

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. März 2026**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0235/25 - 3.2.08

Anmeldenummer: 18164979.9

Veröffentlichungsnummer: 3385548

IPC: F16B13/00, F16B25/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG

Patentinhaberin:
Awafix GmbH

Einsprechende:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
CELO Befestigungssysteme GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 84
EPÜ R. 106
VOBK 2020 Art. 11, 13

Schlagwort:

Patentansprüche - Klarheit - Hilfsantrag (ja)
Rügeflicht - Einwand zurückgewiesen
Zurückverweisung - (nein)



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 0235/25 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 24. März 2026

Beschwerdeführerin: Awafix GmbH
(Patentinhaberin) Baumeisterstraße 1
87463 Dietmannsried (DE)

Vertreter: Körfer, Thomas
Mitscherlich PartmbB
Patent- und Rechtsanwälte
Karlstraße 7
80333 München (DE)

Beschwerdeführerin: Adolf Würth GmbH & Co. KG
(Einsprechender 1) Reinhold-Würth-Strasse 12-17
74653 Künzelsau (DE)

Vertreter: Dilg, Haeusler, Schindelmann
Patentanwaltschaftsgesellschaft mbH
Leonrodstraße 58
80636 München (DE)

Beschwerdeführerin: CELO Befestigungssysteme GmbH
(Einsprechender 2) Industriestraße 6
86551 Aichach (DE)

Vertreter: Jannig & Repkow
Patentanwälte PartG mbB
Klausenberg 20
86199 Augsburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 3385548 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben/elektronisch übermittelt am 6.
Dezember 2024.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende P. Acton
Mitglieder: G. Buchmann
F. Bostedt

Sachverhalt und Anträge

I. Mit der Entscheidung vom 17. Oktober 2024 befand die Einspruchsabteilung, dass das Europäische Patent Nr. 3 385 548 unter Berücksichtigung der mit dem damaligen Hilfsantrag 4b eingereichten Änderungen die Anforderungen des EPÜ erfüllt.

II. Die Patentinhaberin und beide Einsprechende legten Beschwerde gegen diese Entscheidung ein.

III. Die Patentinhaberin beantragte:

- Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt (Hauptantrag);

Hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage eines der Hilfsanträge in folgender Reihenfolge:

- Hilfsanträge 1-4
eingereicht am 31. Juli 2024
- Hilfsantrag 4a
eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 17. Oktober 2024
- Hilfsantrag 4b
eingereicht während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 17. Oktober 2024 (d.h. die von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachtete Fassung)
- Hilfsantrag 5
eingereicht am 31. Juli 2024

- Hilfsantrag 5a
eingereicht mit Schreiben vom 24. Februar 2026
- Hilfsantrag 6
eingereicht mit Schreiben vom 11. August 2025
- Hilfsantrag 6b
eingereicht mit Schreiben vom 17. Oktober 2024
- Hilfsantrag 6c
eingereicht mit Schreiben vom 19. Januar 2026
- Hilfsantrag 6e
eingereicht mit Schreiben vom 23. Februar 2026
- Hilfsantrag 6g
eingereicht mit Schreiben vom 23. Februar 2026.
- Hilfsantrag 7 bis 15.

IV. Die Einsprechenden 1 und 2 beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents.

V. Am 10. Oktober 2025, am 12. Dezember 2025 und am 24. März 2026 fand jeweils eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

VI. Am 12.01.2026 erließ die Beschwerdekammer eine Zwischenentscheidung mit der folgenden Entscheidungsformel:

"1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Der in der Rüge erhobene Einwand des Verfahrensmangels wird zurückgewiesen.

3. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.

4. Abgesehen von der Frage der Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche des

Hilfsantrags 6, erfüllen diese Ansprüche die Anforderungen des EPÜ.

4. [sic] Das Verfahren vor der Beschwerdekammer wird zur Frage der Anpassung der Beschreibung fortgesetzt."

VII. Die mit der Zwischenentscheidung vom 12. Januar 2026 für gewährbar erachteten unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags 6 haben folgenden Wortlaut:

a) Anspruch 1

"Verfahren zur Befestigung eines Bauteiles (17) an einem Untergrund (16) mit der Hilfe wenigstens einer Befestigungseinrichtung in der Form eines Schraubdübels (1) mit einem durch ein Befestigungsloch (18) des Bauteiles (17) hindurchführbaren Schaftteil (3), an dessen einer Seite ein sich ausgehend vom Schaftteil (3) verjüngender Spitzenbereich (2) und an den Spitzenbereich (2) sowie dem Schaftteil (3) ein Außengewinde (5) zum Verschrauben in dem Untergrund (16) angeordnet sind, wobei der Schaft (14) einer Schraube (15) teilweise in einen ihr zugewandten, an der dem Spitzenbereich (2) abgewandten Seite des Schaftteiles (3) angeordneten Aufnahmebereich (4) des Schraubdübels (1) eingedreht wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Bauteil (17) in der gewünschten Lage an dem Untergrund (16) angelegt wird, dass der Schraubdübel (1) zusammen mit der teilweise in den Aufnahmebereich (4) eingedrehten Schraube (15) durch das Befestigungsloch (18) des Bauteiles (17) hindurchgeführt wird und dass der Schraubdübel (1)

durch Eindrehen der Schraube (15) in den Aufnahmebereich (4) und Übertragen des Drehmomentes durch weiteres Drehen der Schraube (15), dann, wenn die Schraube (15) in den Aufnahmebereich (4) eingeschraubt ist, von der Schraube (15) auf den Schraubdübel (1) in den Untergrund (16) selbstfurchend eingeschraubt wird, sodass das Bauteil (17) am Untergrund (16) und die Schraube (15) am Bauteil (17) anliegen, wobei die Schraube (15) an der ihrem Schaft (14) zugewandten Seite ihres Kopfes (12) einen Dichtungsring (11) aufweist und wobei der Aufnahmebereich (4) einen sich ausgehend vom Schaftteil (3) nach außen erweiternden ersten Bereich (6) zur Aufnahme des Spitzenbereiches (2) der Schraube (15) in einem ersten Hohlraum (8) und einen an den ersten Bereich (6) angrenzenden zweiten Bereich (7) zur Aufnahme zumindest eines Teiles des Schaftes (14) der Schraube (15) in einem zweiten Hohlraum (9) aufweist und wobei der zweite Hohlraum (9) zylindrisch ausgebildet ist und an seiner Wandung sich in Längsrichtung des Aufnahmebereiches (4) erstreckende Längsstege (10) aufweist, die in den zweiten Hohlraum (9) hineinragen und in denen das Gewinde (13) der Schraube (15) verschraubbar ist und wobei sich das Außengewinde (5) zumindest teilweise auch über den Aufnahmebereich (4) erstreckt und wobei das Außengewinde (5) im Schaftbereich (3) und im Aufnahmebereich (4) denselben Außendurchmesser besitzt."

b) Anspruch 4

"Befestigungssystem zur Befestigung eines Bauteils (17) an einem Untergrund (16) mit einer Befestigungseinrichtung in Form eines Schraubdübels (1) und mit einer Schraube (15), wobei das Befestigungssystem zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ausgebildet ist, wobei der Schraubdübel (1) ein durch ein Befestigungsloch (18) des Bauteiles (17) hindurchführbares Schaftteil (3) aufweist, an dessen einer Seite ein sich ausgehend vom Schaftteil (3) verjüngender Spitzenbereich (2) und an dem Spitzenbereich (2) sowie dem Schaftteil (3) ein Außengewinde (5) zum Verschrauben in dem Untergrund angeordnet sind, und wobei der Schraubdübel (1) an der anderen, dem Spitzenbereich (2) abgewandten Seite einen ebenfalls durch das Befestigungsloch (18) hindurchführbaren Aufnahmebereich (4) aufweist, in dem der Schaft (14) der Schraube (15) verschraubbar ist und wobei die Schraube (15) an der ihrem Schaft (14) zugewandten Seite ihres Kopfes (12) einen Dichtungsring (11) aufweist und wobei der Aufnahmebereich (4) einen sich ausgehend vom Schaftteil (3) nach außen erweiternden ersten Bereich (6) zur Aufnahme des Spitzenbereiches (2) der Schraube (15) in einem ersten Hohlraum (8) und einen an den ersten Bereich (6) angrenzenden zweiten Bereich (7) zur Aufnahme zumindest eines Teiles des Schaftes (14) der Schraube (15) in einem zweiten Hohlraum (9) aufweist und wobei der zweite Hohlraum (9) zylindrisch ausgebildet ist und an seiner Wandung sich in

Längsrichtung des Aufnahmebereiches (4) erstreckende Längsstege (10) aufweist, die in den zweiten Hohlraum (9) hineinragen und in denen das Gewinde (13) der Schraube (15) verschraubbar ist und wobei sich das Außengewinde (5) zumindest teilweise auch über den Aufnahmebereich (4) erstreckt und wobei das Außengewinde (5) im Schaftbereich (3) und im Aufnahmebereich (4) denselben Außendurchmesser besitzt."

VIII. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Beteiligten ergibt sich aus den untenstehenden Entscheidungsgründen.

Entscheidungsgründe

1. Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

1.1 Die Patentinhaberin stellte am Anfang der mündlichen Verhandlung vom 24. März 2026 einen Antrag, die Angelegenheit zu diesem Zeitpunkt an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Sie machte geltend, dass der Fachmann das relevante Merkmal, wonach "der Schraubdübel (1) durch Eindrehen der Schraube (15) in den Aufnahmebereich (4) und Übertragen des Drehmomentes von der Schraube (15) auf den Schraubdübel (1) in den Untergrund (16) selbstfurchend eingeschraubt wird," nicht so verstehen würde, dass ein gleichzeitiges Drehen von Schraube und Dübel vom Anspruch abdeckt oder erfasst sei, insbesondere sei das gleichzeitige Eindrehen physikalisch unmöglich. Dies sei von der

Patentinhaberin sowohl im Einspruchsverfahren (Schreiben vom 31. Juli 2024, Seite 9) als auch im Beschwerdeverfahren (Beschwerdebegründung, Seite 2, Punkt 1.2, bis S.9 Ziffer 2.2) vorgebracht worden. Die Frage sei aber weder von der Einspruchsabteilung noch von der Beschwerdekammer in ihrer Zwischenentscheidung verbeschieden worden. Dass die Einspruchsabteilung dazu keine Stellung genommen hat, habe die Patentinhaberin auch bereits in ihrer Beschwerdebegründung (Seite 30, Punkt 2.4) ausgeführt, sodass auch ein Verfahrensfehler der Einspruchsabteilung vorläge. Das Argument bezüglich der physikalischen Unmöglichkeit sei der Kern des Vorbringens gewesen, da der Fachmann eine physikalisch unmögliche Bewegung nicht unter den Anspruch lesen würde und diese vielmehr vom Anspruch ausgeschlossen sei. Daher seien zu diesem Punkt noch weitere Feststellungen notwendig und es bestünden Zweifel an der Finalität der Entscheidung.

Ferner seien im Laufe des Verfahrens neue Tatsachen aufgetaucht wie z. B. die Entscheidung G 1/24 der Großen Beschwerdekammer (herausgegeben am 18. Juni 2025).

- 1.2 Die Einsprechenden beantragten, die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung abzulehnen. Die Frage der Gleichzeitigkeit habe im gesamten Verfahren eine große Rolle gespielt und auch der Stand der Technik (D14) würde eine solche zeigen. Prima facie sei Gleichzeitigkeit möglich und sie sei daher nicht völlig ausgeschlossen. Die diesbezüglichen Argumente wurden von der Einspruchsabteilung berücksichtigt. Darüber hinaus würde eine Zurückverweisung das Verfahren in die Länge ziehen, die Einsprechenden seien aber an einem baldigen Abschluss des Verfahrens interessiert, zumal zwar das erstinstanzliche Urteil des

Verletzungsgerichts bereits ergangen sei, aber die Berufungsbegründungsfrist noch lief.

- 1.3 Die Kammer entschied die Angelegenheit nicht an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen und wies den Antrag der Patentinhaberin daher zurück.

Die Zurückverweisung liegt im Ermessen der Kammer (Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ). Nach Artikel 11 VOBK soll die Kammer zurückverweisen, wenn besondere Gründe dafür sprechen, so in der Regel, wenn das Verfahren vor dem Organ, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, wesentliche Mängel aufweist.

Es ist schon fraglich, ob das Verfahren vor der Einspruchsabteilung wesentliche Mängel im Sinne von Artikel 11 Satz 2 VOBK aufweist. Insbesondere wurde das Argument der physikalischen Unmöglichkeit, welches laut der Patentinhaberin der Kern des Vorbringens darstellte, im von der Patentinhaberin angeführten Schreiben vom 31. Juli 2024 auf der Seite 9 nicht vorgetragen. Vielmehr wird dort in Reaktion auf den Einspruchsgrund von Artikel 100 b) EPÜ vorgetragen, dass die Interpretation der Gleichzeitigkeit weder mit den bevorzugten Ausführungsbeispielen im Einklang stehe, noch ergebe sich diese einengende Auslegung aus dem Anspruchswortlaut oder der Beschreibung oder Zeichnung (siehe Schreiben vom 31. Juli 2024, Seite 9, Punkt 2.1; siehe auch Seite 8, Punkt 1.7). Darüber hinaus machte die Patentinhaberin in diesem Schreiben hilfsweise geltend, dass ein Verfahren, bei dem sich die Schraube einerseits relativ zum Dübel bewegt und gleichzeitig der Dübel relativ zum Untergrund ausführbar sei (Punkt 2.2). Daraus ergibt sich gerade nicht der von der Patentinhaberin behauptete Vortrag, dass die Gleichzeitigkeit physikalisch unmöglich sei.

Hinsichtlich des Hinweises der Patentinhaberin auf die Beschwerdebegründung, Seite 30, Punkt 2.4 stellt die Beschwerdekammer fest, dass sich dieser Punkt auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit des Hilfsantrags 4 und einen eventuell. vorliegenden Begründungsmangel hierzu bezieht. Zu dem Zeitpunkt, als die Patentinhaberin den Antrag auf Zurückverweisung stellte - also am Anfang der dritten mündlichen Verhandlung in diesem Fall -, war diese Frage bereits nicht mehr relevant, da die Beschwerdekammer in der Zwischenentscheidung vom 12. Januar 2026 bereits über den Hilfsantrag 4 entschieden hat.

Im Übrigen kann die Frage, ob wesentliche Mängel im Sinne von Artikel 11 Satz 2 VOBK vorliegen, offen bleiben. Denn selbst wenn solche vorliegen würden, gibt es für die Kammer keine Verpflichtung, die Angelegenheit zurückzuverweisen, denn Artikel 11 Satz 2 VOBK spricht lediglich von "in der Regel". Vielmehr steht auch in einem solchen Fall die Zurückverweisung im Ermessen der Kammer.

Die Umstände des vorliegenden Falles sprechen dafür, die Angelegenheit nicht zurückzuverweisen. So kam der Antrag auf Zurückverweisung aufgrund eines wesentlichen Mangels im Verfahren der Einspruchsabteilung zum ersten Mal in der dritten mündlichen Verhandlung vor der Kammer, obwohl die geltend gemachten Umstände der Patentinhaberin bereits seit Anfang des Beschwerdeverfahrens bekannt gewesen waren. Darüber hinaus war das Verletzungsverfahren zum Zeitpunkt der dritten mündlichen Verhandlung vor der Kammer noch nicht abgeschlossen, insbesondere lief laut der Einsprechenden 2 noch die Berufungsbegründungsfrist, sodass eine Fortsetzung des Verletzungsverfahrens

möglich war. Eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zu diesem Zeitpunkt läuft der Rechtssicherheit zuwider.

Nach Abwägung aller Argumente kam die Beschwerdekammer zu der Entscheidung, die Angelegenheit nicht an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

2. Hilfsantrag 5a - Zulassung

2.1 Der Hilfsantrag 5a wurde mit Schreiben vom 24. Februar 2026 eingereicht. Die Einreichung erfolgte zeitlich nach der vorläufigen Meinung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 28. August 2025 und nach der vorläufigen Meinung gemäß Artikel 15 (1) VOBK vom 30. Januar 2026. Sie erfolgte auch nach der Zwischenentscheidung der Kammer, in der die Kammer entschieden hatte, dass die Ansprüche des Hilfsantrags 6 (abgesehen von der Frage der Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche) die Anforderungen des EPÜ erfüllen (siehe oben Punkt VI.). Laut Patentinhaberin sollte der Hilfsantrag 5a vor dem Hilfsantrag 6 eingereicht werden.

Im Hilfsantrag 5a wurde das in Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 aufgenommene Merkmal I.10, wonach "sich das Außengewinde (5) zumindest teilweise auch über den Aufnahmebereich (4) erstreckt und wobei das Außengewinde (5) im Schaftbereich (3) und im Aufnahmebereich (4) denselben Außendurchmesser besitzt," ausgelassen.

2.2 Die Patentinhaberin brachte vor, dass der Anlass für die beantragte Änderung die mündliche Verhandlung vor dem Landgericht Düsseldorf sei, insbesondere eine dort vorgenommene Auslegung durch das Landgericht. Darüber

hinaus lägen "außergewöhnliche Umstände" auch darin begründet, dass wesentliche Feststellungen zum Thema der Gleichzeitigkeit in der vorläufigen Meinung der Kammer vom 30. Januar 2026 in Frage gestellt wurden.

Zu den Voraussetzungen von Artikel 13 (1) VOBK trug die Patentinhaberin vor, dass keine Beeinträchtigung der Verfahrensökonomie vorliege, denn der Verfahrensanspruch 1, der jetzt geändert wurde, sei von Anfang an im Verfahren gewesen, da dieser Anspruch dem Anspruch 1 von Hilfsantrag 13 entspreche. Im Übrigen sei der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 5a bereits Gegenstand von Hilfsantrag 5 gewesen, denn auch dort fehlten dieselben Merkmale. Eine Diskussion dieses Anspruchs habe nicht stattgefunden, da die Kammer ja bereits Anspruch 4 von Hilfsantrag 5 als nicht gewährbar erachtet hatte. Die Patentinhaberin habe aber ein Recht darauf, dass der Anspruch 1 thematisiert werde. Auch gebe es keine neuen Einwände gegen diesen Anspruch 1 und er werfe auch keine neuen Fragen auf. Letztlich habe die Zwischenentscheidung der Beschwerdekammer eine gewisse Erwartung geschürt, wie die Frage des Außendurchmessers zu verstehen sei (Punkt 13.5. der Zwischenentscheidung der Kammer), und diese berechnete Erwartung sei vom Landgericht Düsseldorf enttäuscht worden.

- 2.3 Die Einsprechenden machten geltend, dass die Einreichung des Hilfsantrags 5a unter Artikel 13 (2) VOBK falle. Die Zulassung scheitere schon daran, dass die Patentinhaberin keine stichhaltigen Gründe aufgezeigt habe und daher ihre Darlegungspflicht nicht erfüllt habe. Ein Verweis auf eine nicht näher dargelegte Auslegung durch das Landgericht Düsseldorf sei hierfür nicht ausreichend. Darüber hinaus sei es ständige Rechtsprechung, dass der "außergewöhnliche

Umstand" im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK im Beschwerdeverfahren liegen müsse. Daher sei eine Auslegung durch das Landgericht kein solcher Umstand. Die Bezugnahme der Patentinhaberin auf die vorläufige Meinung der Kammer betreffend Gleichzeitigkeit sei unerheblich, denn diese Meinung der Kammer könne nicht der Grund dafür sein, das Merkmal betreffend "Außendurchmesser" zu ändern.

Bei der Zulassung unter Artikel 13 (2) VOBK sei auch Artikel 13 (1) VOBK zu berücksichtigen. Der Stand des Verfahrens sei laut der Zwischenentscheidung gewesen, dass die Kammer das Verfahren zur Frage der Anpassung der Beschreibung fortgesetzt habe, und nicht zur Einreichung neuer Ansprüche. Die neuen Ansprüche des Hilfsantrags 5a würfen auch neue Fragen auf, zumal in diesen Ansprüchen das Merkmal gestrichen worden sei, worauf die Kammer die erfinderische Tätigkeit gestützt habe. Der Hilfsantrag 5a sei auch nicht prima facie gewährbar, da keine angepasste Beschreibung zu diesen Ansprüchen vorliege.

- 2.4 Die Kammer hat in Ausübung ihres Ermessens entschieden, den Hilfsantrag 5a nicht in das Verfahren zuzulassen (Artikel 13 (2) VOBK).

Es liegen insbesondere keine außergewöhnlichen Umstände im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK vor. Allein die Tatsache, dass ein Verletzungsverfahren anhängig ist oder auch, dass dort eine mündliche Verhandlung durchgeführt wurde, stellt keinen außergewöhnlichen Umstand dar. Dasselbe gilt für eine - von der Patentinhaberin nicht näher spezifizierte - Auslegung durch das Verletzungsgericht während der dortigen mündlichen Verhandlung.

Auch der Verweis auf die vorläufige Meinung der Kammer vom 30. Januar 2026 kann keine außergewöhnlichen Umstände für die Einreichung von Hilfsantrag 5a begründen. In Anspruch 1 von Hilfsantrag 5a wurde das Merkmal betreffend "Außendurchmesser" im Vergleich zu Anspruch 1 von Hilfsantrag 6 gestrichen. Dieses Merkmal steht aber in keinem Zusammenhang mit der - in der vorläufigen Meinung von der Kammer angesprochenen - Thematik der "Gleichzeitigkeit".

Darüber hinaus liegen auch die Voraussetzungen von Artikel 13 (1) VOBK nicht vor. Das Nichtvorliegen der Voraussetzungen von Artikel 13 (1) VOBK kann auch im Rahmen von Artikel 13 (2) VOBK berücksichtigt werden. Insbesondere wäre die Zulassung des Hilfsantrags 5a der Verfahrensökonomie abträglich. Zum Zeitpunkt der Einreichung lag bereits ein Anspruchssatz vor, der - wie von der Kammer in ihrer Zwischenentscheidung festgestellt - den Anforderungen des EPÜ genügt (abgesehen von der angepassten Beschreibung), nämlich die Ansprüche von Hilfsantrag 6. Der geänderte Anspruch 1 von Hilfsantrag 5a wäre erstmals im Hinblick auf die Erfordernisse des EPÜ zu diskutieren gewesen.

3. Rüge aufgrund eines Verfahrensmangels, Regel 106 EPÜ - Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Nichtzulassung des Hilfsantrags 5a
- 3.1 Die Patentinhaberin erhob eine Rüge aufgrund eines Verfahrensmangels, nämlich die Verletzung ihres rechtlichen Gehörs durch die Nichtzulassung des Hilfsantrags 5a. Dies stellt eine Rüge nach Regel 106 EPÜ dar.

Die handschriftlich eingereichte Rüge hat folgenden Wortlaut (Unterstreichung im Original):

"Hiermit wird namens und im Auftrag der Patentinhaberin die Nichtzulassung des Hilfsantrags 5a gerügt. Die Rüge wird auf eine Verletzung des Rechts der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör (Artikel 113 EPÜ) gestützt.

Die Voraussetzungen des Art. 13 [VOBK] liegen vor."

- 3.2 Die Patentinhaberin machte geltend, dass die Nichtzulassung von Hilfsantrag 5a ihr rechtliches Gehör verletzt. Das Recht auf rechtliches Gehör verlange eine Diskussion über Hilfsantrag 5a. Von Anfang des Verfahrens an sei es ein Punkt der Verteidigung der Patentinhaberin gewesen, dass Anspruch 1 von Hilfsantrag 5a selbständig schutzwürdig sei, denn dieser Anspruch 1 sei bereits im Hilfsantrag 13 enthalten gewesen. Im bisherigen Verfahrensverlauf sei immer nur die Patentfähigkeit von Anspruch 4 diskutiert worden. Dies sei natürlich kein Fehler gewesen, denn die vor dem EPA gestellten Anträge seien schon dann nicht gewährbar, wenn nur ein Anspruch eines solchen Antrags nicht patentfähig sei. Aber im vorliegenden Fall sei es letztlich so, dass immer zwei selbständige Ansprüche bestanden. Wenn ein Anspruch sich als nicht patentfähig herausstelle, könne der patentfähige Anspruch bleiben und sei damit schutzwürdig. Die Patentinhaberin befände sich daher in einem Widerstreit zwischen einerseits der Einreichung eines Antrags, der mehrere Ansprüche beinhalte, und andererseits ihrem Recht patentfähige Ansprüche unter Schutz zu stellen; dieser Widerstreit bedinge, dass Hilfsantrag 5a noch gestellt werden könne.

Die Patentinhaberin führte weiter aus, dass sich das ganze Verfahren vor der Beschwerdekammer an dem Verletzungsstreit orientiert habe. Bei den Fragen der

Beschleunigung, der Verlegung und der Vertagung habe die Beschwerdekammer das Vorliegen eines Verletzungsverfahrens berücksichtigt und das Recht der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör hinter dem Aspekt des Vorliegens eines Verletzungsverfahrens zurückstehen lassen; dahingegen habe die Kammer bei der Frage der Zulassung des Hilfsantrags 5a den Umstand, der sich aus dem Verletzungsverfahren ergeben habe (nämlich eine andere Auslegung durch das Verletzungsgericht), nicht zugunsten der Patentinhaberin aufgegriffen.

Die Patentinhaberin stellte während der mündlichen Verhandlung klar, dass die Verletzung des rechtlichen Gehörs in der Nichtzulassung des Hilfsantrags 5a liege, dagegen werde nicht gerügt, dass die Patentinhaberin bei der Diskussion vor der Kammer zu dem Thema der Zulassung des Hilfsantrags 5a nicht gehört worden sei.

- 3.3 Die Einsprechenden brachten vor, dass die Patentinhaberin bei der Zulassung von Hilfsantrag 5a gehört wurden und dass keine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Nichtzulassung des Hilfsantrags 5a vorliege.
- 3.4 Die Kammer hat den in der Rüge erhobene Einwand des Verfahrensmangels betreffend die Nichtzulassung des Hilfsantrags 5A zurückgewiesen.
 - 3.4.1 Zunächst stellt die Kammer fest, dass - wie unter 3.2 ausgeführt - der Einwand sich nicht darauf bezieht, dass die Patentinhaberin zur Frage der Zulassung von Hilfsantrag 5a nicht gehört worden sei.
 - 3.4.2 Die Rüge bezieht sich demnach alleine darauf, dass die Nichtzulassung des Hilfsantrags 5a als solche das rechtliche Gehör der Patentinhaberin verletzt.

Die Kammer kann darin allerdings keine Verletzung des rechtlichen Gehörs erkennen. Die von der Patentinhaberin hierzu geltend gemachten Gründe sind nicht überzeugend.

Die Patentinhaberin beruft sich darauf, dass ein gewisser "Widerstreit" vorliege, nämlich einerseits könne ein Antrag, der mehrere Ansprüche beinhalte, bereits dann zurückgewiesen werden, wenn nur einer der Ansprüche nicht gewährbar sei, und andererseits habe sie ein Recht darauf, Ansprüche, die die Anforderungen des EPÜ erfüllen, unter Schutz zu stellen. Die Kammer kann nicht erkennen, wie dieser "Widerstreit" dazu führen kann, dass durch die Nichtzulassung eines Hilfsantrags das rechtliche Gehör der Patentinhaberin verletzt ist. Das Recht auf rechtliches Gehör ist ein Verfahrensrecht. Es schützt die Beteiligten insbesondere davor, dass Entscheidungen (wie hier zur Zulassung eines Hilfsantrags) getroffen werden, die auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich nicht äußern konnten (Artikel 113 (1) EPÜ). Dieses Recht steht in keinem Zusammenhang zu der (eventuellen) Patentfähigkeit eines Anspruchs. Das Recht auf rechtliches Gehör umfasst damit insbesondere nicht ein Recht auf Zulassung oder auf Erörterung oder Prüfung eines Hilfsantrags.

Auch die Tatsache, dass der geänderte Anspruch 1 von Hilfsantrag 5a bereits Teil eines Hilfsantrags war (Anspruch 1 von Hilfsantrag 13), ändert daran nichts. Dieser Hilfsantrag 13 war hinter Hilfsantrag 6 eingeordnet, dessen Ansprüche von der Kammer als grundsätzlich gewährbar erachtet wurden, und damit war der Anspruch 1 von Hilfsantrag 13- aufgrund dieser von der Patentinhaberin gewählten Antragslage - nicht zu

prüfen. Allein die Tatsache, dass ein Anspruch in einem nachrangigen Antrag enthalten ist und damit die Patentinhaberin deutlich macht, dass dieser Anspruch nach ihrer Ansicht auch "schutzwürdig" ist, kann nicht dazu führen, dass dieser Anspruch notwendigerweise zu prüfen ist bzw. ein Hilfsantrag, der diesen Anspruch enthält, zuzulassen ist.

Die Patentinhaberin hat in ihrer Begründung zur Rüge während der mündlichen Verhandlung vor allem darauf abgestellt, dass die Kammer den Umstand des Verletzungsverfahrens bei der Frage der Nichtzulassung von Hilfsantrag 5a anders berücksichtigt habe, als bei den Fragen der Beschleunigung und der Vertagung/Verlegung. Aber auch hierin kann die Kammer keine Verletzung des rechtlichen Gehörs erkennen. Die Anforderungen an die Beschleunigung bzw. die Verlegung/Vertagung einerseits und die Zulassung eines Hilfsantrags andererseits sind nicht gleich. Insoweit kann es keine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellen, wenn dort jeweils der Umstand des Verletzungsverfahrens nicht gleich, sondern anders behandelt wurde. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass die Kammer den Umstand des Verletzungsverfahrens bei der Ermessensausübung, die zu der Nichtzulassung von Hilfsantrag 5a geführt hat, berücksichtigt und gewürdigt hat.

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass die Patentinhaberin in ihrer Rüge ausdrücklich angegeben hat, dass die Voraussetzungen des Artikel 13 VOBK vorlägen. Dies ist jedoch nicht der Fall, siehe oben Punkt 2.4.

Nach alldem hat die Kammer entschieden, dass der in der Rüge erhobene Einwand des Verfahrensmangels betreffend

die Nichtzulassung des Hilfsantrags 5A zurückzuweisen ist.

4. Hilfsanträge 6 und 6b

Einige der in den Ansprüchen des Hilfsantrags 6 aufgenommenen, einschränkenden Merkmale sind in der erteilten Fassung der Beschreibung als optional dargestellt.

Dies ist zumindest in den Absätzen [0024] und [0029] der Patentschrift der Fall.

Absatz [0024] bezeichnet eine Ausgestaltung, bei der sich das Außengewinde zumindest teilweise oder auch ganz über den Aufnahmebereich erstreckt, als lediglich "vorteilhaft", obwohl diese in den Ansprüchen obligatorisch ist. Das die erfinderische Tätigkeit begründende Merkmal, wonach das Außengewinde im Schaftbereich und im Aufnahmebereich denselben Außendurchmesser aufweist, ist ebenfalls als nur "bevorzugt" angegeben.

In Absatz [0029] sind die gleichen Merkmale ebenfalls als optional angegeben (Spalte 6, Zeile 11: Vorzugsweise; Zeile 16: Gegebenenfalls; Zeile 18: Vorzugsweise).

Dies stellt jeweils eine Inkonsistenz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung dar, die zur Unklarheit darüber führt, welche Merkmale zur Erfindung gehören, und welche Merkmale lediglich optional sind.

Das Gleiche trifft für den Hilfsantrag 6b zu.

Daher erfüllen die Hilfsanträge 6 und 6b nicht die

Anforderungen von Artikel 84 EPÜ.

5. Hilfsantrag 6c

Hilfsantrag 6c umfasst den Anspruchssatz nach Hilfsantrag 6, der mit der Zwischenentscheidung vom 12. Januar 2026 für gewährbar erachtet wurde, sowie eine in den Absätzen [0019] bis [0022], [0024] und [0029] bis [0032] daran angepasste Beschreibung.

Die Einsprechenden erhoben keine Einwände im Hinblick auf die Anpassung der Beschreibung.

Die Beschwerdekammer hatte letztlich ebenfalls keine Einwände gegen die angepasste Beschreibung nach Hilfsantrag 6c.

6. In der Zwischenentscheidung wurde bereits festgestellt, dass die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird, siehe oben, Punkt VI. Die Kammer hält es für angebracht, dies aus Gründen der Rechtssicherheit in der Entscheidungsformel zu wiederholen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der in der Rüge erhobene Einwand des Verfahrensmangels wird zurückgewiesen.
3. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent in geändertem Umfang in folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

Ansprüche:

Nr.: 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 6 eingereicht mit Schreiben vom 11. August 2025

Beschreibung:

Absätze: 1-18, 23, 25-28, 33-40 der Patentschrift

Absätze: 19-22, 24, 29-32 von Hilfsantrag 6c eingereicht mit Schreiben vom 19. Januar 2026

Zeichnungen:

Figuren 1 bis 7 der Patentschrift

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Moser

P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt