

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 14. Januar 2026**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1772/23 - 3.2.01

Anmeldenummer: 16183528.5

Veröffentlichungsnummer: 3147059

IPC: B23F5/04, B23F19/00, B23F23/12,
B24B51/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES WERKSTÜCKES MIT MODIFIZIERTER
VERZÄHNUNGSGEOMETRIE

Patentinhaberin:

Liebherr-Verzahntechnik GmbH

Einsprechende:

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54

EPÜ R. 80

Schlagwort:

Neuheit - (nein) - implizite Offenbarung
Änderung veranlasst durch Einspruchsgrund - (ja) - Änderungen
zulässig (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0263/05, T 0123/22

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 1772/23 - 3.2.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 14. Januar 2026

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Kaufbeurer Straße 141
87437 Kempten (DE)

Vertreter:

Lorenz Seidler Gossel Part. mbB
Widenmayerstr. 23
80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3147059 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 20. September 2023.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Pricolo

Mitglieder: M. Geisenhofer
S. Fernández de Córdoba

Sachverhalt und Anträge

- I. Sowohl die Patentinhaberin, als auch die Einsprechende legten Beschwerde ein gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, wonach das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 76 (im Einspruchsverfahren als Hilfsantrag XIVa'''' bezeichnet) die Erfordernisse des EPÜ erfüllt.
- II. Zu den im Rang vor diesem Hilfsantrag stehenden Anträgen hatte die Einspruchsabteilung unter anderem entschieden, dass der Gegenstand des Hilfsantrags 1 (vormals Hilfsantrag I) nicht neu sei gegenüber dem Dokument
- E1 DE 10 2012 015 846 A1,
- sowie, dass die Änderungen in Hilfsantrag 2 (vormals Hilfsantrag IIa) nicht durch einen Einspruchsgrund veranlasst seien.
- III. Mit Schreiben vom 5. November 2025 nahm die Einsprechende sowohl ihre Beschwerde, als auch ihren Einspruch zurück, so dass die Patentinhaberin seit diesem Zeitpunkt alleinige Beschwerdeführerin und einzige verbleibende Partei im Beschwerdeverfahren war.
- IV. Es fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.
- a) Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 75 (wie mit Schreiben vom 2. Mai 2025 vorgelegt) aufrechtzuerhalten.

- b) Weiterhin beantragte sie, mehrere Fragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, sowie eine Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung.

V. Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß **Hilfsantrag 1** lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein Wälzverfahren, wobei das Werkstück in mindestens einem Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit modifizierter Verzahnungsgeometrie wälzbearbeitet wird, wobei das Werkzeug eine topologische Modifikation aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktpfad mit dem Werkstück auf dem Werkzeug während des Bearbeitungshubs nicht verschoben wird, wobei das Wälzverfahren mit einem definierten Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgeführt wird, wobei die topologische Modifikation und der Kontaktpfad so gewählt werden, dass die topologische Modifikation auf dem Werkzeug entlang des Kontaktpfades eine solche Form aufweist, dass sie auf dem Werkstück eine gewünschte Profilmodifikation erzeugt."

Zudem wird im unabhängigen Anspruch 14 eine Verzahnungsmaschine zur Durchführung des Verfahrens sowie im unabhängigen Anspruch 15 das von dieser Maschine verwendete Computerprogramm.

Hilfsantrag 2 umfasst vier unabhängige Verfahrensansprüche. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein Wälzverfahren, wobei das Werkstück in mindestens einem Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit modifizierter Verzahnungsgeometrie wälzbearbeitet wird, wobei das Werkzeug eine topologische Modifikation aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine gewünschte Profilmodifikation des Werkstückes vorgegeben und durch die Wälzbearbeitung auf dem Werkstück erzeugt wird, wobei der Kontaktpfad mit dem Werkstück auf dem Werkzeug während des Bearbeitungshubs nicht verschoben wird, wobei das Wälzverfahren mit einem definierten Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgeführt wird, wobei die topologische Modifikation und der Kontaktpfad so gewählt werden, dass die topologische Modifikation auf dem Werkzeug entlang des Kontaktpfades eine solche Form aufweist, dass sie auf dem Werkstück die gewünschte Profilmodifikation erzeugt, wobei die topologische Modifikation des Werkzeuges dadurch erzeugt wird, dass die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, wobei die gewünschte Profilmodifikation innerhalb bestimmter Randbedingungen frei vorgebbar ist, und/oder wobei eine und bevorzugt mehrere und weiter bevorzugt alle der folgenden Eigenschaften der Profilmodifikation vorgebbar sind:

- Balligkeit,
- Profilwinkelabweichung,
- Kopfrücknahme,
- Fußrücknahme."

Anspruch 2 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein Wälzverfahren, wobei das Werkstück in mindestens einem Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit modifizierter Verzahnungsgeometrie wälzbearbeitet wird, wobei das Werkzeug eine topologische Modifikation aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktpfad mit dem Werkstück auf dem Werkzeug während des Bearbeitungshubs nicht verschoben wird, wobei das Wälzverfahren mit einem definierten Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgeführt wird, wobei die topologische Modifikation und der Kontaktpfad so gewählt werden, dass die topologische Modifikation auf dem Werkzeug entlang des Kontaktpfades eine solche Form aufweist, dass sie auf dem Werkstück eine gewünschte Profilmodifikation erzeugt, wobei ein konisches Werkstück bearbeitet wird und die Bearbeitung durch ein Diagonalwälzverfahren erfolgt, wobei das Diagonalverhältnis so gewählt wird, dass sich der Kontaktpfad auf dem Werkzeug während des Bearbeitungshubs nicht verschiebt, wobei bevorzugt ein Werkzeug mit einer zylindrischen Grundform eingesetzt wird und die Bearbeitung einflankig erfolgt oder wobei bevorzugt ein Werkzeug mit einer konischen Grundform eingesetzt wird und die Bearbeitung zweiflankig erfolgt, wobei weiter bevorzugt der Konuswinkel des Werkzeuges und das Diagonalverhältnis so gewählt werden, dass sich beim zweiflankigen Bearbeiten der Kontaktpfad auf rechter und linker Flanke nicht verschiebt."

Anspruch 8 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein

Wälzverfahren, wobei das Werkstück in mindestens einem Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit modifizierter Verzahnungsgeometrie wälzbearbeitet wird, wobei das Werkzeug eine topologische Modifikation aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktpfad mit dem Werkstück auf dem Werkzeug während des Bearbeitungshubs nicht verschoben wird, wobei das Wälzverfahren mit einem definierten Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgeführt wird, wobei die topologische Modifikation und der Kontaktpfad so gewählt werden, dass die topologische Modifikation auf dem Werkzeug entlang des Kontaktpfades eine solche Form aufweist, dass sie auf dem Werkstück eine gewünschte Profilmodifikation erzeugt, wobei ein Abrichter zum Abrichten des Werkzeuges eingesetzt wird, welcher für ein Werkzeug mit einer anderen Makrogeometrie, insbesondere für ein Werkzeug mit einem anderen Durchmesser und/oder einer anderen Gangzahl ausgelegt wurde, wobei die durch den nicht passenden Abrichter erzeugte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an einem ausgewählten Kontaktpfad mit dem Werkstück ausgeglichen wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition geeignet variiert wird, wobei das Wälzbearbeitungsverfahren mit dem ausgewählten Kontaktpfad durchgeführt wird."

Anspruch 11 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein Wälzverfahren, wobei das Werkstück in mindestens einem Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit

modifizierter Verzahnungsgeometrie wälzbearbeitet wird, wobei das Werkzeug eine topologische Modifikation aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktpfad mit dem Werkstück auf dem Werkzeug während des Bearbeitungshubs nicht verschoben wird, wobei das Wälzverfahren mit einem definierten Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgeführt wird, wobei die topologische Modifikation und der Kontaktpfad so gewählt werden, dass die topologische Modifikation auf dem Werkzeug entlang des Kontaktpfades eine solche Form aufweist, dass sie auf dem Werkstück eine gewünschte Profilmodifikation erzeugt, Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei während einer Bearbeitung eines oder mehrerer Werkstücke mindestens ein Hub mit einer ersten initialen Shift-Position des Werkzeuges und/oder einem ersten Kontaktpfad durchgeführt wird, und mindestens ein zweiter Hub mit einer zweiten, verschobenen initialen Shift-Position des Werkzeuges und/oder einem zweiten, verschobenen Kontaktpfad durchgeführt wird, wobei die erste initiale Shift-Position und/oder der erste Kontaktpfad weniger gegenüber einer idealen initialen Shift-Position und/oder einem idealen Kontaktpfad verschoben ist als die zweite initialen Shift-Position und/oder der zweite Kontaktpfad, wobei bevorzugt die erste initialen Shift-Position der idealen Shift-Position und/oder der erste Kontaktpfad dem idealen Kontaktpfad entspricht, und/oder wobei bevorzugt ein Grobbearbeitungsschritt mit der zweiten initialen Shift-Position und/oder der zweiten Kontaktlinie und ein Feinbearbeitungsschritt mit der ersten initialen Shift-Position und/oder der ersten Kontaktlinie durchgeführt wird, und/oder wobei die Modifikation des Werkzeuges im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des

Werkzeuges durch eine lineare Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen $F_{FtC,1}$ für den konstanten Anteil sowie $F_{FtL,1}$ für den linearen Anteil gebildet werden, wobei die Koeffizienten-Funktion $F_{FtC,1}$ für den konstanten Anteil so bestimmt wird, dass eine gewünschte Profilmodifikation bei der Wälzbearbeitung an einer vorgegebenen Shift-Position und/oder mit einem vorgegebenen Kontaktpfad exakt erzeugt wird, und wobei die Koeffizienten-Funktion $F_{FtL,1}$ für den linearen Anteil so bestimmt wird oder werden, dass die bei einer Wälzbearbeitung mit mindestens einer verschobenen initialen Shift-Position und/oder Kontaktpfad und/oder mindestens einem Band oder einem Bereich von initialen Shift-Positionen und/oder Kontaktpfaden auf dem Werkstück entstehende Abweichung von der gewünschten Profilmodifikation minimal ist, wobei die Bestimmung bevorzugt durch eine Ausgleichsrechnung erfolgt und/oder wobei bevorzugt die Abweichungen abhängig vom Wälzweg unterschiedlich gewichtet werden, um unterschiedliche Toleranzen entlang des Profils zu berücksichtigen, und/oder wobei bevorzugt der Abstand der verschobenen initialen Shift-Positionen und/oder Kontaktpfade bzw. die Breite des Bandes iterativ so bestimmt werden, dass die auf dem Werkstück entstehende Abweichung bei allen Kontaktpfaden noch innerhalb einer vorgegebenen Toleranz liegt."

Auch Hilfsantrag 2 umfasst ferner einen auf die Verzahnmaschine gerichteten Anspruch 14, sowie ein auf das Computerprogramm gerichteten Anspruch 15.

VI. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

- a) Der Gegenstand des Hilfsantrags 1 sei gegenüber El neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ.
- b) Die in Hilfsantrag 2 formulierten vier unabhängigen Ansprüche 1, 2, 8 und 11 beruhten auf einer Kombination von erteilten Ansprüchen und stellten alle einen Versuch dar, dem gegenüber Hilfsantrag 1 erhobenen Einwand der fehlenden Neuheit zu begegnen. Hilfsantrag 2 erfülle daher alle in Regel 80 EPÜ genannten Erfordernisse.
- c) Sollte die Kammer dies anders sehen, würde sie bestehenden Entscheidungen der Beschwerdekammern widersprechen. Daher müsse in diesem Fall die Sache der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden.
- d) Sollte die Kammer den Hilfsantrag 2 als konform mit Regel 80 EPÜ ansehen, müsse die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden, da diese bisher keine Entscheidung zur Neuheit und/oder erfinderischen Tätigkeit getroffen habe.

Entscheidungsgründe

Hilfsantrag 1

1. Hilfsantrag 1 entspricht Hilfsantrag I aus dem Einspruchsverfahren.
2. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht neu gegenüber Dokument E1 sei (Artikel 54 EPÜ).
- 2.1 Dokument E1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein Wälzverfahren (siehe Absatz [0007]), wobei das Werkstück in mindestens einem Bearbeitungshub mittels eines Werkzeuges mit modifizierter Verzahnungsgeometrie wälzbearbeitet wird, wobei das Werkzeug eine topologische Modifikation aufweist. Während des Bearbeitungshubs wird der Kontaktpfad mit dem Werkstück auf dem Werkzeug nicht verschoben.

Dies wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten.
- 2.2 Die Beschwerdeführerin bestritt jedoch, dass E1 die folgenden Merkmale zeige (siehe Beschwerdebegründung, Kapitel 4.1 auf Seite 32 und 33):
 - *wobei das Wälzverfahren mit einem definierten Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgeführt wird,*
 - *wobei die topologische Modifikation und der Kontaktpfad so gewählt werden, dass die topologische Modifikation auf dem Werkzeug entlang des Kontaktpfades eine solche Form aufweist, dass*

*sie auf dem Werkstück eine gewünschte
Profilmodifikation erzeugt.*

- 2.2.1 Jedes Wälzverfahren verlangt zwingend eine klare Positionierung des Werkzeugs zum Werkstück, da nur so eine gewünschte, planmäßige Modifikation des Werkstücks erfolgen kann. Daher muss jedes gezielte Bearbeiten eines Werkstücks mit einem vorab definierten Kontaktpfad auf dem Werkzeug erfolgen.

Entsprechend wird auch implizit das in E1 offenbarte Wälzverfahren mit einem definierten Kontaktpfad auf dem Werkzeug durchgeführt.

- 2.2.2 Es ist auch jedem Wälzverfahren implizit, dass die Geometrie des Werkzeugs und der gewählte Kontaktpfad so gewählt werden, dass die gewünschte Modifikation des Werkstücks erfolgt. Dies ist letztlich immer Ziel einer Bearbeitung.

Entsprechend ist auch in E1 die topologische Modifikation und der Kontaktpfad so gewählt, dass die topologische Modifikation auf dem Werkzeug entlang des Kontaktpfades eine solche Form aufweist, dass sie auf dem Werkstück ein gewünschtes Bearbeitungsergebnis erzeugt. Das in E1 angepeilte Bearbeitungsergebnis ist im Ausführungsbeispiel der Figur 4a eine Profilmodifikation.

- 2.3 Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Hilfsantrag 1 abzuweichen.

Hilfsantrag 2

3. Hilfsantrag 2 entspricht dem Hilfsantrag IIa aus dem Einspruchsverfahren.
4. Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass die zum Hilfsantrag 2 führenden Änderungen nicht den Erfordernissen der Regel 80 EPÜ genügen.
 - 4.1 Der Anspruchssatz des Hilfsantrags 2 umfasst vier unabhängige Ansprüche 1, 2, 8 und 11:
 - Anspruch 1 beruht im Wesentlichen auf einer Kombination des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 und Teilen des abhängigen Anspruchs 4.
 - Anspruch 2 beruht im Wesentlichen auf einer Kombination des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 und Teilen des abhängigen Anspruchs 2.
 - Anspruch 8 beruht im Wesentlichen auf einer Kombination des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 und Teilen des abhängigen Anspruchs 8.
 - Anspruch 11 beruht im Wesentlichen auf einer Kombination des erteilten unabhängigen Anspruchs 1 und Teilen des abhängigen Anspruchs 11.
 - 4.2 Die Einspruchsabteilung hatte diese Änderungen als nicht konform mit Regel 80 EPÜ aus den folgenden Gründen angesehen:
 - 4.2.1 Die in den vier unabhängigen Ansprüchen nun definierten Verfahren seien nicht im erteilten Patent offenbart gewesen. Insbesondere sei in den erteilten Ansprüchen 8 und 11 aufgrund der Vielzahl an Alternativen durch die zahlreichen und/oder-Formulierungen eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Merkmalskombinationen

möglich, aus der nicht eine einzelne Kombination "herausgepickt" werden könne.

- 4.2.2 Zudem betreffen die unabhängigen Ansprüche keine alternativen Ausführungsformen eines Verfahrens, so dass das Formulieren mehrerer unabhängiger Ansprüche per se unzulässig sei.
- 4.2.3 Schließlich seien die Änderungen nicht zweckmäßig und widersprüchen dem Grundsatz der Verfahrensökonomie, insbesondere in Hinblick auf die über 100 neuen Hilfsanträge, die zu einem "Überladen" des Verfahrens führe.
- 4.3 Die Kammer folgt dieser Auffassung nicht, sondern sieht die Änderungen als konform mit Regel 80 EPÜ an.
- 4.3.1 Regel 80 EPÜ stellt als einzige Bedingung an die Änderungen, dass diese einen *bona fide* Versuch darstellen, einen Einspruchsgrund zu überwinden und so den Widerruf des erteilten Patents zu verhindern.

Im vorliegenden Fall wird in allen vier unabhängigen Ansprüchen des Hilfsantrags 2 das beanspruchte Verfahren durch zusätzliche Merkmale aus abhängigen Ansprüchen eingeschränkt, was als Versuch anzusehen ist, das in den Ansprüchen beanspruchte Verfahren gegenüber dem aus E1 bekannten Verfahren abzugrenzen.

- 4.3.2 Die exzessive Verwendung von und/oder-Formulierungen in den abhängigen Ansprüchen eines Anspruchssatzes kann zwar dazu führen, dass eventuelle zukünftige Rückzugspositionen im erteilten Anspruchssatz schwer zu antizipieren sind. Dies kann unter Umständen auch dazu führen, dass fraglich ist, ob die Rückzugspositionen ursprünglich offenbart waren.

Dies sind jedoch Fragen, die gegebenenfalls unter den Regelungen der Artikel 84 und 123(2) EPÜ zu prüfen wären und keinen Einfluss auf die Beurteilung der Änderung unter Regel 80 EPÜ haben.

4.3.3 Die in den vier unabhängigen Ansprüchen des Hilfsantrags 2 definierten Verfahren müssen zudem auch nicht zwingend auf alternativen, sich gegenseitig ausschließenden Ausführungsbeispielen beruhen.

a) Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann das Vorliegen zweier alternativer Ausführungsformen im Streitpatent dazu führen, dass bei einer Beschränkung des Schutzbegehrens die Verwendung von zwei unabhängigen Ansprüchen zulässig ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass dieses Kriterium zwingend notwendig ist, d.h. dass nur im Fall von mehreren im Streitpatent genannten Alternativen diese in unabhängigen Ansprüchen weiterverfolgt werden dürfen. Ganz im Gegenteil wurde bereits in T0262/05 (Entscheidungsgründe in Abschnitt 4 zu Regel 59a EPÜ, die der heutigen Regel 80 EPÜ entspricht) oder T0123/22 (Entscheidungsgründe 3.12) festgestellt, dass der Austausch eines einzigen erteilten unabhängigen Anspruchs durch zwei unabhängige Ansprüche nicht nur in Ausnahmefällen zulässig ist, sondern in jedem konkreten Einzelfall die Änderungen individuell beurteilt werden müssen, ob sie eine zweckmäßige und notwendige Reaktion zur Vermeidung des Widerrufs des Streitpatents auf Grundlage eines Einspruchsgrunds sind.

- b) Im vorliegenden Fall wurden in den vier unabhängigen Ansprüchen des Hilfsantrags 2 das jeweilige beanspruchte Verfahren mittels Merkmalen aus den abhängigen Ansprüchen 2, 4, 8 und 11 beschränkt. Nachdem sich die abhängigen Ansprüche 2, 4, 8 und 11 alle direkt auf den unabhängigen Anspruch 1 bezogen, war die Formulierung in Form von vier unabhängigen Ansprüchen zweckmäßig. Nur so konnte die Beschwerdeführerin diese Merkmale unabhängig von den Merkmalen der jeweils anderen drei abhängigen Ansprüche weiterverfolgen.
- c) Die Aufnahme der zusätzlichen Merkmale führt auch in allen vier unabhängigen Ansprüchen des Hilfsantrags 2 zu einer Beschränkung des beanspruchten Gegenstandes, um sich gegen das aus E1 bekannte Verfahren abzugrenzen. Nachdem die Einspruchsabteilung den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrags 1 als nicht neu angesehen hatte, waren diese Änderungen auch notwendig.

4.3.4 Der Einspruchsabteilung ist zwar zuzustimmen, dass die Vorlage von mehr als 100 Hilfsanträgen zu einer Überladung des Verfahrens führen kann, die letztlich auch einen potentiellen Verfahrensmisbrauch darstellen könnte, da sich weder die anderen Beteiligten am Verfahren, noch das entscheidende Gremium realistisch mit allen Anträgen im Detail auseinandersetzen und sich adäquat auf deren Diskussion im Rahmen einer mündlichen Verhandlung vorbereiten können.

Dies ist jedoch eine Frage die bei der Zulassung dieser Anträge zu prüfen ist, nicht jedoch ob die jeweiligen Änderungen den Erfordernissen der Regel 80 EPÜ genügen. Dies muss, wie beispielsweise in T0123/22 (siehe

Entscheidungsgründe 3.7 und 3.10) detailliert erklärt, klar getrennt werden.

- 4.3.5 Die Kammer sieht daher keinen Grund, warum die zum Anspruchssatz des Hilfsantrags 2 führenden Änderungen nicht mit Regel 80 EPÜ konform sein sollen und folgt daher nicht der Entscheidung der Einspruchsabteilung.

Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer

5. Die Beschwerdeführerin beantragte die Vorlage von Fragen zu Regel 80 EPÜ an die Beschwerdekammer.
- 5.1 Dieser Antrag wurde jedoch nur für den Fall gestellt, dass die Kammer zu der Einschätzung gelangen sollte, dass Hilfsantrag 2 nicht konform mit Regel 80 EPÜ sei.
- 5.2 Nachdem die Kammer - wie vorstehend ausgeführt - keinen Verstoß gegen Regel 80 EPÜ bei den Änderungen in Hilfsantrag 2 festgestellt hat, ist der Antrag auf Vorlage hinfällig.

Zurückverweisung

6. Die Beschwerdeführerin beantragte zudem, die Sache zur weiteren Bearbeitung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.
- 6.1 Die Einspruchsabteilung hat die in Hilfsantrag 2 in den unabhängigen Ansprüchen 1, 2, 8 und 11 beanspruchten Verfahren nicht auf Neuheit gegenüber E1 geprüft und auch nicht ermittelt, ob diese Verfahren auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Nachdem es Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens ist, der unterlegenen Partei

die Möglichkeit zu geben, eine Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten, muss vor einer Überprüfung der Kernerfordernisse Neuheit und erfinderischer Tätigkeit durch die Kammer diese Prüfung erst einmal von der Einspruchsabteilung vorgenommen werden.

- 6.2 Die Zurückverweisung wurde zudem von der Beschwerdeführerin selbst unter Inkaufnahme der damit verbundenen Nachteile (längere Verfahrenslaufzeit, zusätzliche Kosten für die Vertretung) beantragt.

Die Einsprechende hat ihren Einspruch zurückgenommen und ist somit nicht mehr am Verfahren beteiligt.

- 6.3 Es liegen somit besondere Gründe im Sinne von Artikel 11 VOBK vor, die eine Zurückverweisung rechtfertigen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Grundner

G. Pricolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt