

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. Dezember 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1571/23 - 3.3.07

Anmeldenummer: 16727616.1

Veröffentlichungsnummer: 3286272

IPC: C09D135/02, C08F222/14,
C09D4/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

BESCHICHTUNGSSYSTEME, DEREN VERWENDUNG ZUR BESCHICHTUNG VON
BAUTEILEN SOWIE DAMIT BESCHICHTETE BAUTEILE FÜR LAND- UND
BAUMASCHINEN

Patentinhaber:

Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG

Einsprechende:

Akzo Nobel Coatings International BV
Allnex Netherlands B.V.
The Sherwin-Williams Company

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 108, 113
EPÜ R. 99(2)
VOBK 2020 Art. 12(4), 12(6), 12(3), 12(5)

Schlagwort:

Zulässigkeit der Beschwerde - Beschwerde hinreichend begründet
(ja)

Verletzung Anspruch auf rechtliches Gehör (nein)

Spät eingereichter Antrag - wäre bereits im erstinstanzlichen
Verfahren vorzubringen gewesen (ja)

Beschwerdebegründung - vollständiges Beschwerdevorbringen
eines Beteiligten

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/24, T 1020/13, T 1717/13



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 1571/23 - 3.3.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 4. Dezember 2025

Beschwerdeführer: Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG
(Patentinhaber) Georg-Wilhelm-Strasse 189
21107 Hamburg (DE)

Vertreter: Eisenführ Speiser
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH
Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg (DE)

Beschwerdegegner: Akzo Nobel Coatings International BV
(Einsprechender 1) Christian Neeferstraatz 2
1077 WW Amsterdam (NL)

Vertreter: Akzo Nobel IP Department
Christian Neefestraatz 2
1077 WW Amsterdam (NL)

Beschwerdegegner: Allnex Netherlands B.V.
(Einsprechender 2) Synthesebaan 1
4612 RB Bergen op Zoom (NL)

Vertreter: Hoyng Rokh Monegier B.V.
Rembrandt Tower, 30th Floor
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam (NL)

Beschwerdegegner: The Sherwin-Williams Company
(Einsprechender 3) 1101 South Third Street
Minneapolis, MN 55415 (US)

Vertreter: Vossius & Partner
Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
Siebertstraße 3
81675 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. Juni 2023 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 3286272 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A. Uselli
Mitglieder: M. Steendijk
 Y. Podbielski

Sachverhalt und Anträge

- I. Das europäische Patent Nr. 3 286 272 (im Folgenden: das Patent) wurde mit einundzwanzig Ansprüchen erteilt.

Diese beziehen sich auf einen Beschichtungsstoff zur Herstellung einer Beschichtung, dessen Verwendung, ein Verfahren zur Beschichtung eines Bauteils unter Einsatz des Beschichtungsstoffs sowie ein damit beschichtetes Bauteil.

Anspruchsgemäß enthält der Beschichtungsstoff mindestens ein oder mehrere strukturell definierte CH-acide Verbindungen A, ein oder mehrere vinyloge Carbonylverbindungen B, ein oder mehrere latente Basen als Katalysatoren C sowie ein oder mehrere ausgewählte Lichtschutzmittel, Offenzeitverlängerer, Topfzeitverlängerer, anorganische und/oder organische Pigmente und Korrosionsschutzmittel, jeweils in definierten Mengenbereichen.

- II. Gegen die Erteilung des Patents wurden drei Einsprüche eingelegt. Die Einsprechenden beantragten den vollständigen Widerruf wegen fehlender Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit, unzureichender Offenbarung sowie unzulässiger Erweiterung.

Die Patentinhaberin legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der das Patent widerrufen wurde. Die Entscheidung bezog sich auf das Patent in der erteilten Fassung (Hauptantrag), auf die Hilfsanträge 1-44 vom 23. März 2023 sowie auf die Hilfsanträge 23A-44A und 23B-44B vom 22. Mai 2023.

In der angefochtenen Entscheidung zitierte die Einspruchsabteilung unter anderem das folgende Dokument:

D6: WO 2013/050623 A1

Die Einspruchsabteilung kam zu folgendem Ergebnis:

- a) Der Antrag der Patentinhaberin vom 15. Mai 2023 auf Verlegung der für den 24. Mai 2023 angesetzten mündlichen Verhandlung wurde zurückgewiesen.
- b) Der Gegenstand der erteilten abhängigen Ansprüche 3, 4, 6, 7, 8, 10 und 11 gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus. Der Hauptantrag sei deswegen nicht gewährbar.
- c) Die Hilfsanträge 1-28 würden zumindest einen der bezüglich des Hauptantrags wegen unzulässiger Erweiterung bemängelten Ansprüche enthalten und seien deswegen ebenfalls nicht gewährbar.
- d) Der von der Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung im Anschluss an die Diskussion zu den Hilfsanträgen 1-28 gestellte Antrag, einen neuen Hilfsantrag einreichen zu dürfen, wurde zu diesem Zeitpunkt nicht stattgegeben, weil die Einwände der unzulässigen Erweiterung bereits in den Einspruchsschriftsätzen erhoben worden seien und ein überraschender Verfahrensverlauf fehle. Zudem befänden sich noch 15 nachgeordnete Hilfsanträge im Verfahren.
- e) Hilfsantrag 29 genüge nicht dem Erfordernis des Artikels 84 EPÜ, weil die Ansprüche 1 und 5 des Hilfsantrags 29 nicht klar seien.

- f) Die Hilfsanträge 30-44 würden zumindest einen der für Hilfsantrag 29 dargelegten Klarheitsmängel in analoger Weise aufweisen und seien daher ebenfalls nicht gewährbar.
- g) Die Hilfsanträge 23A-44A und 23B-44B wurden nicht im Verfahren zugelassen, weil diese Anträge verspätet eingereicht worden seien, die Einreichung nicht in Erwiderung auf einen überraschenden Verfahrensverlauf erfolgt sei, und diese Anträge *prima facie* nicht geeignet seien, um die festgestellten Mängel der vorgehenden Anträge zu beheben.

III. Die Patentinhaberin beantragte am 1. November 2023 eine Berichtigung des Protokolls der vor der Einspruchsabteilung stattgefundenen mündlichen Verhandlung.

Diesem Antrag lagen die folgenden Anlagen bei:

Anlage A: Kopien "Hilfsantrag 24A1", in Reinschrift und als Änderungsversion

Anlage B: Kopie der E-Mail an die Mitglieder der Einspruchsabteilung vom 24. Mai 2023, 10:49

Anlage C: Kopie eines Berichts zur mündlichen Verhandlung des Vertreters der Patentinhaberin vom 7. Juni 2023.

Die Einspruchsabteilung wies diesen Antrag auf Berichtigung am 9. November 2023 zurück.

IV. In ihrer Beschwerdebegründung vom 2. November 2023 machte die Patentinhaberin geltend, dass die Einspruchsabteilung ihren Anspruch auf rechtliches

Gehör in mehrfacher Hinsicht verletzt habe. Sie beantragte als Hauptantrag die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wegen wesentlicher Verfahrensfehler sowie die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung.

Mit der Beschwerdebegründung reichte die Patentinhaberin zudem drei neue Anspruchssätze als Hilfsanträge 1-3 ein und hielt die im erstinstanzlichen Verfahren eingereichten Hilfsanträge 1-44, 23A-44A und 23B-44B als ihre Hilfsanträge 4-91 aufrecht, wobei diese Hilfsanträge gemäß der Anlage zur Beschwerdebegründung umnummeriert wurden.

Darüber hinaus legte die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerdebegründung das folgende Dokument vor:

D22g: Erklärung von Jochen Wehner vom 1. November 2023 (Ergänzung zu den Erklärungen vom 11. Mai 2022 und 23. März 2023).

- V. In ihrer vorläufigen Stellungnahme gemäß Artikel 15(1) VOBK teilte die Beschwerdekammer den Beteiligten ihre vorläufige Einschätzung mit, dass die Beschwerde zurückzuweisen sei.
- VI. In ihrer Eingabe vom 27. November 2025 hielt die Patentinhaberin ihre Anträge aufrecht. Sie trug zusätzlich vor, dass das Einspruchsverfahren und die angefochtene Entscheidung wesentlich durch eine Anspruchsauslegung geprägt seien, die sich nach Erlass der Entscheidung G 1/24 als rechtswidrig erweise.
- VII. Die mündliche Verhandlung fand am 4. Dezember 2025 statt.

VIII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Patentinhaberin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Zulässigkeit der Beschwerde und Beanstandung der Entscheidung wegen Verfahrensfehler – Hauptantrag

Die Patentinhaberin habe die Verlegung der für den 24. Mai 2023 angesetzten mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung beantragt, um weitere Vergleichsversuche zur Unterstützung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes einreichen zu können. Ergänzend zu den bereits eingereichten Versuchen zum Beispiel 8 des Dokuments D6 mit polymeren CH-aciden Verbindungen A sei ein Vergleich mit den Beispielen 5 und 9 desselben Dokuments beabsichtigt gewesen, die monomere CH-acide Verbindungen A betreffen. Im parallelen Einspruchsverfahren gegen EP 3 286 266 sei die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung vom 20. April 2023 davon ausgegangen, dass anspruchsgemäß monomere CH-acide Verbindungen A vorlägen. Damit würden die Beispiele 5 und 9 des Dokuments D6 den nächstliegenden Stand der Technik darstellen. Im Einspruchsverfahren gegen das Patent habe es vorher keinen Anlass gegeben, sich auf die Beispiele 5 und 9 des Dokuments D6 zu fokussieren, weil die Einsprechende 2 insbesondere auf Beispiel 8 des Dokuments D6 verwiesen habe und die Einsprechende 3 sich auf den allgemeinen Anspruch 1 bezogen habe. Der Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung sei deswegen begründet gewesen. Indem die Einspruchsabteilung die beantragte Verlegung zu Unrecht abgelehnt habe, sei die Patentinhaberin erheblich in ihrer Möglichkeit, das angefochtene Patent in einem eventuell

geänderten Umfang aufrechtzuerhalten, benachteiligt worden.

Während der mündlichen Verhandlung habe die Einspruchsabteilung nach Bekanntgabe ihrer Auffassung zur unzulässigen Erweiterung des erteilten Patents auch die Hilfsanträge 1-28 als mangelhaft bezeichnet, ohne über diese Anträge zu entscheiden.

Bei der Beurteilung des erteilten Anspruchs 10 sei die Einspruchsabteilung zudem von ihrer vorläufigen Stellungnahme abgewichen und habe den Verfahrensbeteiligten unzureichend Zeit für eine Reaktion auf diese Änderung eingeräumt.

Im Anschluss an die Diskussion zu den Hilfsanträgen 1-28 habe die Einspruchsabteilung die Einreichung eines neuen Hilfsantrags der Patentinhaberin aufgrund einer fehlerhaften Ermessensausübung abgelehnt. Dabei habe sie den Hilfsantrag 24A1, den die Patentinhaberin nachweislich mit ihrer Eingabe vom 1. November 2023 eingereicht habe (Anlagen A-C), zu Unrecht nicht berücksichtigt.

Das Einspruchsverfahren und die angefochtene Entscheidung seien dabei wesentlich durch eine Anspruchsauslegung der Einspruchsabteilung bezüglich des Merkmals der CH-aciden Verbindung A geprägt, die sich nach Erlass der Entscheidung G 1/24 als rechtswidrig erweise.

Der Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör sei somit während des Einspruchsverfahrens in mehrfacher Hinsicht verletzt worden. Die angefochtene Entscheidung sei daher wegen

wesentlicher Mängel aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

b) Hilfsanträge

Die Beanstandungen nach Artikel 100 c) EPÜ gegen die Ansprüche des Streitpatents seien in Hilfsantrag 1 durch die Streichung der als unzulässig erweitert angesehenen Merkmale der erteilten Ansprüche 3, 4, 6-8, 10 und 11 beseitigt worden.

Hilfsantrag 2 entspreche dem erstinstanzlich eingereichten Hilfsantrag 24A1, der zu Unrecht nicht von der Einspruchsabteilung berücksichtigt worden sei.

Hilfsantrag 3 beruhe auf dem erstinstanzlich eingereichten Hilfsantrag 29. Die Teilentscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich der Unklarheit des Anspruchs 1 dieses Antrags sei fehlerhaft gewesen.

Die Hilfsanträge 1 und 3 seien erstinstanzlich deshalb nicht eingereicht worden, weil sich die Einspruchsabteilung mit ihren verfahrensleitenden Vorstellungen durchgesetzt habe, zu welchem Zeitpunkt eine bestimmte Antragstellung durch die Patentinhaberin opportun sei und welche konkreten Hilfsanträge aus Sicht der Einspruchsabteilung gestellt werden sollten.

IX. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Einsprechenden 2 und 3 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Zulässigkeit der Beschwerde und Beanstandung der Entscheidung wegen Verfahrensfehler - Hauptantrag

Die Beschwerde sei nicht zulässig, weil die Beschwerdebegründung entgegen Artikel 108 und Regel 99(2) EPÜ sowie Artikel 12(3) RPBA nicht die Gründe enthält, weswegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent wegen unzulässiger Erweiterung und mangelnder Klarheit zu widerrufen, aufzuheben sei.

Die Einspruchsabteilung habe in der Ausübung ihres Ermessens die Verlegung der mündlichen Verhandlung zu Recht abgelehnt. Es sei auch kein relevanter Zusammenhang zwischen den Entscheidungsgründen und den angeführten Gründen für die Verlegung zu erkennen.

Die Einspruchsabteilung habe nach Bekanntgabe ihrer Auffassung zur unzulässigen Erweiterung des erteilten Patents hinsichtlich der Ansprüche 3, 4, 6, 7, 8, 10 und 11 zutreffend festgestellt, dass die Hilfsanträge 1-28 zumindest einen dieser Ansprüche enthalten würden und somit ebenfalls nicht gewährbar seien. Die Einspruchsabteilung habe dabei ihre vorläufige Einschätzung, dass der erteilte Anspruch 10 eine unzulässige Erweiterung wegen einer Zwischenverallgemeinerung beinhalte, bestätigt und lediglich die Begründung für die unzulässige Erweiterung bezüglich des erteilten Anspruchs 10 um einen zusätzlichen, von den Einsprechenden bereits schriftlich vorgebrachten

Grund erweitert. Die in diesem Zusammenhang von der Patentinhaberin beantragte Unterbrechung der mündlichen Verhandlung sei gewährt worden.

Die Einspruchsabteilung habe nach der Unterbrechung zu Recht abgelehnt, dass die Patentinhaberin zu diesem Zeitpunkt einen neuen Hilfsantrag einreichen könne. Die Patentinhaberin habe sich anschließend während der mündlichen Verhandlung lediglich auf die Hilfsanträge 29-44 sowie die Hilfsanträge 23A-44A und 23B-44B bezogen. Das von der Patentinhaberin beanstandete Protokoll gebe diesen Verlauf der mündlichen Verhandlung zutreffend wieder.

Das Vorbringen der Patentinhaberin hinsichtlich einer nach Erlass der Entscheidung G1/24 rechtswidrigen Auslegung des Merkmals der CH-aciden Verbindung A sei verspätet und daher unzulässig. Zudem bezögen sich die Entscheidungsgründe nicht auf dieses Merkmal der CH-aciden Verbindung A.

b) Hilfsanträge

Die erstmals im Beschwerdeverfahren vorgelegten Hilfsanträge 1 bis 3 seien nicht zuzulassen, weil entgegen dem Artikel 12(2) VOBK diese Anträge nicht der angefochtenen Entscheidung zugrunde lägen und es für die Patentinhaberin ausreichend Gelegenheit gegeben habe, entsprechende Anträge während des erstinstanzlichen Verfahrens zu stellen.

Die Hilfsanträge 4-91, die den erstinstanzlich eingereichten Hilfsanträgen 1-44, 23A-44A und 23B-44B entsprächen, seien nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen, weil die

Beschwerdebegründung keine ausdrückliche Begründung enthalte, weswegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich dieser Anträge beanstandet worden sei.

X. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung (Hauptantrag), sowie hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung gemäß einem der Hilfsanträge 1-3, eingereicht mit der Beschwerdebegründung als Hilfsanträge 24C, 24A1 und 29C, sowie weiter hilfsweise gemäß einem der Hilfsanträge 4-91, eingereicht während des erstinstanzlichen Verfahrens als Hilfsanträge 1-44, 23A-44A oder 23B-44B.

XI. Die Einsprechenden 2 und 3 (Beschwerdegegnerinnen) beantragten, die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen. Für den Fall, dass die Beschwerde zulässig sei, beantragten sie, soweit für die Entscheidung relevant, den Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1-91 der Beschwerdeführerin nicht zuzulassen oder abzulehnen.

Die Einsprechende 1 hat im Beschwerdeverfahren keine Anträge gestellt.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

Gemäß der Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wegen Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör sowie die Zurückverweisung an die

Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung aus folgenden Gründen:

- die Einspruchsabteilung habe den begründeten Antrag der Patentinhaberin auf Verlegung der mündlichen Verhandlung zu Unrecht abgelehnt (siehe Beschwerdebegründung, Seiten 2-4, Abschnitt 1.3)
- die Einspruchsabteilung habe während der mündlichen Verhandlung nach der Bekanntgabe ihrer Auffassung zur unzulässigen Erweiterung des erteilten Patents die Hilfsanträge 1-28 als ebenfalls mangelhaft bezeichnet, ohne über diese Anträge zu entscheiden (siehe Beschwerdebegründung, Seite 4, Abschnitt 1.4)
- die Einspruchsabteilung sei während der mündlichen Verhandlung bei der Beurteilung des erteilten Anspruchs 10 von ihrer vorläufigen Stellungnahme abgewichen und habe den Verfahrensbeteiligten unzureichend Zeit für eine Reaktion auf diese Änderung eingeräumt (siehe Beschwerdebegründung, Seite 4, Abschnitt 1.4)
- die Einspruchsabteilung habe im Anschluss an die Diskussion zu den Hilfsanträgen 1-28 trotz der Abweichung von ihrer vorläufigen Stellungnahme die Einreichung eines neuen Hilfsantrags der Patentinhaberin aufgrund fehlerhafter Anwendung ihres Ermessens abgelehnt (siehe Beschwerdebegründung, Seiten 4-8, Abschnitt 1.5)
- die Einspruchsabteilung habe den von der Patentinhaberin zu diesem Zeitpunkt eingereichten Hilfsantrag 24A1 zu Unrecht nicht berücksichtigt

(siehe Beschwerdebegründung, Seiten 4-8, Abschnitt 1.5).

Nach Auffassung der Kammer ergibt sich aus der Beschwerdebegründung unmittelbar, dass die Patentinhaberin die angefochtene Entscheidung wegen Verfahrensmängeln, insbesondere wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, aufgehoben und die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wissen will. Angesichts der behaupteten Verfahrensmängel ist es unerheblich, ob die Beschwerde auch hinsichtlich der tragenden Gründe der Entscheidung, nämlich der unzulässigen Erweiterung und der Klarheitsmängel bezüglich der von der Einspruchsabteilung zugelassenen Anträge, als ausreichend begründet angesehen werden kann (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes, 11. Auflage, 2025, V.A.2.6.7c; T 1020/13, Gründe 1).

Die Kammer gelangt daher zu dem Ergebnis, dass die Beschwerde gemäß Artikel 108 EPÜ zulässig ist.

2. Hauptantrag - Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung wegen wesentlicher Verfahrensfehler
- 2.1 Mit der Ablehnung der Verlegung der mündlichen Verhandlung hat die Einspruchsabteilung den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör nicht verletzt.
- 2.1.1 Die Patentinhaberin hatte mit ihrem Schriftsatz vom 15. Mai 2023 die Verlegung der für den 24. Mai 2023 angesetzten Verhandlung beantragt, um weitere Experimente durchführen zu können, nachdem die

Einspruchsabteilung in der Verhandlung am 20. April 2023 im parallelen Einspruchsverfahren gegen EP 3 286 266 von den Beispielen 5 und 9 statt des Beispiels 8 des Dokuments D6 als nächstliegendem Stand der Technik ausgegangen war. Der Patentinhaberin zufolge (siehe Beschwerdebegründung, Seite 2-4, Abschnitt 1.3) gab es im Einspruchsverfahren gegen das Patent vorher keinen Anlass, sich auf die Beispiele 5 und 9 des Dokuments D6 zu fokussieren, weil die Einsprechende 2 insbesondere auf Beispiel 8 des Dokuments D6 verwiesen hatte und die Einsprechende 3 sich auf den allgemeinen Anspruch 1 des Dokuments D6 bezog. Dementsprechend sei nach Ansicht der Patentinhaberin der Antrag wohl begründet gewesen.

- 2.1.2 Nach Ansicht der Kammer hat die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung mit der Ablehnung der beantragten Verlegung der mündlichen Verhandlung jedoch nicht den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör verletzt. Dies geht bereits daraus hervor, dass die Entscheidung, das Patent zu widerrufen, auf der unzulässigen Erweiterung, der mangelnden Klarheit und der abgelehnten Zulassung verspätet eingereichter Hilfsanträge beruht, während es bei dem Antrag auf die Verlegung der Verhandlung um eine Gelegenheit, einen weiteren Beleg für eine erfinderische Tätigkeit zu liefern, ging. Einen relevanten Zusammenhang zwischen den Entscheidungsgründen und der Begründung für die beantragte Verlegung vermag die Kammer nicht zu erkennen.

Die Einspruchsabteilung hat im Übrigen in der angefochtenen Entscheidung (siehe Seite 5, Abschnitt 3.5) zu Recht darauf hingewiesen, dass die Überlegungen der Patentinhaberin bezüglich der eventuellen Untauglichkeit der vorher eingereichten

Versuchsberichte, eine vorteilhafte technische Wirkung zu belegen, eine mit der beantragen Verlegung einhergehende Verzögerung des Verfahrens zu Lasten der anderen Verfahrensbeteiligten sowie der Öffentlichkeit nicht rechtfertigen. In diesem Zusammenhang fehlt insbesondere ein sich aus dem Verlauf des Einspruchsverfahrens ergebender Anlass für die Verlegung.

2.2 Mit ihrer Stellungnahme zu den Hilfsanträge 1-28 während der mündlichen Verhandlung hat die Einspruchsabteilung den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör nicht verletzt.

2.2.1 Laut der angefochtenen Entscheidung beziehen sich die erteilten Ansprüche 3, 4, 6, 7, 8, 10 und 11 auf Gegenstände, die über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehen (siehe die Entscheidung, Seiten 6-10, Abschnitt 4). Sämtliche Hilfsanträge 1-28 enthalten mindestens einen dieser wegen unzulässiger Erweiterung nicht gewährbaren Ansprüche, gegebenenfalls in leicht eingeschränkter Fassung (siehe die Entscheidung, Seite 10, Abschnitt 5).

Die Patentinhaberin beanstandete, dass die Einspruchsabteilung während der mündlichen Verhandlung lediglich darauf hingewiesen habe, dass die Hilfsanträge 1-28 mangelhaft seien, jedoch ohne über diese Anträge zu entscheiden.

2.2.2 Dem in diesem Zusammenhang nicht beanstandeten Protokoll der Verhandlung (siehe Seite 3) zufolge fasste der Vorsitzende jedoch auf Nachfrage der Patentinhaberin die Gründe für die Einwände bezüglich der unzulässigen Erweiterung zusammen. Die

Feststellung, dass die Hilfsanträge 1-28 mindestens einen der bemängelten Ansprüche aufweisen, wurde von der Patentinhaberin nicht beanstandet. Die Begründung in der angefochtenen Entscheidung bezüglich der Hilfsanträge 1-28 ist zwar knapp, jedoch nicht unverständlich abgefasst.

Die Kammer kann diesbezüglich keine Verletzung des Anspruchs der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör erkennen.

- 2.3 Mit der Verfahrensführung während der mündlichen Verhandlung nach der Bekanntgabe einer von der vorläufigen Stellungnahme abweichenden Beurteilung bezüglich des erteilten Anspruchs 10 hat die Einspruchsabteilung den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör nicht verletzt.
- 2.3.1 Die Patentinhaberin machte geltend (siehe Beschwerdebegründung, Seite 4, Abschnitt 1.4), dass die während der mündlichen Verhandlung bekanntgemachte Beanstandung der Einspruchsabteilung bezüglich des erteilten Anspruchs 10 wegen unzulässiger Erweiterung eine Abweichung von ihrer vorläufigen Stellungnahme darstelle und dass in diesem Zusammenhang während der mündlichen Verhandlung ungenügend Zeit für eine Reaktion gestattet worden sei.
- 2.3.2 Bei der Abweichung von der vorläufigen Stellungnahme handelt es sich jedoch nur um eine zusätzliche Begründung für die Beanstandung des erteilten Anspruchs 10, wobei diese zusätzliche Begründung auf einem von der Einsprechenden 3 bereits im schriftlichen Verfahren erhobenen Einwand beruht. Die betreffende Abweichung kann deswegen keine für die Patentinhaberin unvorhersehbare Entwicklung darstellen. Aus dem

Protokoll der Verhandlung (siehe Seite 3, Absätze 2-5) geht außerdem hervor, dass der Antrag der Patentinhaberin auf eine Unterbrechung der Verhandlung gestattet wurde und dass die Dauer dieser Unterbrechung nach der Wiederaufnahme der Verhandlung nicht weiter beanstandet wurde.

Die Kammer kann deswegen in der beanstandeten Verfahrensführung nach der Bekanntgabe der von der vorläufigen Stellungnahme abweichenden Beurteilung keine Verletzung des Anspruchs der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör erkennen.

2.4 Mit der Nichtberücksichtigung des Hilfsantrags 24A1 hat die Einspruchsabteilung den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör nicht verletzt.

2.4.1 Die Patentinhaberin beanstandete (siehe Beschwerdebegründung, Seiten 4-8, Abschnitt 1.5), dass die Einspruchsabteilung ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt habe, indem sie den während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 24A1 nicht berücksichtigt habe und sich damit über den Willen der Patentinhaberin hinweggesetzt habe.

Die Patentinhaberin argumentierte, dass die Einspruchsabteilung die Einreichung eines weiteren Hilfsantrags während der mündlichen Verhandlung nicht ohne Berücksichtigung dessen Inhalts, und lediglich aufgrund des Fehlens eines überraschenden Verfahrensablaufs zurückweisen durfte. Die Patentinhaberin verwies auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 10. Auflage 2022, IV.C.5.1.4, wonach die Zulassung von neuen Anträgen in Einspruchsverfahren im Hinblick auf deren *prima-facie*-Gewährbarkeit, die Verfahrensökonomie

oder einen möglichen Verfahrensmissbrauch und deren Zumutbarkeit zu beurteilen sei. Ein überraschender Verfahrensablauf sei keine zutreffende Voraussetzung und würde bei der Vielzahl der Beanstandungen im vorliegenden Fall die vorzeitige Einreichung einer Unmenge von Hilfsanträge bedingen. Ihrer Ansicht nach hat die Einspruchsabteilung somit bei der Ausübung ihres Ermessens ein falsches Kriterium angewendet und dabei die zutreffenden Kriterien, insbesondere die *prima-facie*-Relevanz, außer Acht gelassen. Außerdem ergab sich der Patentinhaberin zufolge sehr wohl ein überraschender Verfahrensablauf während der mündlichen Verhandlung, weil die Einspruchsabteilung in ihre Beurteilung des erteilten Anspruchs 10 bezüglich unzulässiger Erweiterung von ihrer vorläufigen Stellungnahme abgewichen sei. Ihrer Ansicht nach konnte die Patentinhaberin nach der fehlerhaften Ermessensausübung durch die Einspruchsabteilung auch nicht erwarten, dass die Einspruchsabteilung zu einem späteren Zeitpunkt ihr Ermessen nach den angemessenen Kriterien ausüben würde.

- 2.4.2 Dem vom 22. Juni 2023 datierenden Protokoll der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung zufolge (siehe Seite 3, Absätze 3-5) hat der Vorsitzende der Einspruchsabteilung während der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass es nach der Beurteilung des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1-28 hinsichtlich der bereits im schriftlichen Verfahren vorgebrachten Einwände der unzulässigen Erweiterung im Hinblick auf den Verfahrensablauf und im Hinblick auf die bereits eingereichten Hilfsanträge zu diesem Zeitpunkt der Verhandlung keinen Grund für die Einreichung eines neuen Hilfsantrags gegeben habe.

Die entsprechenden Absätze 3-5 des Protokolls lauten:

Nach Wiederaufnahme der Verhandlung teilte die Patentinhaberin mit, dass sie einen neuen Hilfsantrag einreichen wolle.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund gebe, einen neuen Hilfsantrag einzureichen. Er erklärte, dass die Argumente, auf denen die Einwände nach Art. 123(2) EPÜ beruhen, bereits im schriftlichen Verfahren vorgebracht wurden. Er erläuterte weiter, dass bereits Anträge vorliegen, die im Prinzip die Erfordernisse des Art. 123(2) EPÜ zu erfüllen scheinen.

Die Patentinhaberin teilte mit, dass sie in diesem Fall mit dem Hilfsantrag 29 fortfahren wolle.

Erst mit ihrer Eingabe vom 1. November 2023 hat die Patentinhaberin die folgende Berichtigung der Absätze 3-4 des Protokolls beantragt:

Nach Wiederaufnahme der Verhandlung reichte die Patentinhaberin einen neuen Hilfsantrag ein (Hilfsantrag 24A1), mit dem nach ihrer Ansicht proaktiv weitere Argumente der Einsprechenden 3 adressiert werden.

Der Vorsitzende erklärt jedoch, keine weiteren Hilfsanträge zuzulassen, da aus Sicht der Einspruchsabteilung kein neuer Grund dafür vorliegt. Er erklärte, dass die Argumente, auf denen die Einwände nach Art. 123(2) EPÜ beruhen, bereits im schriftlichen Verfahren vorgebracht wurden. Er erläuterte weiter, dass bereits Anträge

vorliegen, die im Prinzip die Erfordernisse des Art. 123(2) EPÜ zu erfüllen scheinen.

Zur Unterstützung des Berichtigungsantrags lagen dieser Eingabe die Anlage A (Kopien "Hilfsantrag 24A1", in Reinschrift und als Änderungsversion), die Anlage B (Kopie der E-Mail an die Mitglieder der Einspruchsabteilung vom 24. Mai 2023, 10:49) sowie die Anlage C (Kopie eines Berichts zur mündlichen Verhandlung des Vertreters der Patentinhaberin vom 7. Juni 2023) bei. In dem Bericht zur mündlichen Verhandlung des Vertreters der Patentinhaberin (siehe Anlage C, Seite 4) heißt es in diesem Zusammenhang:

"Wir beantragen die Zulassung eines Hilfsantrages im Anschluss an Hilfsantrag 24A (24A1), in dem wir proaktiv weitere Argumente der Einsprechenden 3 adressieren. Diesen Anspruchsschriftsatz reichen wir ein. Der Vorsitzende erklärt jedoch, keine weiteren Hilfsanträge zuzulassen, da aus Sicht der Einspruchsabteilung kein neuer Grund dafür vorliegt. Der beantragten Einreihung der Hilfsanträge 23A, B bis 44A, B wird nicht stattgegeben, die Hilfsanträge sind laut dem Vorsitzenden noch nicht im Verfahren zugelassen. Wir schlagen vor, mit Hilfsantrag 29 fortzufahren, halten aber alle anderen Hilfsanträge aufrecht."

Die Einspruchsabteilung hat diesen Antrag auf Berichtigung am 9. November 2023 zurückgewiesen. Ihrer Ansicht nach stellt das Protokoll den Verlauf der Verhandlung richtigerweise dar, nachdem die Patentinhaberin nach der Wiederaufnahme der Verhandlung infolge der Diskussion zu den Hilfsanträge 1-28 den Antrag gestellt hat, einen neuen Hilfsantrag einreichen zu können, und dass die Einspruchsabteilung diesen

Antrag aus den erwähnten Gründen zu dem gegebenen Zeitpunkt nicht gestattet hat. Der Einspruchsabteilung zufolge war es deswegen unbeachtlich, dass die Patentinhaberin entgegen dem in der Verhandlung Besprochenen dennoch Anspruchssätze eines Hilfsantrags 24A1 per E-Mail an die Einspruchsabteilung übermittelt hat.

Die Einsprechenden bestätigten den von der Einspruchsabteilung im Protokoll dargelegten Verlauf der Verhandlung (siehe Erwiderung E2, Seite 5, Abschnitt 15; Erwiderung E3, Seite 28, unter "(b)").

Auch geht aus Abschnitt 6 (Seite 4) des Protokolls hervor, dass die Patentinhaberin zu einem späteren Zeitpunkt der Verhandlung, nämlich nach Verkündung der Auffassung der Einspruchsabteilung zur mangelnden Klarheit bezüglich der Hilfsanträge 29 sowie 30-44 und einer von der Patentinhaberin beantragten Unterbrechung, keine weiteren Anträge einreichen wollte. So heißt es:

"Nach Wiederaufnahme der Verhandlung teilte die Patentinhaberin mit, dass alle bisher gestellten Anträge 1 bis 44, 23a bis 44a und 23b bis 44b aufrechterhalten werden. Die Patentinhaberin äußerte, dass sie keine weitere [sic] Anträge einreichen wolle."

Zudem geht aus Abschnitt 7 (Seite 5) des Protokolls hervor, dass auf Nachfrage des Vorsitzenden zum Schluss der mündlichen Verhandlung die Parteien bestätigten, dass sie ausreichend Gelegenheit hatten ihre Argumente vorzutragen, und es auch keine weiteren Anträge gab.

Die Ansicht der Patentinhaberin, dass ein Antrag, einen Antrag einreichen zu dürfen, den Verfahren vor dem EPA vom Grundsatz her fremd sei, widerspricht aus Sicht der Kammer nicht dem im Protokoll festgehaltenen Verlauf der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung.

Unter den beschriebenen Umständen erkennt die Kammer keinen Grund, den im Protokoll festgehaltenen Verlauf der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung anzuzweifeln.

2.4.3 Für die Beurteilung der beanstandeten Nichtberücksichtigung des während der mündlichen Verhandlung übermittelten Hilfsantrags 24A1 ist nach Ansicht der Kammer entscheidend, ob

a) die Zurückweisung des zum betreffenden Zeitpunkt von der Patentinhaberin gestellten Antrags auf Einreichung eines neuen Hilfsantrags durch die Einspruchsabteilung einen Fehler in ihrer Ermessensausübung darstellt

und

b) die Einspruchsabteilung aufgrund des Verlaufs der mündlichen Verhandlung zu Recht davon ausgehen durfte, dass der während der Verhandlung per E-Mail übermittelte Hilfsantrag 24A1 zum Zeitpunkt der Verkündigung der angefochtenen Entscheidung durch die Einspruchsabteilung keinen im Verfahren anhängigen Antrag darstellte.

2.4.4 Laut "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 11. Auflage 2025, IV.C.5.1.7.c) ist das Ermessen bezüglich der Zulassung eines Hilfsantrags in der Regel auf der Grundlage des

Inhalts des Antrags auszuüben. Die Frage, ob eine Änderung sachdienlich ist, kann, in der Regel, nur anhand ihres Inhalts beantwortet werden. Eine pauschale Ablehnung jeglicher weiteren Änderungen ist nur dann vertretbar, wenn nach mehreren erfolglosen Änderungen erkennbar ist, dass sich die Patentinhaberin nicht ernsthaft um eine Entkräftung der Einwände bemüht, sondern nur das Verfahren verschleppt

Dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zufolge hat die Einspruchsabteilung jedoch nicht die Einreichung weiterer Hilfsanträge kategorisch ausgeschlossen, sondern darauf hingewiesen, dass es zum betreffenden Zeitpunkt der Verhandlung aufgrund des Verfahrensablaufs und im Hinblick auf die bereits eingereichten Hilfsanträge zu diesem Zeitpunkt der Verhandlung keinen Anlass für die Einreichung eines neuen Hilfsantrags gab.

Aus den in Abschnitt 2.3 dargelegten Gründen ist die Kammer nicht überzeugt, dass die zusätzliche Begründung der Einspruchsabteilung für die Beanstandung des erteilten Anspruchs 10 eine unvorhersehbare Entwicklung darstellte. Der Hinweis der Einspruchsabteilung auf den Verfahrensablauf und die bereits vorliegenden Hilfsanträge ist daher nicht unzutreffend. Zudem widerspricht die Berücksichtigung des Verfahrensablaufs und der bereits vorliegenden Hilfsanträge in diesem Zusammenhang nicht der Rechtsprechung (siehe z.B. T 1717/13, Gründe 1.1 und 1.5). Die Kammer vermag daher nicht erkennen, weshalb die Zurückweisung des Antrags der Patentinhaberin, zu diesem Zeitpunkt einen Hilfsantrag einreichen zu dürfen, das rechtliche Gehör der Patentinhaberin verletzt haben sollte.

- 2.4.5 Laut dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung (Abschnitte 6 und 7, Seiten 4 und 5) bestätigten die Parteien auf Nachfrage des Vorsitzenden zum Schluss der mündlichen Verhandlung, dass sie ausreichend Gelegenheit hatten ihre Argumente vorzutragen, und gab es auch keine weiteren Anträge.

Die Kammer erkennt deswegen nicht, weshalb die Einspruchsabteilung nicht davon ausgehen durfte, dass der während der mündlichen Verhandlung per E-Mail übermittelte Hilfsantrag 24A1 zum Zeitpunkt der Verkündung der Entscheidung der Einspruchsabteilung keinen im Verfahren anhängigen Antrag darstellte.

- 2.5 Die Patentinhaberin führte ergänzend aus, dass das Einspruchsverfahren sowie die angefochtene Entscheidung maßgeblich durch die Anspruchsauslegung der Einspruchsabteilung hinsichtlich des Merkmals der CH-aciden Verbindung A geprägt gewesen seien und sich diese Auslegung nach Erlass der Entscheidung G 1/24 als rechtswidrig erweise.

Die Gründe der angefochtenen Entscheidung, nämlich die unzulässige Erweiterung, die mangelnde Klarheit und die abgelehnte Zulassung verspätet eingereichter Hilfsanträge, beruhen jedoch nicht auf der Anspruchsauslegung des genannten Merkmals. Zudem vermag die Kammer nicht zu erkennen, wie der Erlass der Entscheidung G 1/24 rückwirkend einen Verfahrensfehler begründen könnte.

Dieses Vorbringen, das nach der Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK eingereicht wurde, überzeugt daher in der Sache nicht. Eine Prüfung der Zulassung dieses Vorbringens nach Artikel 13(1) und (2) VOBK erübrigt sich somit.

- 2.6 Die Kammer gelangt daher zum Schluss, dass die Beanstandung der angefochtenen Entscheidung wegen wesentlicher Verfahrensfehler, insbesondere wegen Verletzung des Anspruchs der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör (Artikel 113 EPÜ), nicht überzeugt.

Die Kammer lehnt deswegen den Hauptantrag ab.

3. Hilfsanträge 1-91

- 3.1 In ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK stellte die Kammer fest, dass die Beteiligten auf Nachfrage des Vorsitzenden zum Schluss der mündlichen Verhandlung laut dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung (Abschnitte 6 und 7, Seiten 4 und 5) bestätigten, dass sie ausreichend Gelegenheit hatten ihre Argumente vorzutragen, und dass keine weiteren Anträge gestellt wurden. Die Kammer sah daher keinen stichhaltigen Grund, weshalb die Patentinhaberin die betreffenden Hilfsanträge nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht und aufrechterhalten hatte. Zudem schien die Zulassung der Hilfsanträge 1-3 mit der komplexen Frage der Zulassung des Dokuments 22G verknüpft und dem Gebot der Verfahrensökonomie widersprechend. Die Kammer teilte daher ihre vorläufige Ansicht, dass die Hilfsanträge 1-3 im Hinblick auf Artikel 12(4) sowie 12(6) VOBK nicht zuzulassen sind.

- 3.2 Die Hilfsanträge 4-91 der Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren entsprechen gemäß der Anlage zur Beschwerdebegründung den Hilfsanträgen 1-44, 23A-44A und 23B-44B, auf denen die angefochtene Entscheidung basiert.

In ihrer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK stellte die Kammer ferner fest, dass die Beschwerdebegründung keine ausdrückliche Begründung dafür enthält, weshalb die Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich dieser Anträge beanstandet wird. Entsprechende Gründe waren auch nicht in klar erkennbarer impliziter Form der Beschwerdebegründung zu entnehmen.

Die Kammer teilte den Beteiligten daher ihre vorläufige Auffassung mit, dass die Hilfsanträge 4-91 im Hinblick auf die Artikel 12(3) und 12(5) VOBK nicht zuzulassen sind.

- 3.3 In der Folge brachte die Patentinhaberin keine sachlichen Argumente als Antwort auf die vorläufige Auffassung der Kammer in ihrer Mitteilung zu den Hilfsanträgen 1-91 vor. Dementsprechend bestätigt die Kammer die in der Mitteilung gemäß Artikel 15(1) VOBK geäußerten Stellungnahmen und hat die Hilfsanträge 1-91 nicht im Beschwerdeverfahren zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. Atienza Vivancos

A. Uselli

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt