

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom

1. Oktober 1996

T 926/93 - 3.4.1*

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson

Mitglieder: H. J. Reich

Y. J. F. van Henden

Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin: Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha

Einsprechende/Beschwerdeführerin: Siemens AG

Stichwort: Gaslaservorrichtung/MITSUBISHI

Artikel: 56, 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Hauptantrag: erfinderische Tätigkeit (verneint)" - "erster Hilfsantrag: nicht offenbarer Gegenstand" - "zweiter Hilfsantrag: nicht zugelassen, weil verspätet eingereicht und nicht eindeutig gewährbar"

Leitsatz

Ein Einsprechender braucht nur gegen jeweils einen Anspruch eines jeden Antrags einen Einspruchsgrund vorzubringen. Kann er nachweisen, daß bei jedem der eingereichten Anträge ein Anspruch nicht gewährbar ist, so wird das Patent widerrufen. Der Einsprechende braucht also die vom Patentinhaber eingereichten Anträge nicht mehrfach anzugreifen, indem er gegen mehr als einen Anspruch jedes Antrags einen Einspruchsgrund vorbringt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 152 084.

II. Gegen dieses Patent wurde von der Einsprechenden unter Berufung auf Artikel 100 a) EPÜ Einspruch mit der Begründung eingelegt, daß Anspruch 1 gegenüber dem sich aus den folgenden Entgegenhaltungen ergebenden Stand der Technik keine erfinderische Tätigkeit aufweise:

D1: US-A-4 375 690

D3: "Lehrbuch der Klimatechnik", Bd. 1: Grundlagen, 2. Auflage, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1974, Seiten 124 bis 127

D4: Vortrag von *K. Gürs* "Research and development in the field of high power laser technology at Battelle" auf der Tagung "Industrial Applications of High Power Lasers" vom 26. und 27. September 1983 in Linz, Österreich; Tagungsband Int. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. (USA), Bd. 455, 1984, Seiten 10 bis 16

D5: DE-A-2 740 606

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit folgender Begründung zurück: Ein Querschnitt eines Gaskanals in einem Gaslaser zum Speisen des Lasermedium-Gases, der größer ist als derjenige der Entladeröhre, wird in den schematischen Darstellungen (Abb. 2a und 8) von Ausführungsbeispielen der Erfindung offenbart, weil es in diesem Zusammenhang darauf ankommt, daß der Gaskanal größer dimensioniert ist. Somit ist der Anspruch 1 in der erteilten Fassung gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zulässig. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung unterscheidet sich von der in der Entgegenhaltung D1 offenbarten Vorrichtung durch eben diesen größeren Querschnitt des Gaskanals (Merkmal f), einen Diffusor am stromabwärtigen Ende der Entladeröhre (Merkmal g) sowie eine Strömungsgeschwindigkeit des Lasermedium-Gases von 100 m/s und mehr in der Entladeröhre (Merkmal h). Die Verwendung der Merkmale f bis h ist gegenüber dem Stand der Technik nicht naheliegend, insbesondere nicht zur Optimierung der Stabilität und der Leistungsdichte der Entladung, und auch nicht zur Steigerung der Leistung der Laseranregung. Die Entgegenhaltung D1 enthält keinen Hinweis auf eine besonders hohe Strömungsgeschwindigkeit des Lasermedium-Gases. Der größere Querschnitt des Gaskanals (8) in der schematischen Darstellung in der Abbildung 1 der Entgegenhaltung 1 ist ohne Belang. Obwohl in Tabelle 1 auf Seite 13 der Entgegenhaltung D4 eine Strömungsgeschwindigkeit von 270 m/s offenbart wird, gibt es weder einen Hinweis darauf, daß diese hohe Geschwindigkeit in einem ac-angeregten Laser benötigt wird, noch darauf, was zur Erzielung dieser Geschwindigkeit zu unternehmen ist. Auch ist es keineswegs naheliegend, einen Diffusor zu verwenden, der die Entladung eindeutig beeinflußt; s. Patentschrift, Seite 4, Zeilen 27 bis 29 und 41 bis 46 sowie Seite 5, Zeilen 53 bis 58. Ein solcher Diffusor wird in den Entgegenhaltungen nirgends offenbart.

IV. Die Einsprechende legte gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein und brachte unter anderem folgende neue Entgegenhaltungen vor:

D12: Sov. J. Quantum Electron., Bd. 9, Nr. 3, März 1979, Seiten 326 bis 328 und

D13: Sov. J. Quantum Electron., Bd. 10, Nr. 4, April 1980, Seiten 443 bis 446.

V. In einem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid wurde den Beteiligten unter anderem mitgeteilt, daß es sich bei dem Begriff "Diffusor" nach der vorläufigen Auffassung der Kammer - die in Einklang mit der Aussage in der Entgegenhaltung D3 stehe - um einen allgemeinen Begriff handle, unter den sowohl ein Stoßabsorber (wie ihn der Fachmann bei der Laservorrichtung nach Abbildung 1 der Entgegenhaltung D5 erkennen könne) als auch ein Diffusor mit konischer Querschnittserweiterung der im erteilten Anspruch 2 des Streitpatents genannten Art falle.

VI. Auf den Bescheid der Kammer hin reichte die Patentinhaberin am 21. August 1996 einen neuen Haupt- und einen ersten Hilfsantrag für die mündliche Verhandlung ein.

Anspruch 1 des **Hauptantrags** lautet wie folgt:

"1. Gaslaservorrichtung mit

- a) einer Entladeröhre (110) aus dielektrischem Werkstoff;
- b) einem Lasermedium-Gas, das in der Gasentladeröhre axial geströmt wird;
- c) einem optischen Resonator aus Spiegeln (4, 5), die an den beiden Enden der Entladeröhre (110) einander gegenüber angeordnet sind;
- d) mehreren Elektroden (111, 121), die am äußeren Umfang der Entladeröhre (110) einander gegenüber angeordnet sind und
- e) einer Energiequelle (150) zum Anlegen einer Wechselspannung an die einander gegenüber angeordneten Elektroden zum Erzeugen einer Glimmentladung, dadurch gekennzeichnet, daß
- f) ein Gaskanal (g) zum Einspeisen des Lasermedium-Gases in die Entladeröhre (110) einen größeren Querschnitt als die Entladeröhre (110) hat;
- g) ein konischer Diffusor (140) mit einem Öffnungswinkel von etwa 20° am stromabwärtigen Ende des Gasstroms in der Entladeröhre (110) vorgesehen ist und
- h) das Lasermedium-Gas mit hoher Geschwindigkeit von 100 m/s und mehr in der Entladeröhre (110) geströmt wird."

In Anspruch 1 des **ersten Hilfsantrags** sind die in Merkmal h des Anspruchs 1 des Hauptantrags vorkommenden Worte "mit hoher Geschwindigkeit von 100 m/s und mehr" durch die Worte "mit hoher Geschwindigkeit bis zu rund 200 m/s" ersetzt.

Die Ansprüche 2 bis 21 des Haupt- und des ersten Hilfsantrags hängen von dem jeweiligen Anspruch 1 ab.

VII. Die mündliche Verhandlung fand ordnungsgemäß am 1. Oktober 1996 statt. Zu Beginn wurde den Beteiligten mitgeteilt, daß Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags aufgrund des Artikels 123 (2) EPÜ möglicherweise nicht gewährbar sei, da die Obergrenze von "200 m/s" nur in dem Teil der Patentschrift offenbart sei, in dem der nächstliegende Stand der Technik beschrieben sei. Gegen Ende der mündlichen Verhandlung legte die Patentinhaberin einen neuen, zweiten Hilfsantrag vor.

In Anspruch 1 des **zweiten Hilfsantrags** wird der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags durch den Gegenstand des Anspruchs 8 des Patents in der erteilten Fassung wie folgt ergänzt:

... "i) ein Metallstück (21, 22) in der Nähe des Entladeabschnitts in der Entladeröhre (110) angeordnet ist und daß ein Trigger-Potential an das Metallstück angelegt ist"

Die Ansprüche 2 bis 20 des zweiten Hilfsantrags hängen von Anspruch 1 ab.

Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte die Einsprechende die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 152 084. Die Patentinhaberin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des am 21. August 1996 eingereichten Hauptantrags, des am selben Tag eingereichten ersten Hilfsantrags oder des in der mündlichen Verhandlung am 1. Oktober 1996 eingereichten zweiten Hilfsantrags.

VIII. Zur Stützung ihres Antrags brachte die Einsprechende im wesentlichen folgendes vor:

...

f) Sie beantragte, daß der zweite Hilfsantrag der Patentinhaberin nicht zugelassen werde, da er verspätet eingereicht worden sei und einen neuen technischen Sachverhalt einführe. Außerdem weise der Gegenstand des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags keine erfinderische Tätigkeit auf. Metallstücke, an die ein Trigger-Potential angelegt sei, würden bei dem Gaslaser nach der Entgegenhaltung D6 offenbart, siehe Metallstücke 7 und 8 in Abbildung 1.

IX. Dieses Vorbringen wurde von der Patentinhaberin im wesentlichen mit folgenden Argumenten zurückgewiesen:

...

f) Das Merkmal i des Anspruchs 1 des zweiten Hilfsantrags werde in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 16, Absätze 1 bis 3 offenbart und in Anspruch 8 in der erteilten Fassung beansprucht. Es wäre mit den Rechtsgrundsätzen des EPÜ nicht vereinbar, wenn man den Patentinhaber im Einspruchsverfahren daran hindern würde, den Schutz in der mündlichen Verhandlung insbesondere auf Merkmale der abhängigen Ansprüche seiner Patentschrift zu beschränken, zumal dann, wenn sich - wie im vorliegenden Fall - die Notwendigkeit zu einer solchen Beschränkung erst aufgrund von in der mündlichen Verhandlung erstmals vorgebrachten Sachverhalten und Argumenten ergeben habe. Alle verfahrensrechtlichen Überlegungen müßten hinter dem Grundrecht des Patentinhabers zurücktreten, seine Erfindung während des Verfahrens jederzeit durch eine Einschränkung des Schutzbegehrens zu verteidigen.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde verkündet, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 10. August 1993 aufgehoben und das europäische Patent widerrufen wird.

Entscheidungsgründe

1. Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag

...

2. Artikel 123 (2) EPÜ - erster Hilfsantrag

Die Änderung "bis zu rund 200 m/s" in Merkmal h des Anspruchs 1 des ersten Hilfsantrags wird durch die Offenbarung auf Seite 2, Zeile 25 der Beschreibung der Patentschrift nicht gestützt. In diesem Absatz wird der Stand der Technik beschrieben. Es gibt keine ausdrückliche Offenbarung des Werts "200 m/s" im Zusammenhang mit der Beschreibung der Erfindung im Streitpatent. Da diese Erfindung auf einer "erhöhten" Strömungsgeschwindigkeit beruht (s. S. 4, Zeile 32), würde der Fachmann einen eindeutigen technischen Widerspruch darin erkennen, daß die Arbeitsgeschwindigkeit einer herkömmlichen Vorrichtung die obere Geschwindigkeitsgrenze einer Vorrichtung sein soll, die angeblich mit erhöhter Geschwindigkeit arbeitet. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags enthält also einen Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, und erfüllt somit die Anforderungen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht. Der erste Hilfsantrag ist daher nicht gewährbar.

3. Zulässigkeit des zweiten Hilfsantrags

Wie bereits unter Nummer VII dargelegt, wurde mit diesem (kurz vor Ende der mündlichen Verhandlung eingereichten) Antrag der Gegenstand des Anspruchs 8 des Patents in der erteilten Fassung erstmals in den Hauptanspruch eines Antrags aufgenommen.

Nach der auf die Entscheidung T 153/85 (ABl. EPA 1988, 1) zurückgehenden Praxis der Beschwerdekammern kann die Kammer geänderte Ansprüche ablehnen, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z. B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind. So kann eine rein "kosmetische" Änderung in einem fortgeschrittenen Stadium des Einspruchsbeschwerdeverfahrens

durchaus als eindeutig gewährbar angesehen werden, während eine sachliche Änderung, mit der erstmals ein neuer Gegenstand in den Hauptanspruch eines Hilfsantrags eingeführt wird, der damit einen neuen technischen Sachverhalt darstellt, in demselben Stadium grundsätzlich wohl nicht zugelassen werden wird.

Sowohl im erst- als auch im zweitinstanzlichen Verfahren vor dem EPA gilt die folgende Praxis: Wenn auch nur ein Anspruch eines im Rahmen eines Antrags eingereichten Anspruchssatzes als nicht gewährbar angesehen wird, dann fallen mit ihm auch alle anderen Ansprüche dieses Antrags, der dann insgesamt nicht gewährbar ist. Mit dem Instrument des Hilfsantrags kann sich der Patentinhaber dagegen wappnen, daß sein Hauptantrag möglicherweise für nicht gewährbar befunden wird, und sich mit einer vertretbaren Anzahl von Hilfsanträgen absichern.

Aus dieser Verfahrensregel folgt aber auch, daß ein Einsprechender jeweils nur gegen einen einzelnen Anspruch eines jeden Antrags einen Einspruchsgrund substantiiert vorzubringen braucht. Kann er nachweisen, daß bei jedem der eingereichten Anträge ein Anspruch nicht gewährbar ist, so wird das Patent widerrufen. Der Einsprechende braucht also die Anträge des Patentinhabers nicht mehrfach anzugreifen, indem er gegen mehr als einen Anspruch eines Antrags Einspruchsgründe vorbringt. So braucht der Einsprechende z. B. nicht einzelne abhängige Ansprüche eines Antrags anzufechten, nur um sich dagegen abzusichern, daß der Patentinhaber vielleicht eines Tages daran denkt, einen weiteren Antrag einzureichen, mit dem er den Gegenstand dieses abhängigen Anspruchs zum Gegenstand eines Hauptanspruchs macht.

So war es im vorliegenden Fall nicht nötig, daß die Einsprechende auch den Gegenstand des Anspruchs 7 des Patents in der erteilten Fassung mit einem Einspruch angreift, nur um sich dagegen abzusichern, daß die Patentinhaberin (wie geschehen) einen weiteren Hilfsantrag einreicht, mit dem sie den Gegenstand dieses Unteranspruchs 7 zum Gegenstand des Hauptanspruchs des neuen Hilfsantrags macht.

Durch die Aufnahme des Gegenstands des Patentanspruchs 7 in der erteilten Fassung in den Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags verlagert sich der Schwerpunkt der

beanspruchten Erfindung von technischen Mitteln zur Optimierung der Strömungsgeschwindigkeit des Lasermedium-Gases hin zu Mitteln zum Anlegen eines zur Vorionisation dienenden Trigger-Potentials. Dieser Gegenstand bildet insofern einen neuen technischen Sachverhalt, als er im Einspruchsverfahren bisher nicht als mögliche Grundlage für eine erfinderische Tätigkeit in Betracht gezogen worden ist.

Wenn der zweite Hilfsantrag in diesem fortgeschrittenen Stadium des Einspruchsbeschwerdeverfahrens zugelassen würde, müßte das Verfahren aufgeschoben werden, um der Einsprechenden ausreichend Gelegenheit zu geben, gegen diesen neuen Antrag substantiiert Einspruchsgründe vorzubringen. Damit ferner die Einsprechende die Möglichkeit erhält, ihr Vorbringen gegen den mit diesem neuen Antrag eingeführten neuen Sachverhalt von zwei Instanzen prüfen zu lassen (s. G 9/91 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408, Nr. 18), müßte die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werden. Diese Verfahrensschwernis und die unvermeidliche erhebliche Verzögerung der abschließenden Entscheidung über den Einspruch stehen dem Interesse der Öffentlichkeit an einer zügigen Abwicklung des Einspruchsverfahrens vor dem EPA entgegen und sind der Einsprechenden gegenüber unfair.

Die Kammer verweist ferner auf die Entscheidung T 840/93 (ABI. EPA 1996, 335), in der es wie folgt heißt:

"Ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren unterlegen ist, hat ... das Recht, die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen. Will er jedoch andere Anträge prüfen lassen, so liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen; einen Rechtsanspruch hat er darauf nicht. ... Es bedarf allerdings guter Gründe, damit die Kammern dieses Ermessen zugunsten des Patentinhabers ausüben ..."

Aus diesen Gründen wird der zweite Hilfsantrag nicht zum Einspruchsverfahren zugelassen und sein Gegenstand nicht geprüft.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 10. August 1993 wird aufgehoben.
2. Das europäische Patent wird widerrufen.

* 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.