

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 15. April 1999

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0574/97 - 3.3.2

**Anmeldenummer:** 92103275.1

**Veröffentlichungsnummer:** 0504632

**IPC:** A23L 1/187

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Pudding

**Patentinhaber:**  
Voag, Josef

**Einsprechender:**  
(01) Gebr. Woerle GmbH  
(02) EHRMANN AG  
(03) Stichting Behartiging Octrooibelangen

**Stichwort:**  
Pudding/VOAG

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 84

**Schlagwort:**  
"Klarheit in erteilten Ansprüchen enthaltener Merkmale nicht zu prüfen"  
"Gegenüber Stand der Technik breiteste technisch noch sinnvolle Auslegung zugrundezulegen"

**Zitierte Entscheidungen:**  
-

**Orientierungssatz:**



Aktenzeichen: T 0574/97 - 3.3.2

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2**  
**vom 15. April 1999**

**Beschwerdeführer:** Voag, Josef  
(Patentinhaber) Gabelsberger Straße 42  
D-80333 München (DE)

**Vertreter:** -

**Beschwerdegegner:** Gebr. Woerle GmbH  
(Einsprechender 01) Enzing 26  
A-5302 Henndorf am Wallersee (AT)

**Vertreter:** Hübscher, Heiner, Dipl.-Ing.  
Spittelwiese 7  
A-4020 Linz (AT)

**Beschwerdegegner:** EHRMANN AG  
(Einsprechender 02) Oberschönegg im Allgäu  
D-87770 Oberschönegg (DE)

**Vertreter:** Wasmuth, rolf, Dipl.-Ing.  
Patentanwalt W. Jackisch & Partner  
Menzelstraße 40  
D-70192 Stuttgart (DE)

**Beschwerdegegner:** Stichting Behartiging Octrooibelangen  
(Einsprechender 03) Coöperatieve Zuivelindustrie  
Parkweg 2  
NL-2585 JJ Den Haag (NL)

**Vertreter:** van Gennip, Johannes Simeon Wilhelmus  
Vereenigde Octrooibureaux  
Nieuw Parklaan 97  
NL-2587 BN 's-Gravenhage (NL)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des

Europäischen Patentamts, die am  
14. März 1997 zur Post gegeben wurde und mit  
der das europäische Patent Nr. 0 504 632  
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen  
worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. A. M. Lançon  
**Mitglieder:** U. Oswald  
M. B. Günzel

## Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 92 103 275.1 betreffend einen "Pudding" wurde das europäische Patent Nr. 0 504 632 auf der Grundlage von fünf Ansprüchen erteilt.
- II. Gegen das erteilte Patent haben die Beschwerdegegnerinnen 01, 02 und 03 (Einsprechende 01, 02 und 03) unter Hinweis auf Artikel 100 a) EPÜ Einspruch eingelegt und diesen mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstandes des Streitpatentes begründet. Darüber hinaus hat die Beschwerdegegnerin 01 unter Hinweis auf Artikel 100 b) EPÜ ausgeführt, daß einzig mit Bezug auf die Umschreibung "Großteil des Milchanteils" die Erfindung nicht so deutlich offenbart sei, daß ein Fachmann sie ausführen könne.
- III. Die Einspruchsabteilung hat mit der am 14. März 1997 zur Post gegebenen Entscheidung das Patent unter Artikel 102 (1) EPÜ widerrufen. Anspruch 1 des dieser Entscheidung zugrundeliegenden Haupt- und Hilfsantrages lautet wie folgt:

"1. Pudding, im wesentlichen bestehend aus Milch, insbesondere Magermilch, Zucker, Stärke, Bindemittel, Geliermittel und gegebenenfalls Kakao, Vanille und/oder Aromastoffen sowie Sahne-Topping, dadurch gekennzeichnet, daß ca. 50 % des Milchanteils durch Molkekonzentrat ersetzt ist."

Zur Begründung hat die Einspruchsabteilung u. a. ausgeführt, daß aus den Unterlagen zum Streitpatent eine

eindeutige Auslegung des Anspruchswortlautes, "daß ca. 50 % des Milchanteils durch Molkekonzentrat ersetzt ist", nicht herleitbar sei. Dem Vorschlag der Inhaberin des Streitpatents, das Ausführungsbeispiel gemäß Streitpatent mit einem Bereich von 40 - 60 Gew.-% Süßmolkekonzentrat auf Molkekonzentrat allgemein zu beziehen, könne nicht gefolgt werden, so daß ein erfindungswesentliches Merkmal mit der Umschreibung "ca." unklar bleibe und die Anspruchsfassung nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ genüge.

IV. Der Beschwerdeführer hat gegen diese Entscheidung Beschwerde erhoben und einen Hauptantrag mit einem Anspruch 1 unter Streichung des von der Einspruchsabteilung als unklar beanstandeten Merkmals "ca. 50 %" eingereicht und gemäß einem Hilfsantrag den von der Einspruchsabteilung beanstandeten Anspruch 1 mit der Ergänzung "zugesetztes" erneut vorgelegt. Anspruch 1 Hauptantrag lautet demzufolge:

"1. Pudding, im wesentlichen bestehend aus Milch, insbesondere Magermilch, Zucker, Stärke, Bindemittel, Geliermittel und gegebenenfalls Kakao, Vanille und/oder Aromastoffen sowie Sahne-Topping, dadurch gekennzeichnet, daß ein Großteil des Milchanteils durch zugesetztes Molkekonzentrat ersetzt ist."

Besagter Haupt- sowie der Hilfsantrag wurden gegenüber dem erteilten Anspruchssatz durch einen abhängigen Anspruch 6 bzw. 5 ergänzt, die jeweils eine bevorzugte Ausführungsform eines Puddings mit Süßmolkekonzentrat betreffen.

Am 15. April 1999 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden, in deren Verlaufe die Kammer den Parteien mitgeteilt hat, daß die Hinzufügung eines abhängigen Anspruches zu einem erteilten Patent den durch den dazugehörigen unabhängigen Anspruch vorgegebenen Schutzzumfang des Streitpatentes nicht einschränke und deshalb nicht als Antwort auf einen möglichen Einspruchsgrund im Sinne der Regel 57a EPÜ betrachtet werden könne. Regel 57a EPÜ sei eine Kodifizierung der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Änderungsrecht des Patentinhabers im Einspruchsverfahren. Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung gelte deshalb der in Regel 57a EPÜ kodifizierte Grundsatz in der Sache auch für vor Inkrafttreten der Regel 57a EPÜ eingereichte Änderungen.

In Antwort hierzu hat der Beschwerdeführer besagte nachträglich hinzugefügte abhängige Ansprüche gestrichen.

Der Beschwerdeführer hat u. a. vorgetragen, daß es bei der Beurteilung des beanspruchten Gegenstandes unerläßlich sei, zwischen den Begriffen *Molke*, *Molkekonzentrat*, *Molkepulver* und *Molkeproteinkonzentrat* bzw. *Molkeproteinkonzentratprodukt* zu unterscheiden. Da aus dem Stand der Technik kein Pudding bekannt sei, der dadurch gekennzeichnet sei, daß ein Teil der Milch durch zugesetztes Molkekonzentrat ersetzt sei, sei der beanspruchte Gegenstand bereits durch Stoffparameter vom Stand der Technik abgegrenzt, so daß die zahlenmäßige Prozentangabe des ersetzten Milchanteiles für eine Abgrenzung gegenüber Bekanntem unerheblich sei und das Merkmal "*ein Großteil*" im Anspruch verbleiben könne und auch nicht die Klarheit beeinflusse. Was den Wortlaut

von Anspruch 1 des Hilfsantrages betreffe, so müsse der Verbleib der "ca.-Angabe" im Hinblick auf die Praxis nationaler Verletzungsgerichte gesehen werden. Da sich im Stand der Technik kein Hinweis auf den Einsatz von Molkekonzentrat in Pudding finde, sei eine entsprechende Verwendung ohne auftretende Geschmackseinbuße in jedem Fall auch erfinderisch.

- V. Die Beschwerdegegnerinnen haben dem widersprochen und unter anderem vorgetragen, daß auch der neue Haupt- und Hilfsantrag nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllten, da die Ansprüche 1 dieser Anträge weder eine Bestimmung des vorhandenen Milchanteiles im Pudding ermöglichten noch eine Definition des eingesetzten Molkekonzentrates mit Vorgabe des Wasseranteiles enthielten und somit vollkommen offen sei, was unter einem Großteil des Milchanteils oder ca. 50 % desselben bei unbestimmtem Wassergehalt des Molkekonzentrates zu verstehen sei und demzufolge durch unterschiedliche Mengen unterschiedlicher Molkekonzentrate ähnliche Großteile zu erreichen seien. Aus diesen Gründen sei auch eine eindeutige Abgrenzung der prozentualen Komponentenanteile des Puddings gemäß Streitpatent gegenüber dem Stand der Technik nicht möglich. Der Widerrufsgrund der Einspruchsabteilung beziehe sich lediglich formal auf Artikel 84 EPÜ. Die gesamte sachliche Diskussion vor der Einspruchsabteilung und der sachliche Inhalt der Entscheidung der Einspruchsabteilung ließen erkennen, daß die Frage der Neuheit des Gegenstandes des Streitpatentes ausführlich behandelt worden sei und somit die mangelnde Abgrenzungsmöglichkeit des Gegenstandes des Streitpatentes gegenüber dem Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 EPÜ den eigentlichen Widerrufsgrund darstelle.

VI. Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Hauptantrag, hilfsweise gemäß dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Hilfsantrag.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin, hilfsweise Aufhebung der Entscheidung und Zurückverweisung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
  
2. Anspruch 1 des geltenden Hauptantrages stützt sich auf Anspruch 1 der erteilten und ursprünglichen Fassung in Verbindung mit jeweils Spalte 1, Zeilen 32 bis 35 der Patentschrift bzw. Seite 2, zweiter Absatz, zweiter Satz der ursprünglich eingereichten Unterlagen. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 des geltenden Hauptantrages entsprechen den Ansprüchen 2 bis 5 sowohl der erteilten als auch der ursprünglichen Fassung. Da die Ansprüche gegenüber der erteilten Fassung auf Molkekonzentrat eingeschränkt sind, bestehen weder Bedenken in Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ noch Artikel 123 (3) EPÜ.
  
3. Es ist somit zu untersuchen, ob die von der Einspruchsabteilung herangezogenen Einwände unter Artikel 84 EPÜ Bestand haben können.
  - 3.1 Vorab ist festzustellen, daß Artikel 84 EPÜ keinen Einspruchsgrund unter Artikel 100 EPÜ darstellt und auch bei Änderungen gegen die bereits im erteilten Patent

beanspruchten Merkmale nicht geltend gemacht werden kann. Der der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrundeliegende Anspruch 1 stellt eine Verknüpfung der Merkmale des Anspruchs 1 der erteilten Fassung mit den Merkmalen des abhängigen Anspruchs 3 der erteilten Fassung dar. Folglich ist eine Beanstandung mangelnder Klarheit im Sinne von Artikel 84 EPÜ des beanspruchten Gegenstandes *a priori* nicht möglich.

Da ferner die Entscheidung der Einspruchsabteilung auch keine Gründe dahingehend erkennen läßt, daß durch die Merkmalsverknüpfung im damaligen neuen unabhängigen Anspruch 1 gegenüber dem erteilten unabhängigen Anspruch 1 und dessen abhängigem Anspruch 3 eine neue Sachlage eingetreten wäre, die zu Unklarheiten geführt hätte, konnte die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung nicht mit diesen Gründen auf Artikel 84 EPÜ gestützt werden.

- 3.2 Ebenso kann sich die Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstandes des Streitpatentes gemäß dem vorliegenden Hauptantrag unter Artikel 84 im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht auf Merkmale erstrecken, die schon in den erteilten Patentansprüchen enthalten waren. Davon ausgehend ist die Fassung des geänderten Anspruchs 1 des geltenden Hauptantrages - der sich, wie voranstehend unter Punkt 2 ausgeführt, abgesehen von der Einschränkung auf Molkekonzentrat nur durch die auch ursprünglich offenbarte Angabe "*zugesetztes*" Molkekonzentrat vom Anspruch 1 in der erteilten Fassung unterscheidet - im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht zu beanstanden. Die Beschwerdegegnerinnen haben zu diesem Merkmal nichts vorgetragen. Es ist auch nicht erkennbar, inwiefern die Einfügung

des Attributes "zugesetztes" zu einer Unklarheit bezüglich der stofflichen Zusammensetzung des beanspruchten Puddings führen könnte und/oder diese Einfluß auf die Klarheit der Breite der beanspruchten Mengenanteile der obligatorisch genannten Komponenten haben könnte.

Wie bereits in der Mitteilung vom 7. Oktober 1998 gemäß Artikel 11, Absatz 2, der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ausgeführt, muß sich ein so breit beanspruchter Gegenstand in voller Breite technisch möglicher Mengenanteile, also im vorliegenden Fall **ohne zahlenmäßige Einschränkung** der Puddinganteile im Vergleich zu jedweder gattungsgleichen Puddingzusammensetzung des Standes der Technik unter dem Artikel 54 (2) und (4) EPÜ messen lassen. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, daß durch die Bezeichnung Molkekonzentrat ohne nähere Spezifizierung, mit Ausnahme der Extreme frischer flüssiger Molke und festem Molkepulver, sämtliche Ausführungsformen von Molkekonzentrat einschließlich z. B. denaturierter, hydrolysierter, entsalzter etc. Formen gedeckt sind und zwar unabhängig von deren Konzentration, die also von hochviskos über pastenförmig bis dünnflüssig reichen kann.

Eine objektive, technisch sinnvolle Betrachtungsweise einer breiten Anspruchsfassung kann, wie von dem Beschwerdeführer versucht, jedenfalls nicht durch Nennung eines speziellen Standes der Technik zwangsläufig zu einem engeren Verständnis des Anspruchswortlautes bzw. engerer Anspruchsauslegung führen. Gleichermaßen kann ein in der Beschreibung zum Streitpatent enthaltenes konkretes Ausführungsbeispiel mit engen Zahlenbereichen nicht zu einem engeren

Verständnis einer breiten Anspruchsfassung führen, wenn besagtes Beispiel nicht im Anspruch enthalten ist.

4. Die Beschwerdegegnerinnen haben vorgetragen, daß der Widerruf des Streitpatents unter dem als Widerrufsgrund genannten Artikel 84 EPÜ in Wirklichkeit das Ergebnis eines von der Einspruchsabteilung angenommenen Neuheitsmangels sei. Die Kammer kann sich diese Argumentation nicht zu eigen machen, da die Entscheidungsgründe der Einspruchsabteilung weder die Nennung von für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstandes des Streitpatentes relevanter Entgegnungen, noch eine Betrachtung des Gegenstandes des Streitpatentes im Lichte des von den Beschwerdegegnerinnen als bekannt geltendgemachten Standes der Technik enthalten.

Da die Gründe der Entscheidung der Einspruchsabteilung den Widerruf des Streitpatentes nicht rechtfertigen, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Da ferner die Entscheidung der Einspruchsabteilung ausschließlich auf Artikel 84 EPÜ gestützt ist und sich überhaupt nicht mit der Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des Streitpatentes im Verhältnis zu dem in das Verfahren eingeführten Stand der Technik auseinandergesetzt hat, folgt die Kammer mit Bezug auf die Umstände des vorliegenden Falles dem zuletzt in der mündlichen Verhandlung erzielten Einverständnis, das Verfahren zur weiteren Behandlung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

## **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

P. A. M. Lançon