

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 1. Juli 2026**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0712/24 - 3.2.02

Anmeldenummer: 19161328.0

Veröffentlichungsnummer: 3705106

IPC: A61H19/00, A61H21/00, A61H9/00,
A61H23/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
EINFÜHRBARE STIMULATIONSVORRICHTUNG

Patentinhaberin:
Novoluto GmbH

Einsprechende:
EIS GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 123(2)
VOBK 2020 Art. 11, 12(4), 12(6)
EPÜ R. 103(1)(a)

Schlagwort:

Spät eingereichter Antrag - Hauptantrag - im erstinstanzlichen Verfahren zugelassen (nein)

Neuheit - Hilfsantrag 3 (ja)

Änderungen - Hilfsantrag 3 - unzulässige Erweiterung (nein)

Änderung des Vorbringens - Hilfsanträge - Änderung zugelassen (nein)

Zurückverweisung - (ja)

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - wesentlicher Verfahrensmangel (nein)

Zitierte Entscheidungen:

G 0007/93, R 0006/19, T 1855/13, T 0487/13, T 0586/16,
T 0688/16, T 0754/16, T 0776/17, T 0966/17, T 1174/18,
T 1776/18, T 1219/19, T 0218/20, T 0364/20, T 0726/20,
T 1171/20, T 1529/20, T 0921/21, T 1662/21, T 2172/21,
T 2662/22, T 0823/23, T 1324/23, T 1398/23, T 1639/23,
T 1731/23, T 0691/24, T 0882/24, J 0014/19

Orientierungssatz:

Zur Frage des Ermessens der Einspruchsabteilung, geänderte Anspruchssätze nicht in das Einspruchsverfahren zuzulassen, siehe Nr. 2.4 bis 2.30 der Gründe.



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 0712/24 - 3.2.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 1. Juli 2026

Beschwerdeführerin:

(Patentinhaberin)

Novoluto GmbH

Hermann-Blankenstein-Straße 5
10249 Berlin (DE)

Vertreter:

Araujo Edo, Mario
Boehmert & Boehmert
Anwaltspartnerschaft mbB
Pettenkoferstraße 22
80336 München (DE)

Beschwerdegegnerin:

(Einsprechende)

EIS GmbH
Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld (DE)

Vertreter:

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

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. März 2024 zur Post gegeben/elektronisch übermittelt wurde und mit der das europäische Patent Nr. 3705106 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Alvazzi Delfrate

Mitglieder: S. Böttcher

N. Obrovski

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentinhaberin legte Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen.
- II. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 1. Juli 2026 statt.
- III. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags oder hilfsweise auf Grundlage eines der Hilfsanträge 1.0 bis 3.0 in der im Schreiben vom 12. Juni 2025 genannten Reihenfolge aufrechtzuerhalten. Des Weiteren beantragte die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

- IV. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Verwendung einer Stimulationsvorrichtung (11; 21; 31) zur Stimulation eines Bereichs im Inneren eines menschlichen Körpers zum sexuellen Stimulieren eines Bereichs im Inneren einer Vagina oder eines Enddarms eines menschlichen Körpers, wobei die Stimulationsvorrichtung (11; 21; 31) Folgendes umfasst:

- einen ersten Teil (11a; 21a; 31a), welcher eingerichtet ist, zumindest teilweise in eine Vagina oder einen Enddarm eines menschlichen Körpers eingeführt zu werden, wobei der erste Teil (11a; 21a; 31a) ein in Einführrichtung vorderes Ende (51a; 52a; 53a) sowie eine Seitenwand (51; 52; 53) aufweist;
- eine Druckfelderzeugungseinrichtung (1), welche

eingerrichtet ist, ein pneumatisches Druckwechselfeld zu erzeugen, wobei das Druckwechselfeld ein variierendes Druckfeld ist, welches bezüglich des Umgebungsdrucks abwechselnde Unterdruckphasen und Überdruckphasen aufweist; und

- einen Druckraum (2), welcher mit der Druckfelderzeugungseinrichtung (1) gekoppelt und eingerichtet ist, ein von der Druckfelderzeugungseinrichtung (1) erzeugtes Druckwechselfeld aufzunehmen,

wobei

- der Druckraum (2) im ersten Teil (11a; 21a; 31a) angeordnet ist und eine Öffnung (3) aufweist, die in der Seitenwand (51; 52; 53) des ersten Teils (11a; 21a; 31a) gebildet ist;
- der erste Teil (11a; 21a; 31a), der Druckraum (2) und die Öffnung (3) eingerichtet sind, sodass ein Druckwechselfeld im Druckraum (2) über die Öffnung (3) auf den zu stimulierenden Bereich im Inneren der Vagina oder des [sic] Enddarms applizierbar ist; und
- eine Dichteinrichtung (30) vorgesehen ist, welche an dem ersten Teil (11a; 21a; 31a) um die Öffnung (3) des Druckraums (2) herum umlaufend gebildet und eingerichtet ist, den Druckraum (2) gegenüber der Umgebung abzudichten, wobei die Dichteinrichtung (30) derart ausgestaltet ist, dass diese nach dem Einführen des ersten Teils (11a; 21a; 31a) an einer Innenseite der Vagina oder des Enddarms anliegt."

V. Anspruch 1 der Hilfsanträge 1.0, 1A, 1A.bis, 1A.0, 1A.0bis, 1B, 1B.0, 1C, 1C.0, 2, 2.0, 2A, 2Abis, 2A.0, 2A.0bis, 2B, 2B.0, 2C und 2C.0 bezieht sich ebenso auf ein Verfahren zur Stimulation eines Bereichs im Inneren eines menschlichen Körpers.

VI. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 lautet wie folgt:

"Stimulationsvorrichtung (11; 21; 31) zur Stimulation eines Bereichs im Inneren eines menschlichen Körpers, umfassend:

- einen ersten Teil (11a; 21a; 31a), welcher eingerichtet ist, in eine Vagina oder einen Enddarm eines menschlichen Körpers eingeführt zu werden, wobei der erste Teil (11a; 21a; 31a) ein erstes, in Einführ- richtung vorderes Ende (51a; 52a; 53a) sowie eine Seitenwand (51; 52; 53) aufweist, wobei sich der erste Teil (11a; 21a; 31a) von dem ersten, in Einführ- richtung vorderen Ende (51a; 52a; 53a) der Stimulationsvorrichtung zu einem entgegengesetzten zweiten Ende erstreckt;
 - einen zweiten Teil (11b; 21b; 31b), welcher eingerichtet ist, außerhalb des menschlichen Körpers angeordnet zu sein, wenn der erste Teil (11a; 21a; 31a) in den menschlichen Körper eingeführt ist, wobei der zweite Teil (11b; 21b; 31b) derart dimensioniert und geformt ist, dass der zweite Teil (11b; 21b; 31b) nicht in einen menschlichen Körper einführbar ist;
 - eine Druckfelderzeugungseinrichtung (1), welche eingerichtet ist, ein pneumatisches Druckwechselfeld zu erzeugen, wobei das Druckwechselfeld ein variierendes Druckfeld ist, welches bezüglich des Umgebungsdrucks abwechselnde Unterdruckphasen und Überdruckphasen aufweist, wobei der zweite Teil (11b; 21b; 31b) Bedienelemente (10) zum Modulieren und/oder Verändern des Druckwechselfeldes aufweist;
- und
- einen Druckraum (2), welcher mit der Druckfelderzeugungseinrichtung (1) gekoppelt und eingerichtet ist, ein von der Druckfelderzeugungseinrichtung (1) erzeugtes Druckwechselfeld aufzunehmen,
- wobei
- der Druckraum (2) im ersten Teil (11a; 21a; 31a) angeordnet ist und eine Öffnung (3) aufweist, die in

der Seitenwand (51; 52; 53) des ersten Teils (11a; 21a; 31a) gebildet ist;

- der erste Teil (11a; 21a; 31a), der Druckraum (2) und die Öffnung (3) eingerichtet sind, sodass ein Druckwechselfeld im Druckraum (2) über die Öffnung (3) auf einen zu stimulierenden Bereich im Inneren des menschlichen Körpers applizierbar ist; und
- eine Dichteinrichtung (30) vorgesehen ist, welche an dem ersten Teil (11a; 21a; 31a) um die Öffnung (3) des Druckraums (2) herum umlaufend gebildet und eingerichtet ist, den Druckraum (2) gegenüber der Umgebung abzudichten, wobei die Dichteinrichtung (30) derart ausgestaltet ist, dass diese nach dem Einführen des ersten Teils (11a; 21a; 31a) an einer Innenseite der Vagina oder des Enddarms anliegt,

wobei

- wenn der erste Teil (11a; 21a) eingerichtet ist, in die Vagina eingeführt zu werden, die Öffnung (3) derart positioniert und dimensioniert ist, dass das Druckwechselfeld über die Öffnung (3) auf einen Bereich einer Innenwand der Vagina applizierbar ist, oder
- wenn der erste Teil (11a; 21a) eingerichtet ist, in den Enddarm eingeführt zu werden, die Öffnung (3) derart positioniert und dimensioniert ist, dass das Druckwechselfeld über die Öffnung (3) auf einen Bereich einer Darmwand des Enddarms applizierbar ist, welcher benachbart zu einer Prostata angeordnet ist, sodass das Druckwechselfeld über die Darmwand auf die Prostata applizierbar ist."

VII. In dieser Entscheidung wird auf folgende Druckschriften verwiesen:

D2 EP 3 305 266 A2

D3 DE 10 2013 110 501 A1

VIII. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag und Hilfsantrag 2 - Zulassung

Die negative Zulassungsentscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich der damaligen Hilfsanträge 1 und 2 sei aufzuheben und der Hauptantrag und der Hilfsantrag 2, die diesen Hilfsanträgen entsprächen, seien gemäß Artikel 12(6), Satz 1 VOBK in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Die Zulassungsentscheidung der Einspruchsabteilung sei ermessensfehlerhaft ergangen.

Die Hilfsanträge 1 und 2 seien nicht verspätet eingereicht worden, weil sie als unmittelbare Reaktion auf eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts eingereicht worden seien: Erst in der mündlichen Verhandlung sei die Einspruchsabteilung erstmalig von der Neuheitsbejahenden vorläufigen Stellungnahme abgewichen und habe festgestellt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents nicht neu gegenüber D2 und D3 sei. Dies sei als eine Änderung des dem Verfahren zugrundeliegenden Sachverhalts anzusehen. Daher habe es, gemäß den Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe April 2026 (Punkt E.VI.2.2.2) nicht im Ermessen der Einspruchsabteilung gelegen, die Änderungen aufgrund Verspätung und vermeintlich fehlender *prima facie* Gewährbarkeit außer Acht zu lassen.

T 688/16 bestätige, dass die Einspruchsabteilung über keinen Ermessensspielraum verfügt habe, da ihre vorläufige Stellungnahme zur Neuheit zugunsten der Patentinhaberin ausgefallen sei und sie in der mündlichen

Verhandlung ihre diesbezügliche Meinung geändert habe.

Zu der Frage, unter welchen Bedingungen eine Einspruchsabteilung Ermessen hat, das Vorbringen einer Beteiligten nicht zuzulassen, gebe es voneinander abweichende Entscheidungen der Beschwerdekammern. Während eine Gruppe von Entscheidungen - wie T 1776/18 - ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstattung des Vorbringens abstelle, beziehe eine andere Gruppe von Entscheidungen - wie T 688/16 - auch "subjektive Elemente" mit ein, wie eine Änderung des Verfahrensgegenstandes oder eine Änderung der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung. Dies könne allenfalls Gegenstand einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer sein.

Auch bezüglich der Frage, ob das Bestehen von Zulassungsermessen im Einspruchsverfahren vom Inhalt der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung abhängt, sei die Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht einheitlich.

Gemäß T 1855/13, Nr. 1.8.2 bis 1.8.4 der Gründe bedeute der Umstand, dass ein Antrag verspätet eingereicht wurde, nicht automatisch, dass dieser nicht zuzulassen sei.

Die Einspruchsabteilung habe, selbst wenn sie Ermessen gehabt haben sollte, dieses nicht in angemessener Weise ausgeübt. Dies sei insbesondere an der Ungleichbehandlung der von ihr zugelassenen damaligen Hilfsanträge 3 und 4 und der von ihr nicht zugelassenen damaligen Hilfsanträge 1 und 2 erkennbar. Da die Hilfsanträge 3 und 4 von der Einspruchsabteilung letztendlich ebenfalls als nicht gewährbar angesehen wurden, hätte auch die mangelnde *prima facie* Gewährbarkeit der Hilfsan-

träge 1 und 2 deren Zulassung nicht entgegenstehen dürfen.

Gemäß T 1776/18 müssten bei einer Zulassungsentscheidung die Umstände berücksichtigt und gewürdigt werden. Dies sei im vorliegenden Fall nicht erfolgt. Zudem sei die Begründung der Einspruchsabteilung zur *prima facie* Nichtgewährbarkeit nach Artikel 53 c) EPÜ nicht richtig. Eine sexuelle Stimulation, wie sie in Anspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 definiert sei, sei von einer therapeutischen Behandlung klar zu trennen. Daher sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Hilfsanträge 1.0, 1A, 1A.0, 1B, 1B.0, 1C, 1C.0, 2.0, 2A, 2A.0, 2B, 2B.0, 2C, 2C.0 - Zulassung

In diesen Hilfsanträgen sei der Einwand nach Artikel 53 c) EPÜ behoben worden.

Die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigten eine Zulassung dieser Anträge nach Artikel 12 (6), Satz 2 VOBK. Da der Einwand nach Artikel 53 c) EPÜ von der Einspruchsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung erhoben worden sei, solle die Patentinhaberin darauf mit der Einreichung neuer Anspruchssätze im Beschwerdeverfahren reagieren können.

Hilfsantrag 3 - Zulassung

Der Hilfsantrag 3 basiere auf Hilfsantrag 4 des Einspruchsverfahrens (eingereicht als Hilfsantrag 0.2a während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung), weswegen dieser Antrag keine Änderung im Sinne des Artikel 12 VOBK darstelle.

Hilfsantrag 3 - Neuheit

Gemäß Anspruch 1 seien der erste Teil und der zweite Teil der Stimulationsvorrichtung dahingehend unterschiedlich ausgebildet und ausgestaltet, dass der erste Teil in eine Vagina oder einen Enddarm eines menschlichen Körpers einführbar sei, während der zweite Teil nicht in den menschlichen Körper einführbar sei, wenn der erste Teil in dem menschlichen Körper eingeführt sei. Demnach müssten die Geometrie und die Dimensionierung der Stimulationsvorrichtung derart sein, dass zwei Teile differenzierbar seien, die bei der bestimmungsgemäßen Verwendung nicht gleichzeitig in den menschlichen Körper einführbar seien: Wenn ein erster Teil in einer menschlichen Vagina oder einem menschlichen Enddarm eingeführt sei, bewirkten Geometrie und Dimensionierung, dass der zweite Teil nicht mit einführbar sei und außerhalb des menschlichen Körpers bleibe. Des Weiteren weise der zweite Teil Bedienelemente zum Modulieren und/oder Verändern des Druckwechselfeldes auf.

Weder D2 noch D3 offenbarten eine solche Konfiguration, bei der eine geometrie- bzw. dimensionierungsbezogene Differenzierung zwischen einem ersten Teil und einem zweiten Teil einer Stimulationsvorrichtung getroffen werde. D2 und D3 machten auch bezogen auf die Einführbarkeit im anspruchsgemäßen Sinne keine Differenzierung zwischen einem ersten Teil und einem zweiten Teil (mit Bedienelementen).

Insofern sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3 neu gegenüber D2 und D3.

Hilfsantrag 3 - Unzulässige Erweiterung

Die isolierte Aufnahme des Merkmals aus dem ersten Absatz der Seite 4 der Beschreibung wie ursprünglich eingereicht, dass die Dichteinrichtung "um die Öffnung des Druckraums herum umlaufend gebildet und eingerichtet ist, den Druckraum gegenüber der Umgebung abzudichten" in Anspruch 1 ohne das in dem Absatz auch genannte Merkmal "entsprechend der Form der Öffnung" stelle keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar. Bei der von der Dichteinrichtung ausgeübten Dichtwirkung komme es nicht auf die Form der Öffnung an.

Daher enthalte Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 keine unzulässige Erweiterung.

Hilfsantrag 3 - Zulassung der Einwände nach Artikel 83 und 84 EPÜ

Die Einwände nach Artikel 83 und 84 EPÜ seien nicht zuzulassen, da sie bereits im Einspruchsverfahren hätten vorgebracht werden können. Das Erheben dieser Einwände im Beschwerdeverfahren stelle eine Änderung des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin dar, das entgegen den Erfordernissen des Artikels 12(4) VOBK nicht gekennzeichnet und begründet worden sei.

Zurückverweisung

Da alle Einwände zur erfinderischen Tätigkeit und die Gegenargumente bereits vorgebracht worden seien, solle die Beurteilung dieser Frage im Beschwerdeverfahren erfolgen. Eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung werde nicht befürwortet.

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Mit der rechtsfehlerhaften Entscheidung, die Hilfsan-

träge 1 und 2 nicht zuzulassen, habe die Einspruchsabteilung das Grundrecht der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör (Artikel 113(1) EPÜ) nicht beachtet. Damit habe sie einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen, der die vorliegende Beschwerde erzwingt und die Erstattung der Beschwerdegebühr gemäß Artikel 101(1)(a) EPÜ rechtfertigt.

IX. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag und Hilfsantrag 2 - Zulassung

Gemäß Artikel 123(1) EPÜ, erster Satz, in Verbindung mit den Regeln 79(1) und 81(3) EPÜ habe die Einspruchsabteilung ein Ermessen gehabt, über die Zulassung der erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge 1 und 2 zu entscheiden.

Würden Änderungen nach der gemäß Regel 79(1) EPÜ von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist eingereicht, stehe deren Zulassung in das Verfahren im Ermessen der Einspruchsabteilung.

Eine Änderung der Auffassung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf ihre mit der Ladung kommunizierte vorläufige Meinung könne alleine nicht dazu führen, dass in der mündlichen Verhandlung beliebige Anträge ohne ein Ermessen der Einspruchsabteilung zugelassen werden müssten. Die Einspruchsabteilung könne bei der Entscheidung über die Zulassung der Anträge sehr wohl berücksichtigen, ob die Anträge *prima facie* gewährbar erschienen oder ohnehin aufgrund anderer schon länger im Verfahren befindlicher Einwände zurückzuweisen wären.

Es habe also im Ermessen der Einspruchsabteilung gelegen, die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 nach einer ausführlichen Diskussion der Parteien (über drei Runden) nicht zum Verfahren zuzulassen, weil sie zu spät eingereicht worden seien und *prima facie* weitere Probleme (zumindest) nach Artikel 53 c) EPÜ eingeführt hätten.

Der Hauptantrag und der Hilfsantrag 2, die den damaligen Hilfsanträgen 1 und 2 entsprächen, sollten daher nicht zugelassen werden.

Hilfsanträge 1.0, 1A, 1A.0, 1B, 1B.0, 1C, 1C.0, 2.0, 2A, 2A.0, 2B, 2B.0, 2C, 2C.0 - Zulassung

Die Hilfsanträge seien nicht als entsprechende Hilfsanträge im Einspruchsverfahren enthalten gewesen und stellten deshalb Änderungen gemäß Artikel 12 VBOK dar. Die Änderungen seien nicht zuzulassen, da sie bereits in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hätten eingereicht werden können und da sie nicht geeignet seien, die Erfordernisse des Artikels 53 c) EPÜ *prima facie* zu behandeln.

Hilfsantrag 3 - Zulassung

Hilfsantrag 3 sei nicht zuzulassen, da er gegen das Konvergenzprinzip und somit gegen das Gebot der Verfahrensökonomie verstoße. Darüber hinaus erfülle Hilfsantrag 3 *prima facie* nicht die Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPÜ.

Hilfsantrag 3 - Neuheit

D2 offenbare in den Figuren 1 bis 3 eine Stimulationsvorrichtung mit allen Merkmalen des

Anspruchs 1.

Bei der in Figur 3 gezeigten Variante der Stimulationsvorrichtung 1a bilde der obere, die Druckfelderzeugungseinrichtung 2 enthaltende Abschnitt einen ersten Teil im Sinne des Anspruchs 1, welcher sich in Richtung auf das untere Ende mindestens bis vor den Schalter 74a erstrecke. Der untere Abschnitt mit den beiden untersten Steuertasten 71a bilde einen zweiten Teil im Sinne des Anspruchs 1. Es sei dem Anspruchswortlaut nicht entnehmbar, dass der zweite Teil für sich genommen so geformt und dimensioniert sein müsse, dass er nicht in den Körper eingeführt werden könne, wenn der erste Teil eingeführt sei. Die Angabe "geformt und dimensioniert" schränke den Anspruchsgegenstand nicht ein.

Daher sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu gegenüber D2. Dies gelte auch für D3.

Hilfsantrag 3 - Unzulässige Erweiterung

Die isolierte Aufnahme des Merkmals aus dem ersten Absatz der Seite 4 der Beschreibung wie ursprünglich eingereicht, dass die Dichteinrichtung "um die Öffnung des Druckraums herum umlaufend gebildet und eingerichtet ist, den Druckraum gegenüber der Umgebung abzudichten", in Anspruch 1 ohne das in dem Absatz auch genannte Merkmal "entsprechend der Form der Öffnung" stelle eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

Die Anmeldung wie ursprünglich eingereicht offenbare nur Ausführungsformen, bei denen die Dichteinrichtung entsprechend der Form der Öffnung ausgestaltet sei. Dadurch, dass die Dichteinrichtung nach Anspruch 1 eine andere Form als die Öffnung haben könne, könne der Druckraum vergrößert werden. Dies könne die Dichtwir-

kung beeinflussen. Es gebe also einen funktionellen Zusammenhang zwischen der Form der Dichteinrichtung und der Form der Öffnung.

Daher erfülle Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

Hilfsantrag 3 - Zulassung der Einwände nach Artikel 83 und 84 EPÜ

Gemäß T 882/24 sei es nicht erforderlich, alle denkbaren Einwände gegen einen Anspruchssatz vorzubringen, wenn bereits ein Einwand der Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis dieses Anspruchssatzes entgegenstehe.

Daher seien die Einwände nach Artikel 83 und 84 EPÜ zuzulassen (Artikel 12(4) VOBK).

Zurückverweisung

Der Fall solle an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werden, damit die noch offenen Fragen in zwei Instanzen geprüft werden könnten.

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Es liege kein "wesentlicher Verfahrensfehler" im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vor. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei nicht ermessensfehlerhaft gewesen. Insbesondere sei der Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör nicht verletzt worden (Artikel 113 EPÜ). Insofern sei dem Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr nicht stattzugeben.

Entscheidungsgründe

1. Gegenstand des Patents
 - 1.1 In dem Patent geht es um eine Stimulationsvorrichtung für einen Bereich im Inneren eines menschlichen Körpers. Die Stimulationsvorrichtung kann in einen menschlichen Körper eingeführt werden, insbesondere in eine Vagina oder einen Enddarm, und weist eine Druckfelderzeugungseinrichtung auf, um einen zu stimulierenden Bereich im Inneren des menschlichen Körpers mittels eines pneumatischen Druckwechselfeldes zu stimulieren.
 - 1.2 Die z.B. in Figur 2 dargestellte Vorrichtung umfasst
 - einen ersten Teil (11a), welcher eingerichtet ist, zumindest teilweise in eine Vagina oder einen Enddarm eines menschlichen Körpers eingeführt zu werden,
 - einen zweiten Teil (11b), der derart dimensioniert und geformt ist, dass er nicht in die Vagina oder den Enddarm einführbar ist, wenn der erste Teil in den menschlichen Körper eingeführt ist. Ferner umfasst die Vorrichtung eine Druckfelderzeugungseinrichtung (1), welche eingerichtet ist, ein pneumatisches Druckwechselfeld in einem Druckraum (2) zu erzeugen.
 - 1.3 Der Druckraum weist eine Öffnung (3) auf, die in einer Seitenwand (51) des ersten Teils gebildet ist, sodass ein Druckwechselfeld im Druckraum (2) über die Öffnung (3) auf einen zu stimulierenden Bereich im Inneren des menschlichen Körpers applizierbar ist.
 - 1.4 Es ist ferner um die Öffnung herum eine Dichteinrichtung (30) vorgesehen, die nach dem Einführen des ersten Teils (11a) an einer Innenseite der Vagina oder des Enddarms anliegt und den Druckraum (2) gegenüber der Umgebung abdichtet.

2. Hauptantrag und Hilfsantrag 2 - Zulassung
- 2.1 Sowohl der Hauptantrag als auch der Hilfsantrag 2 beruhen auf einer Umformulierung der erteilten Vorrichtungsansprüche zu Verwendungsansprüchen.
- 2.2 Der Hauptantrag entspricht Hilfsantrag 1 im Einspruchsverfahren und Hilfsantrag 2 entspricht Hilfsantrag 2 im Einspruchsverfahren. Im Einspruchsverfahren wurden diese beiden Anträge während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht und von dieser mangels *prima facie* Gewährbarkeit im Hinblick auf Artikel 53 c) EPÜ nicht zugelassen.
- 2.3 Die Beschwerdeführerin beantragt, die negative Zulassungsentscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und den Hauptantrag und Hilfsantrag 2 gemäß Artikel 12(6), Satz 1 VOBK in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin erging die Zulassungsentscheidung der Einspruchsabteilung ermessensfehlerhaft, weswegen diese ihr rechtliches Gehör verletzt habe und einen wesentlichen Verfahrensmangel begründe, der die Rückerstattung der Beschwerdegebühr rechtfertige.
- 2.4 Die Beschwerdeführerin führte unter Bezugnahme auf T 688/16 insbesondere aus, dass die Einspruchsabteilung über keinen Ermessensspielraum verfügt habe, da ihre vorläufige Stellungnahme zur Neuheit zugunsten der Patentinhaberin ausgefallen sei und sie in der mündlichen Verhandlung ihre diesbezügliche Meinung geändert habe. Darüber hinaus habe die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in unangemessener Weise ausgeübt. Beides ist jedoch unzutreffend.

- 2.5 Nach Ansicht der Kammer stellt auf Ebene des Übereinkommens Artikel 114 (2) EPÜ eine Rechtsgrundlage dar, aufgrund derer den Organen des Europäischen Patentamts Ermessen zukommt, verspätetes Vorbringen von Beteiligten - einschließlich Anspruchssätze (siehe T 1776/18, Nr. 4.5.1-4.5.11 der Gründe, mit zahlreichen weiteren Nachweisen; siehe auch T 364/20, Nr. 7.1.1 der Gründe) - nicht zu berücksichtigen.
- 2.6 Die in der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung T 688/16, Nr. 2.1 der Gründe vertretene Ansicht, dass der Einspruchsabteilung ein solches Ermessen lediglich nach Regel 116 (2) EPÜ zukomme und dass das Bestehen dieses Ermessens darüber hinaus auch vom Inhalt der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung abhängen, scheint eine in der jüngeren Rechtsprechung der Kammern kaum mehr vertretene Mindermeinung zu sein (siehe hierzu Punkte 2.24 und 2.25 unten). Auch die Kammer lehnt diese Ansicht wegen der nachstehenden Gründe als nicht überzeugend ab. Regel 116 (2) EPÜ führt auch zu keiner Einschränkung des der Einspruchsabteilung nach Artikel 114 (2) EPÜ zukommenden Ermessens (siehe T 1776/18, Nr. 4.7.8 der Gründe).
- 2.7 Voraussetzung für das Bestehen von Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ ist, dass das betreffende Vorbringen "verspätet" ist. Ob Vorbringen im Sinne dieser Bestimmung verspätet ist oder nicht, hängt ausschließlich davon ab, zu welchem Zeitpunkt es vorgetragen wurde. Im Einspruchsverfahren sind Einwände und Beweismittel, die ein Einsprechender nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ vorträgt bzw. vorlegt, sowie Anspruchssätze oder Beweismittel, die ein Patentinhaber nach Ablauf der Frist gemäß Regel 79 (1) EPÜ einreicht, im Sinne des Artikels 114 (2) EPÜ

generell als verspätet vorgebracht anzusehen (siehe T 1324/23, Nr. 4.6.2 der Gründe, T 823/23, Nr. 7.18 der Gründe und T 2662/22, Nr. 8.1 und T 2172/21, Nr. 2 der Gründe zu Einwänden und Beweismittel (einschließlich der Patentinhaberin) sowie T 1639/23, Nr. 1.5 der Gründe zu Anspruchssätzen).

- 2.8 Aus welchem Grund ein Vorbringen von einer Beteiligten erst nach den vorgenannten Zeitpunkten vorgetragen wurde, spielt keine Rolle für die Frage, ob dem zur Entscheidung berufenen Organ des Europäischen Patentamts Ermessen zukommt. Die Frage, ob ein Organ Ermessen im Sinne des Artikels 114 (2) EPÜ hat, ist von der Frage zu unterscheiden, nach welchen Kriterien dieses Ermessen auszuüben ist und wie diese Kriterien im Einzelfall anzuwenden sind (siehe T 1776/18, Nr. 4.6.1 der Gründe). Überlegungen, ob neues Vorbringen z.B. als unmittelbare Reaktion auf eine Änderung des Verfahrensgegenstandes gestattet wurde, spielen keine Rolle dafür, ob Zulassungsermessen besteht, sondern betreffen ausschließlich die Frage, wie dieses Ermessen auszuüben ist (siehe T 1776/18, Nr. 4.6.9 der Gründe).
- 2.9 Der nunmehrige Hauptantrag und der nunmehrige Hilfsantrag 2 (damals Hilfsanträge 1 und 2) wurden erst in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und somit nach Ablauf der Frist gemäß Regel 79 (1) EPÜ eingereicht. Die beiden Anträge wurden daher im Sinne des Artikels 114 (2) EPÜ verspätet vorgebracht und die Einspruchsabteilung hatte Ermessen, diese Anträge nicht in das Einspruchsverfahren zuzulassen. Die Bezugnahme auf Artikel 114 EPÜ als Rechtsgrundlage in der angefochtenen Entscheidung war im Sinne der obigen Ausführungen ebenfalls korrekt.

- 2.10 Ermessen bedeutet, dass dem Entscheidungsorgan des Europäischen Patentamts ausgehend von bestimmten tatsächlichen Gegebenheiten auf Rechtsfolgende Seite grundsätzlich mehrere unterschiedliche Entscheidungen offenstehen. Insofern haben die Entscheidungsorgane des Europäischen Patentamts bei der Ausübung von Ermessen einen gewissen Spielraum. Die Beschwerdekammern beschränken sich bei der Überprüfung der Ausübung dieses Ermessens daher in der Regel darauf, ob die erstinstanzliche Abteilung das Ermessen nach den richtigen Kriterien und in angemessener Weise ausgeübt sowie den ihr eingeräumten Ermessensspielraum nicht überschritten hat (siehe J 14/19, Nr. 8.3 und 10.2 der Gründe, mit Verweis auf G 7/93, Nr. 2.6 der Gründe).
- 2.11 Im gegenständlichen Fall kam es zu keinerlei Ermessensfehler. Die Einspruchsabteilung wandte ein richtiges Kriterium, nämlich die mangelnde *prima facie* Gewährbarkeit der damaligen Hilfsanträge 1 und 2 an. Sie übte ihr Ermessen ohne Ermessensüberschreitung in angemessener Weise aus und begründete ihre Entscheidung. Insofern kam es entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin auch zu keinem wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 103 (1) a) EPÜ.
- 2.12 Die Beschwerdeführerin trug vor, dass die Einspruchsabteilung, selbst wenn sie Ermessen gehabt haben sollte, dieses nicht in angemessener Weise ausgeübt habe. Dies sei insbesondere an der Ungleichbehandlung der von ihr zugelassenen damaligen Hilfsanträge 3 und 4 und der von ihr nicht zugelassenen damaligen Hilfsanträge 1 und 2 erkennbar. Da die Hilfsanträge 3 und 4 von der Einspruchsabteilung letztendlich ebenfalls als nicht gewährbar angesehen wurden, hätte auch die mangelnde *prima facie* Gewährbarkeit der Hilfsanträge 1 und 2 deren Zulassung nicht entgegenstehen dürfen. Diese

Argumentation überzeugt nicht. Zum Einen besteht kein Widerspruch zwischen der Zulassung eines Anspruchsatzes und der späteren Entscheidung, nach vollständiger Prüfung, dass dieser Anspruchssatz nicht gewährbar ist. Zum Anderen kommt in der differenzierten Vorgangsweise der Einspruchsabteilung zum Ausdruck, dass sie die verschiedenen Anträge korrekterweise einer individuellen Zulassungsprüfung unterzogen und nicht pauschal sämtliche nach Änderung ihrer vorläufigen Meinung eingereichten Anträge nicht in das Einspruchsverfahren zugelassen hat. Aufgrund des Umstandes, dass die damaligen Hilfsanträge 1 und 2 - im Gegensatz zu den damaligen Hilfsanträgen 3 und 4 - mit einem Kategoriewechsel zu einem Verwendungsanspruch verbunden waren, ist die von der Einspruchsabteilung vorgenommene Differenzierung bei der Ausübung ihres Zulassungsermessens für die Kammer auch gut nachvollziehbar. Die Beschwerdeführerin missversteht T 966/17, Nr. 2.4.2 c) der Gründe, wenn sie behauptet, dass neue Anträge demnach nur aufgrund schon länger im Verfahren befindlicher Einwände zurückgewiesen werden können, was bei der von der Einspruchsabteilung angenommenen fehlenden *prima facie* Gewährbarkeit im Hinblick auf Artikel 53 c) EPÜ nicht der Fall gewesen sei. In T 966/17 wird, ganz im Gegenteil, davon gesprochen dass bei der Zulassungsentscheidung berücksichtigt werden kann, "ob die Anträge *prima facie* gewährbar erscheinen oder ohnehin aufgrund anderer schon länger im Verfahren befindlicher Einwände zurückzuweisen wären" (Hervorhebung durch die Kammer). Abgesehen davon betrifft die in T 966/17, Nr. 2.4.2 c) der Gründe genannte Konstellation eine Reaktion der Patentinhaberin auf eine neue Angriffslinie der Einsprechenden und auf ein neu eingereichtes Dokument, was im gegenständlichen Einspruchsverfahren beides nicht der Fall war. Der Umstand, dass die negative Zulassungsentscheidung der Einspruchsabteilung

zu den damaligen Hilfsanträgen 1 und 2 dazu geführt hat, dass die Einspruchsabteilung keine inhaltliche Entscheidung zu diesen Anträgen traf, die in einem anschließenden Beschwerdeverfahren inhaltlich vollständig überprüfbar ist, liegt in der Natur der Sache und begründet entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ebenfalls keinen Ermessensfehler.

- 2.13 Ergänzend merkt die Kammer an, dass die damaligen Hilfsanträge 1 und 2 (dem nunmehrigen Hauptantrag und Hilfsantrag 2 entsprechend) der Ausräumung der Einwände mangelnder Neuheit gegenüber D2 und D3 dienten, welche bereits in der Einspruchsschrift vorgebracht wurden. Insofern wäre es der Patentinhaberin möglich gewesen, im Einspruchsverfahren bereits innerhalb der Frist nach Regel 79(1) EPÜ mit der Einreichung neuer Anspruchsätze auf diese Einwände zu reagieren.
- 2.14 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer führte die Beschwerdeführerin aus, dass es zu der Frage, unter welchen Bedingungen eine Einspruchsabteilung Ermessen hat, das Vorbringen einer Beteiligten nicht zuzulassen, voneinander abweichende Entscheidungen der Beschwerdekammern gibt. Während eine Gruppe von Entscheidungen - wie T 1776/18 - ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstattung des Vorbringens abstelle, beziehe eine andere Gruppe von Entscheidungen - wie T 688/16 - auch "subjektive Elemente" mit ein, wie eine Änderung des Verfahrensgegenstandes oder eine Änderung der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung. Die Beschwerdeführerin erwähnte die Möglichkeit einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer, stellte jedoch keinen Antrag auf deren Befassung. Die Kammer hielt dies aus den nachstehenden Gründen auch von Amts wegen für nicht erforderlich.

2.15 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern bezüglich der Frage, ob für das Bestehen von Ermessen der Einspruchsabteilung bei der Zulassung neuen Vorbringens im Einspruchsverfahren ausschließlich feste Zeitpunkte - nämlich der Ablauf der in Artikel 99 (1) EPÜ und Regel 79(1) EPÜ genannten Fristen - oder stattdessen zusätzlich auch relative bzw. in den Worten der Beschwerdeführerin "subjektive" Kriterien heranzuziehen sind, uneinheitlich ist. Wie auch die Kammer im streitgegenständlichen Fall stellen beispielsweise die oben in Punkt 2.7 genannten Entscheidungen T 1639/23, Nr. 1.5 der Gründe und T 2172/21, Nr. 2 der Gründe, T 1324/23, Nr. 4.6.2 der Gründe, T 823/23, Nr. 7.18 der Gründe und T 2662/22, Nr. 8.1 der Gründe für das Bestehen von Ermessen der Einspruchsabteilung unter Bezugnahme auf Artikel 114(2) EPÜ ausschließlich auf die vorgenannten festen Zeitpunkte ab. In T 1776/18, Nr. 4.6.5 der Gründe werden relative Kriterien ebenfalls abgelehnt und auf Regel 79(1) EPÜ Bezug genommen, wenngleich sich die Kammer aufgrund der spezifischen Umstände des Falles letztendlich nicht festlegen musste, ob der heranzuziehende feste Zeitpunkt der in Regel 79(1) EPÜ genannte ist. In T 966/17, Nr. 2.2.1 der Gründe und T 1529/20, Nr. 2.10.2 der Gründe wurde unter Bezugnahme auf Artikel 123(1) EPÜ oder Regel 81 (3) EPÜ für das Bestehen von Zulassungsermessen bei der Einspruchsabteilung ebenfalls auf den Ablauf der Frist nach Regel 79(1) EPÜ abgestellt, was auch in T 1219/19, Nr. 39 der Gründe der Fall gewesen zu sein scheint. Allen diesen Entscheidungen ist gemeinsam, dass für die Frage, ob der Einspruchsabteilung Ermessen zukommt, keine relativen bzw. "subjektiven" Kriterien herangezogen werden, und zwar unabhängig davon, ob auf Ebene des Übereinkommens in der jeweiligen Entscheidung Artikel 114 (2) EPÜ oder

Artikel 123 (1) EPÜ als primäre Rechtsgrundlage für die mögliche Nichtzulassung neuer Anspruchssätze herangezogen wird. Die vorgenannten beiden Rechtsprechungslinien, die entweder auf Artikel 114 (2) EPÜ oder Artikel 123(1) EPÜ beruhen und bezüglich verspäteten Vorbringens der Patentinhaberin beide auf Regel 79 (1) EPÜ Bezug nehmen, stellen nach Ansicht der Kammer die Mehrheitsmeinung in der jüngeren Rechtsprechung der Kammern dar. Im Ergebnis unterscheiden sich diese beiden Rechtsprechungslinien nicht. Siehe auch T 1731/23, Nr. 12 der Gründe, in der weder auf Artikel 114 (2) EPÜ noch auf Artikel 123 (1) EPÜ, sondern ausschließlich auf Regel 79(1) EPÜ Bezug genommen wird und dies gefestigte Rechtsprechung ("established case law") genannt wird.

2.16 Demgegenüber gibt es aber auch Entscheidungen, die das Bestehen von Zulassungsermessen der Einspruchsabteilung verneinen, wenn sich der Verfahrensgegenstand im Einspruchsverfahren geändert hat, siehe etwa T 487/13, Nr. 6.2 der Gründe oder in der jüngeren Rechtsprechung T 1398/23, Orientierungssatz (siehe zu weiteren Entscheidungen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 11. Auflage, 2026 überarbeitete Fassung, IV.C.5.1.6.). Die Kammer hält diese weitere Rechtsprechungslinie aus folgenden Gründen nicht für überzeugend.

2.17 Macht man das Bestehen von Zulassungsermessen nicht von festen Zeitpunkten, sondern von relativen Gesichtspunkten abhängig, widerspricht dies dem rechtsstaatlichen Gebot der Vorhersehbarkeit und Rechtsicherheit (siehe T 1776/18, Nr. 4.6.7 der Gründe; siehe auch Nr. 4.6.2 der Gründe: "moving target"). Es erscheint weder den Verfahrensbeteiligten im Einspruchsverfahren noch der Einspruchsabteilung zumutbar, die Frage, ob bei der Zulassung von neuem Vorbringen eine gebundene Ent-

scheidung zu treffen ist oder ob Ermessensspielraum besteht, von spezifischen, stets wechselnden Einzelfallumständen abhängig zu machen, die letztendlich erst im Nachhinein bei Überprüfung einer dann schon getroffenen Zulassungsentscheidung von einer Beschwerdekammer für den jeweiligen Einzelfall festgelegt werden. Vielmehr sollte unmittelbar aus den anzuwendenden Rechtsvorschriften selbst hervorgehen, ob eine gebundene Entscheidung zu treffen ist oder ob Ermessensspielraum besteht. Dies ist der Fall, wenn für die Frage, ob im Einspruchsverfahren ein Vorbringen im Sinne von Artikel 114 (2) EPÜ verspätet ist, ausschließlich die in Artikel 99(1) EPÜ und Regel 79(1) EPÜ genannten Zeitpunkte herangezogen werden. Auch im Beschwerdeverfahren sind relative Gesichtspunkte nicht für die Frage maßgeblich, ob ein Vortrag verspätet ist und Ermessen besteht, sondern lediglich für die Frage, wie dieses Ermessen im Einzelfall ausgeübt werden sollte (siehe T 1776/18, Nr. 4.6.3 der Gründe).

2.18 Ebenso kann, wie von der Beschwerdegegnerin zutreffend ausgeführt, eine Änderung der Auffassung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf ihre mit der Ladung kommunizierte vorläufige Meinung alleine nicht dazu führen, dass in der mündlichen Verhandlung beliebige Anträge ohne jegliches Ermessen der Einspruchsabteilung zuzulassen wären. Dies wäre jedoch eine Konsequenz der von der Beschwerdeführerin vertretenen Ansicht (siehe T 1776/18, Nr. 4.7.7 der Gründe).

2.19 R 6/19 scheint eine weitere Rechtsprechungslinie zu begründen. Im Gegensatz zu den unter Punkt 2.15 genannten Entscheidungen, die sich wie auch R 6/19 auf Artikel 123 (1) EPÜ stützen, wird in R 6/19, Nr. 9 der Gründe, erster Satz für das Bestehen von Zulassungs-

ermessen der Einspruchsabteilung nicht auf den Ablauf der in Regel 79(1) EPÜ genannten Frist abgestellt, sondern auf den Umstand, dass das in Artikel 123 (1) EPÜ genannte Recht des Anmelders zur einmaligen Änderung der Anmeldung nicht für den Patentinhaber im Einspruchsverfahren gilt, weswegen der Einspruchsabteilung im Einspruchsverfahren Ermessen zukommt, eingereichte Anspruchssätze nicht zuzulassen, und zwar offenbar von Anfang an. Insofern scheint R 6/19, wenngleich in T 1529/20, Nr. 2.10.2 der Gründe zitiert, die darin genannte - und auch von der Kammer im streitgegenständlichen Fall für richtig befundene - Ansicht, dass der Einspruchsabteilung vor Ablauf der in Regel 79(1) EPÜ genannten Frist grundsätzlich kein Ermessen zukommt, neu eingereichte Anspruchssätze nicht zuzulassen, nicht zu stützen. Siehe zu dieser Frage auch T 364/20, Nr. 7.1.2 der Gründe. Ein Ansatz, wonach der Einspruchsabteilung vor Ablauf der in Regel 79(1) EPÜ genannten Frist bezüglich der Zulassung neuer Anspruchssätze allgemeines - also nicht auf Sonderkonstellationen wie z.B. Verfahrensmissbrauch beschränktes - Ermessen zukommt, scheint insofern zu einer Ungleichbehandlung des Patentinhabers und der Einsprechenden zu führen, als die Einspruchsabteilung demnach kein Ermessen hat, Vorbringen der Einsprechenden vor Ablauf der in Artikel 99(1) EPÜ genannten Frist nicht in das Verfahren zuzulassen, während ein solches Ermessen für Vorbringen der Patentinhaberin in Form von Anspruchssätzen von Beginn an bestünde. Anderes Vorbringen der Patentinhaberin, z.B. in Form von Beweismitteln, könnte zudem auch nach diesem Ansatz nur nach Artikel 114 (2) EPÜ von der Einspruchsabteilung nicht in das Einspruchsverfahren zugelassen werden (siehe z.B. T 2172/21, Nr. 2 der Gründe). Dies allerdings nicht von Anfang an, da derartiges Vorbringen im Einspruchsverfahren nicht von Beginn an als "verspätet" im Sinne

von Artikel 114 (2) EPÜ angesehen werden kann. Nach diesem Ansatz kann es daher zu einer Zweiteilung - und Ungleichbehandlung - von Vorbringen der Patentinhaberin kommen, selbst wenn dieses in der Sache zusammenhängt und zum gleichen Zeitpunkt gestattet wurde (z.B. wenn ein Beweismittel gemeinsam und in Zusammenhang mit einem Anspruchssatz eingereicht wird).

- 2.20 All dies spricht, zusätzlich zu den in T 1776/18, Nr. 4.5.5-4.5.10 genannten Gründen, für die - in R 6/19, Nr. 11 der Gründe offen gelassene - Anwendung von Artikel 114(2) EPÜ auf die Einreichung eines (mit Tatsachenvortrag substantiierten) neuen Anspruchssatzes. Dies stellt Einheitlichkeit in der Behandlung verspäteten Vorbringens der Patentinhaberin und Waffengleichheit zwischen den Beteiligten her. Für den streitgegenständlichen Fall ist zu R 6/19 abschließend festzuhalten, dass hieraus jedenfalls nicht abgeleitet werden kann, dass die Einspruchsabteilung kein Ermessen hatte, den Hauptantrag und den Hilfsantrag 2 nicht in das Einspruchsverfahren zuzulassen.
- 2.21 Die oben unter Punkt 2.16 genannte Rechtsprechungslineie, wonach das Bestehen von Zulassungsermessen von relativen Gesichtspunkten abhängig sein soll, stützt auf den ersten Blick den Vortrag der Beschwerdeführerin, dass die Einspruchsabteilung im gegenständlichen Fall kein Zulassungsermessen gehabt haben soll. Näher betrachtet betreffen die in Punkt 2.16 oben genannten Entscheidungen jedoch eine andere Situation als im gegenständlichen Fall, nämlich die Änderung des Verfahrensgegenstandes in Form der Erhebung eines neuen Einwandes oder der Einreichung neuer Beweismittel. Dies war sowohl in T 487/13 als auch in T 1398/23 der Fall. Im gegenständlichen Fall kam es hingegen zu keiner Änderung des Verfahrensgegenstandes im Sinne der

Erhebung neuer Einwände oder der Einreichung neuer Beweismittel, sondern die Einspruchsabteilung änderte lediglich ihre vorläufige Meinung zu von Anfang an im Verfahren befindlichen Einwänden.

- 2.22 Gemäß Artikel 20 (1) VOBK ist die Kammer verpflichtet, ihre von früheren Entscheidungen anderer Kammern abweichende Auslegung des Übereinkommens zu begründen, weswegen die oben dargelegte Auseinandersetzung mit diesen früheren Entscheidungen erfolgen musste. Soweit die abweichende Auslegung des Übereinkommens in früheren Entscheidungen anderer Kammern – in Form der Heranziehung relativer Kriterien für die Frage des Bestehens von Zulassungsermessen – jedoch die Situation einer Änderung des Verfahrensgegenstandes im Sinne der Erhebung neuer Einwände oder der Einreichung neuer Beweismittel betrifft, wäre eine entsprechende Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer für die im gegenständlichen Verfahren zu treffende Entscheidung streng genommen nicht maßgeblich. Die Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu der im streitgegenständlichen Fall gegebenen Situation einer Änderung der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung zu einem von Anfang an im Verfahren befindlichen Einwand ist hingegen näher zu untersuchen.
- 2.23 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, dass zumindest die ältere Rechtsprechung der Beschwerdekammern auch bezüglich der Frage, ob das Bestehen von Zulassungsermessen im Einspruchsverfahren vom Inhalt der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung abhängt, nicht einheitlich war. So sollten insbesondere nach T 754/16, Nr. 1.3.2 der Gründe Anspruchssätze, die nach dem in Regel 116 (1) EPÜ genannten Zeitpunkt eingereicht werden, von einer Einspruchsabteilung nur dann nicht berücksichtigt werden können, wenn dem

Patentinhaber die Gründe, die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, zuvor schriftlich mitgeteilt wurden. Die Bedeutung einer Änderung der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung wurde auch in den von der Beschwerdeführerin genannten Entscheidungen T 688/16, Nr. 2.2. der Gründe und T 586/16, Nr. 5 der Gründe betont, wobei in letztere Entscheidung das Bestehen von Zulassungsermessen als solches allerdings nicht in Frage gestellt wurde.

- 2.24 In T 1776/18, Nr. 4.6 der Gründe wurde die in T 754/16, Nr. 1.3.2 der Gründe vertretene Ansicht ausdrücklich abgelehnt. Auch die Kammer in T 1171/20, Nr. 11.2 der Gründe lehnte - unter Verweis auf T 1776/18 - die in T 754/16 geäußerte Ansicht ab. Die Kammer im streitgegenständlichen Fall schließt sich ebenfalls den in T 1776/18 dargelegten Grundsätzen sowie der Ablehnung von T 754/16 an. Soweit ersichtlich, wurde die in T 754/16 geäußerte Ansicht in der jüngeren Rechtsprechung nicht mehr vertreten, jedenfalls nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme darauf. Auch die Kammer in T 921/21, Nr. 3.2.5-3.2.8 der Gründe scheint dies nicht getan zu haben. Die Kammer in T 691/24, Nr. 1.1.4 der Gründe führte unter Verweis auf Regel 79(1) EPÜ ebenso aus, dass eine Änderung der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung nicht dazu führt, dass dieser bei der Zulassung geänderter Anspruchssätze kein Ermessen zukommt. In T 1529/20, Nr. 2.10.2 der Gründe und T 1731/23, Nr. 12 der Gründe wurde für das Bestehen von Zulassungsermessen bei der Einspruchsabteilung ebenfalls ausschließlich auf den Ablauf der Frist nach Regel 79(1) EPÜ abgestellt, was auch in T 1219/19, Nr. 39 der Gründe der Fall gewesen zu sein scheint. Auch in T 1639/23, Nr. 1.5 der Gründe wurde festgehalten, dass Anspruchssätze, welche nach Ablauf der in Regel 79(1) EPÜ genannten Frist eingereicht werden,

generell als verspätet im Sinne von Artikel 114(2) EPÜ anzusehen sind und der Einspruchsabteilung diesbezüglich daher Zulassungsermessen zukommt. Alle diese Entscheidungen widersprechen inhaltlich der in T 754/16, Nr. 1.3.2 der Gründe und der in T 688/16, Nr. 2.2 der Gründe vertretenen Ansicht, dass die Einspruchsabteilung bei der Einreichung von neuen Anspruchssätzen als Reaktion auf eine Änderung ihrer vorläufigen Meinung kein Zulassungsermessen hat.

2.25 Von der Kammer im streitgegenständlichen Fall wird nicht nur T 754/16, Nr. 1.3.2 der Gründe, sondern auch T 688/16, Nr. 2.2 der Gründe ausdrücklich abgelehnt (siehe Punkt 2.6 oben; siehe auch T 1776/18, Nr. 4.7 der Gründe). Die Entscheidungen T 966/17, Nr. 2.4.2 b) und T 1174/18, Nr. 3 der Gründe scheinen T 688/16 in inhaltlicher Hinsicht ebenfalls wenig abgewinnen zu können, wenngleich in diesen beiden Entscheidungen eine Abgrenzung auf Sachverhaltsebene vorgenommen wurde. T 1662/21, Nr. 3.2.3 der Gründe scheint die einzige jüngere Entscheidung zu sein, die T 688/16 teilweise befürwortet, dies allerdings ebenfalls mit der wesentlichen Einschränkung, dass der Einspruchsabteilung auch bei Änderung ihrer vorläufigen Meinung Zulassungsermessen zukommt.

2.26 Zusammenfassend kommt die Kammer zu dem Schluss, dass in der überwiegenden jüngeren Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine Änderung der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung für sich genommen nicht als Grund angesehen wird, aufgrund dessen der Einspruchsabteilung bei der Zulassung neu eingereichter Anspruchssätze kein Ermessen zukommen soll. In dieser, für den streitgegenständlichen Fall maßgeblichen Fallkonstellation scheint sich die Rechtsprechung der Beschwerdekammern daher einheitlich zu entwickeln, so

dass sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Eine Vorlage dieser Frage von Amts wegen an die Große Beschwerdekammer erschien der Kammer zum gegebenen Zeitpunkt im Sinne des Artikel 112 (1) a) EPÜ daher nicht erforderlich.

- 2.27 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer verwies die Beschwerdeführerin des Weiteren auf T 1855/13, Nr. 1.8.2 bis 1.8.4 der Gründe. Darin wird festgehalten, dass der Umstand, dass ein Antrag verspätet eingereicht wurde, nicht automatisch bedeutet, dass dieser nicht zuzulassen ist. Dies ist korrekt. Wie vorhin dargelegt, ist die Verspätung von Vorbringen Voraussetzung für das Bestehen von Zulassungsermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ, determiniert aber selbstverständlich nicht das Ergebnis der Ermessensausübung. T 1855/13 widerspricht dem Vortrag der Beschwerdeführerin, dass die Einspruchsabteilung im streitgegenständlichen Fall überhaupt kein Ermessen gehabt haben soll. Im Übrigen betrifft diese Entscheidung primär eine andere Frage, nämlich die unzureichende Begründung einer Zulassungsentscheidung der Einspruchsabteilung.
- 2.28 T 726/20, Nr. 3.3-3.3.6 der Gründe, betrifft nicht die Frage, ob die Einspruchsabteilung Zulassungsermessen hatte, sondern ob die Umstände der Beschwerdesache im Sinne des Artikels 12 (6) VOBK eine Zulassung des Anspruchssatzes in das Beschwerdeverfahren rechtfertigen. T 218/20, Nr. 3.1 der Gründe betrifft die Einreichung eines neuen Anspruchssatzes als Reaktion auf die Erhebung eines neuen Einwandes sowie die Zulassung dieses Anspruchssatzes gemäß Artikel 12 (4) VOBK. Gleiches gilt für T 776/17, Nr. 16 der Gründe. Keine dieser von der Beschwerdeführerin genannten Entscheidungen ist daher für den streitgegenständlichen Fall maßgeblich.

- 2.29 Die Beschwerdeführerin verwies auf die Richtlinien für die Prüfung im EPA, Ausgabe April 2026. In Punkt E.VI.2.2.2 ist darin festgehalten, dass vor dem in Regel 116 (1) EPÜ genannten Zeitpunkt eingereichte Änderungen in der Regel nicht als verspätet eingereicht angesehen werden können. Zudem wird darin die Aussage getroffen, dass ein Antrag, selbst wenn er nach dem gemäß Regel 116 (1) EPÜ festgelegten Zeitpunkt eingereicht wird, nicht als verspätet eingereicht abgelehnt werden kann, wenn "die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung - entgegen ihrer vorläufigen, unverbindlichen Auffassung in der Anlage zur Ladung - zu dem Schluss kommen, dass ein Einwand der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht." Ebenso wird ausgesagt, dass die Einspruchsabteilung nur dann Zulassungsermessen hat, wenn der Antrag keine rechtzeitige Reaktion auf eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts ist.
- 2.30 In den Richtlinien wird anerkannt, dass diese keine Rechtsvorschriften darstellen und dass für die Arbeit im EPA in erster Linie das EPÜ und an zweiter Stelle die Auslegung des EPÜ durch die Beschwerdekammern und durch die Große Beschwerdekammer maßgeblich sind (siehe Richtlinien für die Prüfung, Allgemeiner Teil, 3.4, vierter Absatz). In inhaltlicher Hinsicht weist die Kammer gemäß Artikel 20 (2) VOBK darauf hin, dass die in dieser Entscheidung vorgenommene Auslegung des EPÜ aus den vorgenannten Gründen von den in den Richtlinien für die Prüfung in Punkt E.VI.2.2.2 enthaltenen Hinweisen abweicht. Die Ausführungen in Punkt E.VI.2.2.2 der Richtlinien zu Regel 116 (2) EPÜ und dem Bestehen von Zulassungsermessen der Einspruchsabteilung widersprechen nach Ansicht der Kammer nicht nur der gegenständlichen Entscheidung, sondern wie oben dargelegt

auch der überwiegenden jüngeren Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Die in den Richtlinien angeführten Situationen (wie z.B. die Zulassung neuer Tatsachen, Beweismittel oder Einwände oder die Änderung der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung), führen demnach nicht zu einem vollständigen Entfall des der Einspruchsabteilung nach Artikel 114 (2) EPÜ (und allenfalls auch nach Artikel 123 (1) EPÜ) zukommenden Ermessens, neue Anspruchssätze nicht in das Einspruchsverfahren zuzulassen, sondern sind vielmehr im Rahmen der Ausübung dieses Ermessens zu berücksichtigen.

- 2.31 Nach Artikel 12 (6) VOBK sind Anträge, die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, nicht zugelassen wurden, nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen, es sei denn, die Entscheidung über die Nichtzulassung war ermessensfehlerhaft oder die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.
- 2.32 Wie zuvor ausgeführt, war die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Nichtzulassung des nunmehrigen Hauptantrages und Hilfsantrages 2 nicht ermessensfehlerhaft. Auch die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen keine Zulassung. Zu Letzteren merkt die Kammer an, dass die Umformulierung der Vorrichtungsansprüche in Verfahrensansprüche eine der Verfahrensökonomie abträgliche fundamentale Änderung des Anspruchsgegenstandes darstellt und auch nach Ansicht der Kammer *prima facie* Anlass zu neuen Einwänden gibt, insbesondere nach Artikel 53 c) EPÜ, wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt.
- 2.33 Die Kammer ließ den Hauptantrag und Hilfsantrag 2 gemäß Artikel 12 (6), Satz 1 VOBK daher nicht in das Beschwerdeverfahren zu.

3. Hilfsanträge 1.0, 1A, 1Abis, 1A.0, 1A.0bis, 1B, 1B.0, 1C, 1C.0, 2.0, 2A, 2A.bis, 2A.0, 2A.0bis, 2B, 2B.0, 2C, 2C.0 - Zulassung
- 3.1 Die Hilfsanträge 1.0 bis 2C.0 waren nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens und wurden erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht. Es handelt es sich um Verwendungsansprüche, die auf dem Hauptantrag und Hilfsantrag 2 aufbauen. Hauptantrag und Hilfsantrag 2 wurden weder in das Einspruchsverfahren noch in das Beschwerdeverfahren zugelassen. Andere Anträge mit Verwendungsansprüchen wurden weder im Einspruchsverfahren noch im Beschwerdeverfahren gestellt oder behandelt.
- 3.2 Die Hilfsanträge 1.0, 1A, 1A.0, 1B, 1B.0, 1C, 1C.0, 2.0, 2A, 2A.0, 2B, 2B.0, 2C, 2C.0 adressieren die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 54 und 56 EPÜ und Artikel 100 c) EPÜ sowie einen Einwand nach Artikel 53 c) EPÜ. Die Hilfsanträge 1Abis, 1A.0bis, 2A.bis und 2A.0bis wurden mit Schreiben vom 12 Juni 2025 gestellt und adressieren in der Beschwerdeerwiderung erhobene Einwände nach Artikel 84 und 123(2) EPÜ.
- 3.3 Die Beschwerdeführerin beantragte die Zulassung dieser Anträge nach Artikel 12 (6), Satz 2 VOBK, da die Umstände der Beschwerdesache ihrer Meinung nach eine Zulassung rechtfertigten. Die Kammer teilt diese Ansicht nicht.
- 3.4 Die Umformulierung der Vorrichtungsansprüche in Verfahrensansprüche stellt eine der Verfahrensökonomie abträgliche fundamentale Änderung des Anspruchsgegenstandes dar (siehe Punkt 2.32 oben). In der gegebenen

Konstellation würde eine Zulassung der vorgenannten Hilfsanträge nach Ansicht der Kammer voraussetzen, dass der Hauptantrag und Hilfsantrag 2 - auf denen die weiteren Hilfsanträge allesamt beruhen - in das Beschwerdeverfahren zugelassen werden. Dies ist jedoch nicht der Fall (siehe Punkt 2.33 oben).

- 3.5 Bis auf Hilfsantrag 1.0 und Hilfsantrag 2.0 adressieren die vorgenannten Hilfsanträge alle (auch) den Einwand nach Artikel 53 c) EPÜ. Der Einwand nach Artikel 53 c) EPÜ wurde im Einspruchsverfahren im Rahmen der *prima facie* Gewährbarkeit der damaligen, erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 diskutiert und für die negative Zulassungsentscheidung der Kammer herangezogen.
- 3.6 Werden neue Anträge im Einspruchsverfahren eingereicht, ist die Einspruchsabteilung bei der Prüfung der *prima facie* Gewährbarkeit nicht auf bereits im Verfahren befindliche Einwände beschränkt. Gibt ein neuer Anspruchssatz beispielsweise, wie im streitgegenständlichen Fall, erstmals Anlass zur Erhebung eines Einwandes nach Artikel 53 c) EPÜ, kann dieser Einwand im Rahmen der *prima facie* Prüfung bei der Ausübung des Zulassungsermessens der Einspruchsabteilung berücksichtigt werden. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin bedeutet dies jedoch nicht, dass ein solcher Einwand dann als neuer, erstmals in der mündlichen Verhandlung erhobener Einwand der Einspruchsabteilung angesehen werden kann, auf den die Patentinhaberin mit der Einreichung neuer Anspruchssätze im Beschwerdeverfahren reagieren können sollte. Wäre dies der Fall, würde jeder neuer Antrag, der Anlass zu einem neuen Einwand gibt, die Einreichung weiterer neuer Anträge rechtfertigen können. Dies wäre offenkundig unange-

messen und nicht mit dem Grundsatz der Verfahrens-
ökonomie vereinbar.

- 3.7 Bezüglich Hilfsantrag 1.0 und Hilfsantrag 2.0 stellt die Kammer - wie zuvor zum Hauptantrag und Hilfsantrag 2 - ergänzend fest, dass diese *prima facie* Anlass zu einem Einwand nach Artikel 53 c) EPÜ geben. Eine therapeutische Wirkung kann bei der beanspruchten sexuellen Stimulation nicht ausgeschlossen werden.
- 3.8 Aus diesen Gründen wurde keiner der vorgenannten Hilfsanträge nach Artikel 12 (6), Satz 2 VOBK von der Beschwerdekammer in das Beschwerdeverfahren zugelassen.
- 4. Hilfsantrag 3 - Zulassung
 - 4.1 Dieser Hilfsantrag entspricht Hilfsantrag 4 des Einspruchsverfahrens, der als Hilfsantrag 0.2a während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht wurde. Er wurde von der Einspruchsabteilung zugelassen und stellt keine Änderung im Sinne von Artikel 12(4) VOBK dar.
 - 4.2 Hilfsantrag 3 ist daher im Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen.
- 5. Hilfsantrag 3 - Neuheit gegenüber D2 und D3
 - 5.1 Bei der in den Figuren 1 bis 3 der D2 gezeigten Vorrichtung handelt es sich um eine Stimulationsvorrichtung zur Stimulation eines Bereichs im Inneren eines menschlichen Körpers. Die Vorrichtung umfasst einen ersten Teil, der in eine Vagina oder einen Enddarm eines menschlichen Körpers eingeführt werden kann und an dessen Seitenwand ein mit einer Druckfelderzeugungs-

einrichtung gekoppelter Druckraum angeordnet ist.

- 5.2 Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin offenbart D2 nicht unmittelbar und eindeutig einen zweiten Teil der Vorrichtung, der sowohl aufgrund seiner Form als auch seiner Dimensionierung nicht in den Körper einführbar ist, wenn der erste Teil in den menschlichen Körper eingeführt ist, und der Bedienelemente aufweist.
- 5.3 Die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene Einteilung der Vorrichtung der Figuren 1 bis 3 in einen ersten und einen zweiten Teil, die durch die Einführtiefe bestimmt ist, beruht auf der Annahme, dass die Vorrichtung wegen ihrer Gesamtlänge nicht komplett in eine Vagina oder einen Enddarm einführbar ist. Aus dem Anspruchswortlaut geht jedoch klar hervor, dass der zweite Teil so geformt und dimensioniert ist, dass er nicht in den Körper eingeführt werden kann, wenn der erste Teil eingeführt ist. Dies erfordert, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, dass der erste Teil und der zweite Teil unterschiedlich ausgebildet sind, dass also zwei Teile differenzierbar sind. Bei der in D2 gezeigten Vorrichtung würde der Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig einen durch Form und Dimensionierung von einem ersten Teil unterscheidbaren zweiten Teil erkennen. Dafür spricht auch, dass die Möglichkeit des Einführens der Vorrichtung in eine Vagina oder einen Enddarm in der D2 nicht erwähnt wird.
- 5.4 Die Beschwerdegegnerin brachte vor, das Merkmal "geformt und dimensioniert" bewirke keine Einschränkung des Anspruchsgegenstandes, da die genaue Form und die Dimensionierung nicht angegeben seien. Diese Argumentation überzeugt nicht. Um den zweiten Teil aufgrund seiner Form und Dimensionierung unmittelbar und eindeutig von dem ersten Teil unterscheiden zu können,

ist es nicht erforderlich, anzugeben, wie der zweite Teil geformt und dimensioniert ist.

5.5 Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegenüber D2. Da die Figuren 1 bis 3 der D2 die in D3 offenbarte Vorrichtung zeigen, gilt dies auch für D3.

6. Hilfsantrag 3 - Unzulässige Erweiterung

6.1 In den Anspruch 1 wurde das Merkmal, dass die Dichteinrichtung "um die Öffnung des Druckraums herum umlaufend gebildet und eingerichtet ist, den Druckraum gegenüber der Umgebung abzudichten" aufgenommen, das aus dem ersten Absatz der Seite 4 der Beschreibung wie ursprünglich eingereicht stammt.

6.2 Das Weglassen des in diesem Absatz ebenfalls genannten Merkmals "entsprechend der Form der Öffnung" stellt entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar. Für die Dichtwirkung spielt es keine Rolle, ob die Dichteinrichtung dieselbe Form wie die Öffnung des Druckraumes hat. Die Dichtwirkung ist daher nicht untrennbar damit verbunden, dass die Form der Dichteinrichtung der Form der Öffnung des Druckraums entspricht. Eine mögliche Vergrößerung des Druckraums ist ebenfalls nicht von der Form der Öffnung abhängig. Die isolierte Aufnahme des oben genannten Merkmals bewirkt also keine unzulässige Erweiterung.

6.3 Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 erfüllt somit die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ.

7. Hilfsantrag 3 - Zulassung der Einwände nach Artikel 83 und 84 EPÜ

- 7.1 Erstmalig in der Beschwerdeerwiderung erhob die Beschwerdegegnerin den Einwand, dass der Gegenstand von Anspruch 1 aufgrund der Negativformulierung "nicht in einen menschlichen Körper einführbar" unklar und nicht ausführbar sei.
- 7.2 Ebenso wurde das aus dem erteilten Anspruch 14 stammende Merkmal "wenn der erste Teil (11a; 21a) eingerichtet ist, in den Enddarm eingeführt zu werden, die Öffnung (3) derart positioniert und dimensioniert ist, dass das Druckwechselfeld über die Öffnung (3) auf einen Bereich einer Darmwand des Enddarms applizierbar ist, welcher benachbart zu einer Prostata angeordnet ist, sodass das Druckwechselfeld über die Darmwand auf die Prostata applizierbar ist" als unklar angesehen.
- 7.3 Diese Einwände wurden im Einspruchsverfahren nicht erhoben und waren dementsprechend auch nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung. Das erstmalige Erheben dieser Einwände im Beschwerdeverfahren stellt daher eine Änderung gemäß Artikel 12(4) VOBK dar.
- 7.4 Die Beschwerdegegnerin hat keine Gründe angegeben, warum diese Einwände erstmals im Beschwerdeverfahren erhoben wurden, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass es gemäß T 882/24 nicht erforderlich sei, alle denkbaren Einwände gegen einen Anspruchssatz vorzubringen, wenn bereits ein Einwand der Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis dieses Anspruchssatzes entgegenstehe.
- 7.5 In T 882/24 entschied die Kammer, dass einem Einsprechenden die Gelegenheit gegeben werden müsse, auf einen im Einspruchsverfahren neu eingereichten Anspruchssatz im Einspruchsverfahren mit neuen Einwänden zu reagieren, auch wenn die Merkmale, auf die sich die

Einwände bezogen, bereits in einem früheren Anspruchsatz enthalten waren und dort nicht angegriffen wurden. Dieser Sachverhalt ist für den vorliegenden Fall jedoch nicht einschlägig, da es sich hier - anders als in T 882/24 - um erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Einwände handelt.

- 7.6 Die Einwände beziehen sich auf Merkmale, die bereits im Anspruch 1 des am 8. Dezember 2023 eingereichten Hilfsantrags 4 enthalten waren. Sie wären daher schon im Einspruchsverfahren vorzubringen gewesen. Artikel 12(6) VOBK, Satz 2 sieht vor, dass solche Einwände nur zugelassen werden, wenn die Umstände der Beschwerdesache dies rechtfertigen. Derartige Umstände wurden von der Beschwerdegegnerin nicht vorgebracht und bestehen nach Ansicht der Kammer auch nicht.
- 7.7 Die Kammer ließ die Einwände nach Artikel 83 und 84 EPÜ daher nicht in das Beschwerdeverfahren zu.
8. Zurückverweisung
- 8.1 Das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens ist die Überprüfung, ob die Entscheidung der Einspruchsabteilung richtig war.
- 8.2 Die Frage der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 war nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung.
- 8.3 Daher liegen besondere Gründe im Sinne von Artikel 11 VOBK vor, die es rechtfertigen, die Angelegenheit gemäß Artikel 111(1) EPÜ zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

9. Rückzahlung der Beschwerdegebühr
- 9.1 Wie zuvor ausgeführt, war die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Nichtzulassung der damaligen Hilfsanträge 1 und 2 nicht ermessensfehlerhaft. Das Recht der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör (Artikel 113(1) EPÜ) wurde nicht verletzt.
- 9.2 Die Einspruchsabteilung hat demnach keinen wesentlichen Verfahrensfehler begangen, der die Erstattung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.

Dem Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr war daher nicht stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Moser

M. Alvazzi Delfrate

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt