

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 3. Mai 1996

T 167/93 - 3.3.1 *

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss

Mitglieder: J. M. Jonk

S. C. Perryman

Patentinhaber/Beschwerdeführer: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Einsprechender/Beschwerdegegner: Unilever PLC/Unilever N.V.

Stichwort: Bleichmittel/PROCTER & GAMBLE

Artikel: 54, 56, 111 (2), 113 (1), 125 EPÜ

Schlagwort: "Rechtskraftwirkung (res judicata) (verneint) - eine im der Erteilung vorausgehenden Prüfungsverfahren von der Beschwerdekammer getroffene Entscheidung bindet die Einspruchsabteilung nicht" - "Neuheit (Hauptantrag, verneint)" - "nächstliegender Stand der Technik" - "erfinderische Tätigkeit (Hilfsantrag, bejaht) - nicht naheliegende Alternative"

Leitsatz

Eine Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung hat für das nachfolgende Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren weder nach dem EPÜ noch nach dem Grundsatz der 'res

judicata' (Rechtskraftwirkung) eine Bindungswirkung.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das europäische Patent Nr. 0 098 021 auf einen Einspruch hin zu widerrufen; der Einspruch war auf Artikel 100 a) EPÜ gestützt und gegen das Patent in seiner Gesamtheit gerichtet.

II. Zur Stützung des Einspruchs waren unter anderem folgende Entgegnungen angeführt worden:

- (1) GB-A-839 715
- (2) GB-A-836 988
- (3) GB-A-864 798 und
- (4) EP-A-0 043 173

III. Der Entscheidung lagen die Patentansprüche 1 bis 6 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) zugrunde, wobei Anspruch 1 wie folgt lautete:

Waschmittelzusammensetzung zur Verwendung in Haushaltswaschautomaten mit

- a) 1 bis 30 Gew.-% eines Tensids, ausgewählt aus anionischen, nichtionischen und kationischen Klassen und verträglichen Gemischen hiervon;
- b) 1 bis 60 Gew.-% einer Persauerstoffbleichmittelverbindung, die in wässriger Lösung Wasserstoffperoxid erzeugt, und
- c) 0,5 bis 40 Gew.-% eines spezifischen Bleichaktivators ...

worin das Molverhältnis zwischen dem durch b erzeugten Wasserstoffperoxid und dem Bleichaktivator c größer ist als 1,5.

Der Entscheidung lagen ferner die am 8. Dezember 1992 eingereichten Ansprüche 1 bis 6

nach dem damals gültigen Hilfsantrag zugrunde, dessen Anspruch 1 abgesehen von dem nachstehend definierten Merkmal a dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung entsprach:

"1 bis 30 Gew.-% eines Tensids einer nichtionischen Klasse und - wahlweise - eines Tensids, das aus kationischen und anionischen Klassen und verträglichen Gemischen hiervon ausgewählt worden ist, und ..."

IV. Die Einspruchsabteilung war der Ansicht, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht neu sei und daß die Ansprüche des Hilfsantrags angesichts der Entgegenhaltung 3 keine erfinderische Tätigkeit aufwiesen.

Obwohl in der Entscheidung T 298/87, mit der die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die vorliegende Patentanmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit der damals gültigen Ansprüche zurückzuweisen, aufgehoben wurde, die Auffassung vertreten wurde, die Kombination aus dem spezifischen Molverhältnis zwischen dem durch die Bleichmittelverbindung erzeugten Wasserstoffperoxid und dem Bleichaktivator einerseits und den spezifischen Bleichaktivatoren andererseits stelle eine Auswahl aus dem breiteren Bereich in der Entgegenhaltung 3 dar, sprach die Einspruchsabteilung in Anlehnung an die Entscheidung T 666/89 dem beanspruchten Gegenstand die Neuheit mit der Begründung ab, er beruhe auf einer Kombination aus den in der Beschreibung der Entgegenhaltung 3 aufgeführten bevorzugten Merkmalen, so daß man nicht von einem "verborgenen Sachverhalt" sprechen könne.

Die Einspruchsabteilung sprach ferner dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags die Neuheit ab, der auf Bleichmittel gerichtet war, die als obligatorischen Bestandteil ein nichtionisches Tensid enthielten. ...

V. Am 3. Mai 1996 fand eine mündliche Verhandlung statt.

VI. Der Beschwerdeführer berief sich auf die Entscheidung T 298/87 einer anderen Beschwerdekammer, mit der die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die vorliegende Patentanmeldung zurückzuweisen, mit der Begründung aufgehoben worden war, daß die

angezogenen Entgegenhaltungen (also die vorliegenden Entgegenhaltungen 3 und 9) weder allein noch in Kombination miteinander in naheliegender Weise zu dem beanspruchten Gegenstand führten, und zwar insbesondere was das "Molverhältnis" von über 1,5 in Verbindung mit den ausgewählten Bleichaktivatoren anbelange. Er behauptete, die Streitfragen, die die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung geprüft habe, seien res judicata. Zur Untermauerung dieser Behauptung verwies er auf die Entscheidungen T 934/91 und T 843/91.

Der Beschwerdeführer machte ferner geltend, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents gegenüber der Entgegenhaltung 3 neu sei, weil ...

VII. Der Beschwerdegegner bestritt, daß die von der Einspruchsabteilung geprüften Punkte res judicata seien. Seines Erachtens dürfe die Einspruchsabteilung von einer von der Kammer im Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidung abweichen. Außerdem komme der Grundsatz der res judicata nur in Fällen zur Anwendung, an denen dieselben Parteien beteiligt seien.

Außerdem stimmte der Beschwerdegegner mit der Einspruchsabteilung völlig darin überein, daß der Hauptantrag nicht neu sei und der Hilfsantrag keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

...

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer, daß dem Hilfsantrag des Beschwerdeführers stattgegeben wird.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Als erstes muß sich die Kammer mit der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Einrede der res judicata befassen. Der Beschwerdeführer behauptete, die Einspruchsabteilung sei an die rechtliche Beurteilung in der zurückverweisenden Entscheidung T 298/87 gebunden,

mit der die Beschwerdekammer die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben hatte, die vorliegende Patentanmeldung im Hinblick auf die Entgegenhaltung 3 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückzuweisen.

Nach Ansicht des Beschwerdeführers bedeutete dies auch, daß alle Tatsachenfeststellungen aus der Entgegenhaltung 3, die dem rechtsverbindlichen Teil der Entscheidung zugrunde liegen, nicht nochmals geprüft werden dürften und somit ebenfalls rechtsverbindlich seien.

2.1 Bei dieser Frage muß zunächst untersucht werden, ob es für eine solche Bindungswirkung eine Rechtsgrundlage im Europäischen Patentübereinkommen gibt.

Der einzige konkrete Hinweis auf eine Bindungswirkung der Entscheidungen der Beschwerdekammern (mit Ausnahme der Großen Beschwerdekammer) findet sich in Artikel 111 (2) EPÜ, wo es wie folgt heißt:

"Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung **an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist dieses Organ** durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, **gebunden**, soweit der Tatbestand derselbe ist. Ist die angefochtene Entscheidung von der Eingangsstelle erlassen worden, so ist die Prüfungsabteilung ebenfalls an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden." (Hervorhebung durch die Kammer)

2.2 Es ist hier nicht erwähnt, daß auch die Einspruchsabteilung durch eine Entscheidung der Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung gebunden ist. Die Grundlage für eine solche Bindungswirkung könnte daher allenfalls Artikel 125 EPÜ liefern, der lautet:

"Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts"

oder im Wege der Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens entwickelte

Grundsätze.

2.3 Auf der Suche nach den in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts wendet man sich am besten zunächst den Grundsätzen des römischen Rechts zu, da diese sich über viele Jahrhunderte in der Praxis bewährt, das Recht aller Vertragsstaaten nachhaltig beeinflußt und dort - manchmal in etwas abgewandelter Form - bis heute überlebt haben.

Im vorliegenden Fall, in dem sich der Beschwerdeführer auf den Grundsatz der **res judicata** berufen hat, lauten die einschlägigen Rechtsmaximen wie folgt:

(1) Res inter alios judicata alii non praejudicat

(Digest 2, 7, § 2 in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, Bd. 1, Berlin 1908)

Was zwischen zweien entschieden ist, betrifft keinen Dritten.

(2) Res judicata pro veritate accipitur

(Digest 1, 5, 25 in Op. cit.)

Ein Urteil gilt als Wahrheit.

(3) Res iudicatae restaurari exemplo grave est

(Codex Just. 7, 52, 4 in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, Bd. 2, Berlin 1877)

Rechtskräftig entschiedene Sachen wiederaufzunehmen ist des [schlechten] Beispiels wegen untunlich.

(4) Expedit rei publicae, ut finis sit litium

(Cod. Just. 7, 52, 2 (Caracalla); 2, 4, 10 (Philipp); 3, 1, 16 (Justinian) in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, Bd. 1, Berlin 1908)

Es dient dem Wohl der Allgemeinheit, daß Rechtsstreitigkeiten enden.

Der Grundsatz der *res judicata* stellt somit einen Kompromiß dar zwischen dem **Recht aller Beteiligten auf eine faire Verhandlung** (Maxime 1) und dem **Wunsch, einen Rechtsstreit schnell zu beenden** (Maximen 2 bis 4).

2.4 Dieser Grundsatz ist auch im nationalen Recht zumindest einiger Vertragsstaaten verankert, wie die folgenden Beispiele zeigen:

2.4.1 Für das englische Recht sollen hier einige Definitionen aus Halsbury's Laws of England, 4. Neuauflage 1992, Bd. 16 zitiert werden:

"There is said to be an **estoppel** where a party is not allowed to say that a certain statement of fact is untrue, whether in reality it is true or not. Estoppel may therefore be defined as a disability whereby a party is precluded from alleging or proving in legal proceedings that a fact is otherwise than it has been made to appear by the matter giving rise to that disability ." (§ 951)

Ein "estoppel" [Unzulässigkeit oder Ausschluß der Rechtsausübung] liegt vor, wenn einer Partei verwehrt wird zu sagen, daß eine bestimmte Tatsachenbehauptung unrichtig ist, ob dies nun tatsächlich der Fall ist oder nicht. Ein "Estoppel" kann daher als Verlust der Möglichkeit definiert werden, in einem Prozeß zu behaupten oder zu beweisen, daß eine Tatsache anders ist, als sie sich aufgrund des Umstands darstellt, der zu dem Verlust geführt hat. (§ 951)

"Estoppel per rem judicatam arises:

(1) where an issue of fact has been judicially determined in a final manner between the parties by a tribunal having jurisdiction, concurrent or exclusive in the matter, and the same issue comes directly in question in subsequent proceedings between the same parties (this is sometimes known as cause of action estoppel);

(2) where the first determination was by a court having exclusive jurisdiction, and the same issue comes incidentally in question in subsequent proceedings between the same parties (this is sometimes known as issue estoppel)." (§ 953)

Estoppel per rem judicatam liegt vor,

1. wenn eine Tatfrage für die Parteien von dem dafür ausschließlich oder konkurrierend zuständigen Gericht rechtskräftig entschieden worden ist und dieselbe Frage in einem späteren Verfahren mit denselben Parteien gezielt wieder gestellt wird (manchmal auch als "cause of action estoppel" bezeichnet);

2. wenn die erste Entscheidung von einem dafür ausschließlich zuständigen Gericht getroffen worden ist und dieselbe Frage in einem späteren Verfahren mit denselben Beteiligten beiläufig wieder gestellt wird (manchmal auch als "issue estoppel" bezeichnet).
(§ 953)

2.4.2 Im französischen Recht heißt es in Artikel 1351 Code Civil:

"L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."

Die Bindungswirkung des Urteils besteht nur für dessen Gegenstand und unter der Voraussetzung, daß der geltend gemachte Anspruchsgrund derselbe ist und die Anträge von denselben Parteien für und gegen dieselben Parteien in derselben Eigenschaft gestellt worden sind.

2.4.3 Das deutsche Recht kennt folgenden in § 325 Zivilprozeßordnung (Rechtskraft und Rechtsnachfolge) verankerten Grundsatz:

"Das rechtskräftige Urteil wirkt für und gegen die Parteien und die Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Rechtsnachfolger der Parteien geworden sind oder den Besitz der in Streit befangenen Sache in solcher Weise erlangt haben, daß eine der Parteien oder ihr Rechtsnachfolger mittelbarer Besitzer geworden ist."

2.5 Auch ohne daß auf das Recht der Vertragsstaaten näher eingegangen wird, wird nach Ansicht der Kammer aus den oben zitierten Vorschriften deutlich, daß der allgemein anerkannte Einwand der rechtskräftigen Entscheidung in den Vertragsstaaten äußerst eng ausgelegt wird, da er nur für etwas gilt, was

- a) gerichtlich und
- b) rechtskräftig
- c) von einem dafür zuständigen Gericht
- d) aufgrund derselben Tatfragen und
- e) mit denselben Beteiligten (oder deren Rechtsnachfolgern),
- f) die dieselbe rechtliche Eigenschaft haben,

entschieden worden ist.

2.6 In den vom Beschwerdeführer angezogenen Entscheidungen T 843/91 (ABl. EPA 1994, 832) und T 934/91 (ABl. EPA 1994, 184) sind die Kriterien a bis f alle erfüllt, da es in beiden Fällen um eine zweite Beschwerde im selben Einspruchsverfahren ging. Im vorliegenden Fall hingegen ist zumindest das Kriterium e) nicht erfüllt, da der Beschwerdegegner am Anmeldeverfahren nicht beteiligt war, in dem die Entscheidung T 298/87 erging.

2.7 Dem Grundsatz der res judicata liegt, wie gesagt, der Wunsch zugrunde, daß Rechtsstreitigkeiten im Interesse des Gemeinwohls enden. Das Europäische Patentübereinkommen sieht nun aber ausdrücklich vor, daß die Frage, ob ein Patent erteilt werden soll, sowohl in einer ersten Prüfungsstufe (Artikel 96 und 97) als auch in einer Einspruchsstufe (Artikel 99 bis 102) geprüft wird, und in Artikel 113 (1) EPÜ heißt es wie folgt: "Entscheidungen des Europäischen Patentamts dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten." Nach Auffassung der Kammer schließen diese ausdrücklichen Übereinkommensbestimmungen jedes implizite Verbot aus, eine Sache ein zweites Mal gerichtlich zu verhandeln. Außerdem würde es das Einspruchsverfahren ungebührlich erschweren, wenn geprüft werden müßte, ob eine bestimmte Argumentation wegen des Grundsatzes der res judicata präkludiert ist. Da es den Beteiligten am Einspruchsverfahren freisteht, sich die Begründung der von einer Kammer im einseitigen Verfahren getroffenen Entscheidung zu eigen zu machen, ist es nach Ansicht dieser Kammer im Interesse der Verfahrenskonzentration besser, wenn alle Streitfragen im Einspruchsverfahren vom zuständigen Gericht aus eigener Sicht beurteilt und ohne Rücksicht auf eine etwaige Bindungswirkung der im Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen entschieden werden.

2.8 Es ist festzuhalten, daß bis Anfang 1996 die Ansicht vorherrschte, daß die Beschwerdekammern im mehrseitigen Verfahren nicht durch die im einseitigen Verfahren getroffenen Entscheidungen gebunden sind (siehe zum Beispiel die diesbezügliche unmißverständliche Aussage im Kommentar zu den Grundlagen der deutschen und der europäischen Rechtsprechung, Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 5. Auflage (Carl Heymanns Verlag KG 1994), S. 710 letzter Satz). Dies entspräche den oben genannten Kriterien der *res judicata* nicht nur in Punkt e, sondern auch in Punkt c, da eine Prüfungsabteilung nicht befugt ist, über mehrseitige Verfahren zu entscheiden, so daß ihre Entscheidung für die Einspruchsabteilung nicht bindend sein kann.

2.9 In der Entscheidung T 386/94 vom 11. Januar 1996 (ABl. EPA 1996, 658) befand die Beschwerdekammer 3.3.4 aber, daß eine Entgeghaltung (nämlich eine auf den Namen des Einsprechenden lautende Anmeldung, von der dieser behauptete, sie nehme die beanspruchte Priorität zu Recht in Anspruch und sei deshalb für das angegriffene Patent neuheitsschädlich) bei der Beurteilung der Neuheit nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ nicht berücksichtigt werden dürfe, weil in den beiden früheren Beschwerdeverfahren zur Anmeldung des Einsprechenden zuerst die Kammer 3.3.2 entschieden habe (T 269/87 vom 24. Januar 1989, nicht im ABl. EPA veröffentlicht), daß der Anmeldung diese Priorität nicht zustehe, und dann die Kammer 3.3.4 (in ihrer Entscheidung T 690/91 vom 10. Januar 1996, nicht im ABl. EPA veröffentlicht) zu dem Schluß gelangt sei, daß die in T 269/87 im Hinblick auf die Priorität getroffenen Feststellungen **res judicata** und somit einer erneuten Überprüfung nicht zugänglich seien.

2.9.1 Interessanterweise wurde das streitige Patent in der Sache T 386/94 letztlich wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik widerrufen, so daß der Teil dieser Entscheidung (Nr. 19, 21 und 22), in dem es dem Einsprechenden aufgrund der früheren Entscheidungen verwehrt wurde, dem angefochtenen Patent seine eigene Anmeldung als neuheitsschädlich entgegenzuhalten, zur Begründung der Entscheidung nicht erforderlich war.

2.9.2 In der Entscheidung T 386/94 wird nicht näher darauf eingegangen, weshalb die Sache im Einspruchsverfahren *res judicata* ist und ob der Wechsel im Rechtsstatus, nämlich vom

Anmelder zum Einsprechenden, nicht doch eine sachliche Neubeurteilung des Arguments erforderlich macht. Dasselbe Argument hätte auch von anderen Einsprechenden vorgebracht werden können, so daß nicht einzusehen ist, weshalb die Behauptung nicht im Interesse der Öffentlichkeit sachlich überprüft werden sollte. Auch wenn der Einsprechende nach Aktenlage im Fall T 386/94 mindestens in einem Verfahren gehört wurde, berechtigt dies nach Ansicht der Kammer noch nicht dazu, den Grundsatz der res judicata anzuwenden und dem Einsprechenden zu verwehren, einen bestimmten Streitpunkt vorzubringen, in dem er als Anmelder in einem anderen Verfahren erfolglos war.

2.10 Die Kammer hat deshalb im vorliegenden Fall weder aufgrund des Wortlauts der Artikel 111 und 125 EPÜ noch aufgrund einer Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens eine Veranlassung, den Grundsatz der res judicata anzuwenden.

2.11 In diesem Fall darf die Kammer entsprechend der Entscheidung G 1/83 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1985, 60, Nr. 5), die vorbereitenden Unterlagen und die Umstände beim Abschluß des Übereinkommens in Betracht ziehen, um die Bedeutung zu bestätigen, die sie für die richtige hält.

2.11.1 Die Vorfassung des heutigen Artikels 111 (2) EPÜ lautete wie folgt:

"Allen weiteren Entscheidungen über dieselbe europäische Patentanmeldung oder dasselbe europäische Patent, die auf dem gleichen Tatbestand beruhen, ist die rechtliche Würdigung der Beschwerdekammer, auf die sich die Entscheidung stützt, zugrunde zu legen" (siehe Dokument BR/184 d/72 der Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen).

2.11.2 Weshalb man von dieser Fassung auf die jetzige übergegangen ist, geht aus dem Dokument BR/209 d/72 zat/QU/K der Materialien zum EPÜ hervor. Demnach erfolgte die Änderung aufgrund eines gemeinsamen Vorschlags der deutschen, der britischen, der französischen und der niederländischen Delegation, dem der Ausschuß grundsätzlich zustimmte. Danach sollte vermieden werden, daß eine Entscheidung einer Beschwerdekammer für die Einspruchsabteilung, die Gerichte der einzelnen Staaten und die Nichtigkeitsabteilungen des zweiten Übereinkommens bindend ist. Der Ausschuß nahm

jedoch eine Änderung vor, um klarzustellen, daß das Organ, an das die Sache zurückverwiesen wird, insoweit an die rechtliche Würdigung der Kammer gebunden ist, als der Tatbestand derselbe ist.

2.11.3 Die Kammer gelangt somit zu der Schlußfolgerung, daß eine Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung für das nachfolgende Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren weder aufgrund des Europäischen Patentübereinkommens noch nach dem Grundsatz der res judicata Bindungswirkung hat.

2.12 Ob und unter welchen Umständen aus dem Grundsatz der res judicata eine Bindungswirkung der Beschwerdekammerentscheidungen über die in Artikel 111 (2) EPÜ konkret vorgesehene hinaus hergeleitet werden kann, ist eine Frage, die wohl einmal von der Großen Beschwerdekammer geklärt werden muß. In der Entscheidung T 298/87, auf die der Beschwerdeführer seine Einrede der res judicata stützte und der eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zugrunde lag, hatte die Kammer zwar eingeräumt, daß dem ihr vorliegenden Anspruch 1 eine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden müsse, gleichzeitig aber die Auffassung vertreten, daß das im Prüfungsverfahren zur Entkräftung eines Einwands wegen mangelnder Neuheit eingeführte und von der Prüfungsabteilung ohne weiteres zugelassene Merkmal a dieses Anspruchs bei näherer Betrachtung die Formerfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht zu erfüllen scheine. Da die Kammer in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen keine ausdrückliche Offenbarung dieses Merkmals finden konnte, hielt sie es für angebracht, die Sache an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurückzuverweisen, den Gegenstand der geänderten Ansprüche insbesondere im Hinblick auf Artikel 123 EPÜ einer umfassenden Prüfung zu unterziehen, da die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Gegenstand der damaligen Beschwerde war, hierüber nichts aussagte. Bei dieser Gelegenheit stellte die Prüfungsabteilung fest, daß diese Ansprüche aufgrund des Artikels 123 (2) EPÜ nicht gewährbar waren, erteilte aber das Patent auf der Grundlage eines neuen Anspruchssatzes. Die von der Beschwerdekammer in der Entscheidung T 298/87 geprüften Ansprüche unterschieden sich also erheblich von denjenigen, die der Einspruchsabteilung vorgelegen hatten und nun dieser Kammer vorliegen, so daß der Grundsatz der res judicata hier unter keinen Umständen zur

Anwendung kommt, sondern eine unabhängige Überprüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erforderlich ist. Nach Auffassung der Kammer erübrigt es sich deshalb im vorliegenden Fall, der Großen Beschwerdekammer die Frage nach der Anwendung des Grundsatzes der res judicata vorzulegen.

2.13 Die Kammer ist daher der Ansicht, daß über das Vorbringen des Beschwerdegegners zu allen strittigen Fragen unter Zugrundelegung des hier festgestellten Tatbestands neu entschieden werden muß.

3. *Hauptantrag*

3.1 Aus materiellrechtlicher Sicht ist daher als erstes die Frage zu klären, ob der Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents in der erteilten Fassung im Hinblick auf die unter Nr. IV und VII genannten Einwände neu ist.

...

4. *Hilfsantrag*

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung am 3. Mai 1996 hilfsweise eingereichten Anspruchssatzes und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.