.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Hampe

J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt