



**Europäisches
Patentamt**

Große
Beschwerdekammer

**European
Patent Office**

Enlarged
Board of Appeal

**Office européen
des brevets**

Grande
Chambre de recours

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
der Großen Beschwerdekammer
vom 15. Juni 2012**

Fallnummer: R 0021/11

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0584/09 - 3.3.01

Anmeldenummer: 95106925.1

Veröffentlichungsnummer: 0682869

IPC: A01N 61/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Nicht-systemische Bekämpfung von Parasiten

Patentinhaber:
Bayer Animal Health GmbH

Einsprechender:
Norbrook Laboratories Ltd

Stichwort:
Relevanter Antrag nicht entschieden/BAYER

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 112a(2)c)d), 112a(6), 113(1)
EPÜ R. 104b), 106, 108(3), 110

Schlagwort:

"Antrag auf Zulassung neuer Beweismittel im Beschwerdeverfahren nicht entschieden und Antrag für die Entscheidung relevant (bejaht)"
"'Relevant' in Regel 104 b) EPÜ bedeutet geeignet, zu einem anderen Ergebnis des Beschwerdeverfahrens zu führen"
"Ein Einwand nach Regel 106 EPÜ muss ausdrücklich (*expressis verbis*) erhoben werden; ein Antrag auf Zurückverweisung, auf Vertagung oder auf schriftliche Fortsetzung des Verfahrens gilt nicht als solcher Einwand"
"Die Ersetzung von Beschwerdekammermitgliedern, die an der aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt haben, liegt im Ermessen der Großen Beschwerdekammer, die dieses Ermessen unter Berücksichtigung des Sachverhalts gerecht und verhältnismäßig ausübt"
"Die Gebühr für den Überprüfungsantrag ist zurückzuerstatten, wenn das Verfahren vor der Beschwerdekammer wiedereröffnet wird, auch wenn weitere, im Überprüfungsantrag vom Antragsteller formulierte Anträge (hier: Ersetzung von Beschwerdekammermitgliedern) keinen Erfolg haben und damit den Anträgen des Antragstellers insgesamt nur teilweise stattgegeben wird"

Zitierte Entscheidungen:

R 0001/08, R 0002/08, R 0004/08, R 0013/09, R 0003/10,
R 0014/10, T 1028/96

Orientierungssatz:

-



Fallnummer: R 0021/11

E N T S C H E I D U N G
der Großen Beschwerdekammer
vom 15. Juni 2012

Antragstellerin: Bayer Animal Health GmbH
(Patentinhaberin) D-51368 Leverkusen (DE)

Vertreter: von Renesse, Dorothea
König Szyuka Tilmann von Renesse
Patentanwälte Partnerschaft
Lohengrinstraße 11
D-40549 Düsseldorf (DE)

Antragsgegnerin: Norbrook Laboratories Ltd.
(Einsprechende) Station Works
Newry
County Down BT35 6JP (GB)

Vertreter: Hayes, Adrian Chetwynd
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
London WC1X 8BT (GB)

und

Piers Acland Q.C.
11 South Square
Gray's Inn
London WC1R 5EY (GB)

Zu überprüfende Entscheidung: **Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer
3.3.01 des Europäischen Patentamts vom
3. Februar 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. van der Eijk
Mitglieder: C. Rennie-Smith
M. Harrison
B. Günzel
G. Weiss

Sachverhalt und Anträge

- I. Der Antrag auf Überprüfung betrifft die Entscheidung der Beschwerdekammer 3.3.01 vom 3. Februar 2011 in dem Verfahren T 584/09. Bei der Antragstellerin handelt es sich um die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin. Mit der genannten Entscheidung hat die Beschwerdekammer das europäische Patent EP 0682869 mit dem Titel "Nicht-systemische Bekämpfung von Parasiten" widerrufen.
- II. Die Beschwerde war von der Einsprechenden gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt worden, das Patent in geänderter Form aufrechtzuerhalten. Im Einspruchsverfahren war mangelnde Neuheit in Bezug auf verschiedene Druckschriften vorgebracht worden, doch die Einspruchsabteilung sah die geänderten Ansprüche ihnen gegenüber als neu an. Während des Einspruchsverfahrens reichte die Einsprechende am 22. Februar 2008 das Dokument D8 (US 4742060) mit der Begründung ein, dass es für die erfinderische Tätigkeit relevant sei, weil es alle Merkmale des geänderten Anspruchs 1 des Patents offenbare. Die Einspruchsabteilung ließ D8 zum Verfahren zu, befand aber schließlich, dass die Ansprüche des Hauptantrags gegenüber der Offenbarung von D8 erfinderisch seien. In dem nachfolgenden Beschwerdeverfahren argumentierte die Einsprechende in der Beschwerdebegründung mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit, gleichwohl wurde D8 von ihr nicht zur Stützung der mangelnden Neuheit herangezogen.
- III. Für den 3. Februar 2011 wurde eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer angesetzt. Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung war keine vorläufige

Stellungnahme der Kammer verschickt worden. In einer per Fax übermittelten Mitteilung vom 26. Januar 2011 vertrat die Beschwerdekammer erstmalig im Verfahren die Auffassung, dass D8 für die Neuheit relevant sei, und gab als relevante Passage Spalte 52, Zeilen 37 bis 68, an. Mit einem am 31. Januar 2011 per Fax eingereichten Schriftsatz beantragte die Patentinhaberin die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung, hilfsweise die Rückkehr ins schriftliche Verfahren und weiter hilfsweise die Vertagung der mündlichen Verhandlung. Mit einer weiteren, am 1. Februar 2011 per Fax eingereichten Eingabe, legte sie ein zweites Gutachten von Prof. Mehlhorn vor und beantragte dessen Zulassung zum Verfahren. Ein erstes Gutachten von Prof. Mehlhorn war mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2010 eingereicht worden und wurde im Beschwerdeverfahren als Dokument D24 bezeichnet. Mit einem Bescheid, der den Parteien am 1. Februar 2011 per Fax zugesandt wurde, teilte die Beschwerdekammer den Parteien mit, dass die für den 3. Februar 2011 angesetzte mündliche Verhandlung aufrechterhalten werde.

In ihrer Entscheidung vom 3. Februar 2011 befand die Beschwerdekammer, dass der Hauptantrag und der vierte Hilfsantrag der Antragstellerin gegenüber D8 nicht neu und alle übrigen Hilfsanträge der Antragstellerin nicht erfinderisch seien, und widerrief deshalb das Patent.

IV. Der Antrag auf Überprüfung ist auf die folgenden angeblichen schwerwiegenden Verfahrensmängel gestützt:

a) Die Beschwerdekammer habe über die Beschwerde entschieden, ohne über einen hierfür relevanten Antrag, nämlich die Zulassung des per Fax am 1. Februar 2011

eingereichten zweiten Gutachtens von Prof. Mehlhorn, zu entscheiden (Artikel 112a (2) d) und Regel 104 b) EPÜ). Durch die Nichtberücksichtigung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens in der Entscheidung der Beschwerdekammer sei außerdem das Recht der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör verletzt worden (Artikel 112a (2) c) und 113 (1) EPÜ).

b) Es liege ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Artikel 112a (2) c) und 113 (1) EPÜ) vor, da die Antragstellerin keine ausreichende Möglichkeit gehabt habe, eine Stellungnahme zu dem erstmals im Kammerbescheid vom 26. Januar 2011 erwähnten Einwand der mangelnden Neuheit im Hinblick auf das Dokument D8 vorzubereiten. Ein Zeitraum von fünf Arbeitstagen für eine Reaktion auf diesen Einwand sei unangemessen kurz.

Diese angeblichen Verfahrensmängel werden nachfolgend als "Verfahrensmangel (a)" und "Verfahrensmangel (b)" bezeichnet.

V. Die Große Beschwerdekammer in der Besetzung nach Regel 109 (2) a) EPÜ entschied am 16. Februar 2012, den Antrag der Großen Beschwerdekammer in der Besetzung gemäß Regel 109 (2) b) EPÜ vorzulegen. In einer Mitteilung vom 22. Februar 2012 wurde die Antragsgegnerin aufgefordert, innerhalb von einem Monat eine Stellungnahme zu dem Antrag einzureichen, was sie am 21. März 2012 per Fax tat. Am 5. April 2012 erging eine Ladung der Parteien zur mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer am 15. Juni 2012.

VI. Die Große Beschwerdekammer teilte den Parteien in einer Mitteilung vom 16. Mai 2012 ihre vorläufige Auffassung mit. Die Große Beschwerdekammer war der vorläufigen Meinung, dass der Antrag zulässig sei im Hinblick auf Verfahrensmangel (a), nicht aber im Hinblick auf Verfahrensmangel (b). Was die Begründetheit des Verfahrensmangels (a) betrifft, so war die Große Beschwerdekammer der vorläufigen Auffassung, dass die Beschwerdekammer den Antrag der Antragstellerin auf Zulassung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens objektiv übergegangen habe. Allerdings habe die Nichtentscheidung über einen relevanten Antrag im Sinne von Regel 104 b) EPÜ nicht schon *per se* die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zur Folge. Nach ständiger Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer müsse zwischen dem Verfahrensmangel und der getroffenen Entscheidung ein ursächlicher Zusammenhang in dem Sinn bestehen, dass der Verfahrensmangel für die getroffene Entscheidung entscheidend war. Daran könnte es im vorliegenden Fall fehlen, wenn der Sachverhalt so läge, dass der angefochtenen Entscheidung eindeutig entnommen werden könnte, dass sich die Kammer in ihrer Begründung zur mangelnden Neuheit des Hauptantrags inhaltlich vollständig mit allen Aussagen des zweiten Mehlhorn-Gutachtens auseinandergesetzt hätte. Eine derartige, eindeutige und vollständige Auseinandersetzung der angefochtenen Entscheidung mit den im zweiten Mehlhorn-Gutachten vorgetragenen Argumenten könne die Große Kammer der angefochtenen Entscheidung jedoch nicht entnehmen. Insoweit wäre die Antragsgegnerin darlegungspflichtig gewesen.

VII. Die Antragstellerin hat im Überprüfungsantrag und in der mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer im Wesentlichen wie folgt argumentiert:

Zur Zulässigkeit - Verfahrensmangel (a)

1. Die Rüge dieses Verfahrensmangels konnte im Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer sei geschlossen worden, ohne dass über den schriftlichen Antrag auf Zulassung des zweiten Gutachtens von Prof. Mehlhorn diskutiert oder darüber ausdrücklich entschieden worden sei. In der Verhandlung hätten sich die Vertreter der Patentinhaberin ausdrücklich unter Nennung dieses Gutachtens auf die darin enthaltenen Ausführungen von Prof. Mehlhorn zu D8 bezogen. Der Antrag auf Zulassung dieses Dokuments sei damit in jedem Falle konkludent aufrechterhalten gewesen. Die Beschwerdekammer habe während der mündlichen Verhandlung an keiner Stelle signalisiert, dass die Zulassung des Gutachtens fraglich sei oder wegen fehlender Relevanz nicht erforderlich wäre. Auch seien die Vertreter nicht gefragt worden, ob sie den Antrag auf Zulassung des Dokuments aufrechterhalten wollten oder aber bereits zurückgenommen hätten. Die Patentinhaberin habe daher aufgrund des Verlaufs der mündlichen Verhandlung davon ausgehen müssen, dass das Dokument ins Verfahren aufgenommen worden und dass über den Antrag positiv entschieden worden sei.

2. Es sei daher überraschend, dass dieses Dokument ausweislich der Entscheidung und ihrer Begründung ganz offensichtlich von der Beschwerdekammer gar nicht beachtet und somit über den Antrag auf dessen Zulassung

nicht entschieden worden sei. Das Gutachten finde keinerlei Erwähnung: es werde im Gegenteil deutlich, dass das Gutachten ganz offenbar überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden sei. Dies habe erst die Entscheidung selber aufgezeigt. Eine Rüge habe folglich nicht schon im Beschwerdeverfahren erhoben werden können.

3. Auf Fragen der Großen Beschwerdekammer während der mündlichen Verhandlung am 15. Juni 2012 hat die Antragstellerin eingeräumt, dass die Beschwerdekammer das Fax vom 1. Februar 2011 möglicherweise nicht erhalten hat und vom zweiten Mehlhorn-Gutachten nichts wusste, dass die Kammer und die Antragsgegnerin möglicherweise Bezugnahmen auf das zweite Mehlhorn-Gutachten als Bezugnahmen der Antragstellerin auf das erste Gutachten verstanden und dass - während die Antragstellerin von einer Zulassung des Gutachtens ausging, weil der Antrag auf dessen Zulassung nicht erörtert wurde - die Antragsgegnerin möglicherweise keine Erwähnung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens hörte und es deshalb selbst auch nicht erwähnte. Die Antragstellerin räumte zwar die Möglichkeit eines solchen Missverständnisses ein, machte aber geltend, dass nicht verlangt werden könne, noch spezifischer zu sein.

Zur Zulässigkeit - Verfahrensmangel (b)

4. Die Patentinhaberin habe mit Schriftsatz vom 31. Januar 2011 die Anträge auf die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung, hilfsweise die Rückkehr ins schriftliche Verfahren und weiter hilfsweise die Vertagung der mündlichen Verhandlung damit begründet, dass sie andernfalls keine ausreichende

Gelegenheit habe, sich mit diesen neuen Erwägungen in der gebotenen Tiefe auseinanderzusetzen. Das heiÙe nichts anderes, als dass die Patentinhaberin die Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt habe, weil ihr keine ausreichende Zeit zur Auseinandersetzung mit dem Neuheitseinwand ausgehend von D8 zur Verfügung stand. Diese Rüge sei eindeutig und spezifisch gewesen, und erfülle damit die Kriterien, die die Rechtsprechung der GroÙen Beschwerdekammer für die Gültigkeit der Rüge nach Regel 108 EPÜ aufgestellt habe (s. R 4/08 vom 20. März 2009). Damit sei die Patentinhaberin der Rügepflicht nachgekommen, selbst wenn sie diese nicht *expressis verbis* geäußert habe.

Zur Begründetheit - Verfahrensmangel (a)

5. Über den Antrag auf Zulassung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens sei nicht entschieden worden. In der Entscheidung (s. Nr. 7.14 der Entscheidungsgründe) gestehe die Beschwerdekammer ein, dass sie das zweite Mehlhorn-Gutachten zu D8 gar nicht zur Kenntnis genommen hat. Nur so sei ihre Aussage zu erklären, dass Prof. Mehlhorn auf die Offenbarung der D8 nicht eingehe. Vermutlich habe die Beschwerdekammer das zweite Gutachten übersehen. Dies spiegle sich auch darin wider, dass in der Liste der unter Abschnitt II der angefochtenen Entscheidung aufgeführten Dokumente dieses zweite Mehlhorn-Gutachten nicht erwähnt sei und die Beschwerdekammer den Antrag auf Zulassung dieses Dokuments in der Niederschrift zur mündlichen Verhandlung nicht aufgeführt habe.

6. Der nicht beschiedene Antrag sei relevant. In seinem Gutachten stelle Prof. Mehlhorn den Inhalt der D8 dar,

wie er sich seines Erachtens aus der Sicht des Fachmanns darstelle. Die Interpretation der D8 sei für die Entscheidung der Beschwerdekammer maßgeblich gewesen. So befasse sich die Beschwerdekammer unter Nr. 3 der angefochtenen Entscheidung mit der Neuheitsschädlichkeit der D8. Sie verweise dann in Nr. 3.1 unter anderem auf die in Spalte 52, Zeilen 45 ff. genannten Insektengattungen und die "üblichen Formulierungen", in denen diese Wirkstoffe verabreicht werden könnten. Diese Formulierungen umfassten auch imprägnierte Materialien. Die Beschwerdekammer ziehe daraus die Schlussfolgerung, dass D8 "dem Fachmann daher klar und eindeutig die offenbarten insektiziden Verbindungen in solchen, auf diesem Gebiet üblichen Formulierungen zur Bekämpfung gegen Schädlinge wie Läuse, Flöhe und Fliegen" offenbare (Nr. 3.3, Seite 27, letzter Absatz). Übliche Formulierungen seien auch nicht-systemische Anwendungen (z. B. imprägnierte Halsbänder o. ä.). Diese Schlussfolgerung stehe im deutlichen Widerspruch zu der klaren Aussage unter Ziffer 4 des zweiten Mehlhorn-Gutachtens, dass die genannten Insektengattungen aufgrund ihrer jeweiligen Ernährungsweise üblicherweise systemisch bekämpft würden. Auch aus den in Spalte 52, Zeilen 60 bis 69 der D8 erwähnten Formulierungen könne sich nichts anderes ergeben. So seien diese nach Auffassung von Prof. Mehlhorn "unspezifisch" und könnten "grundsätzlich auf verschiedenen Wegen einem Wirtstier verabreicht werden" (Ziffer 6 des Gutachtens). Eine Auseinandersetzung der Beschwerdekammer mit diesen zentralen Argumenten aus dem Mehlhorn-Gutachten wäre erforderlich gewesen. Sie hätte die Entscheidungsfindung der Beschwerdekammer beeinflussen können. Diese Auseinandersetzung sei aber ganz offenbar vollständig unterblieben.

7. Das zweite Mehlhorn-Gutachten wäre auch im Zusammenhang mit der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit des Hilfsantrags 1 wichtig gewesen. So lege die Beschwerdekammer beispielsweise unter Nr. 7.14 dar, warum aus ihrer Sicht die D8 klar und eindeutig die Eignung der Insektizide aus D8 zur Bekämpfung von Ektoparasiten lehrt. In dieser Frage wäre es relevant gewesen zu erörtern, dass die in Rede stehenden Insektengattungen nach Kenntnis des Fachmanns - so wie von Prof. Mehlhorn in seinem zweiten Gutachten dargelegt - eine systemische Bekämpfung erfordern, und aus der Sicht des Fachmanns durch D8 somit die systemische Anwendung der Insektizide vorgeschlagen werde.

8. Nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer zu den Überprüfungsverfahren diene der Überprüfungsantrag unter keinen Umständen dazu, die korrekte Anwendung des materiellen Rechts zu überprüfen (z. B. R 2/08 vom 11. September 2008 oder R 13/09 vom 22. Oktober 2009). Es könne daher bei der Frage der Relevanz des nicht entschiedenen Antrags nicht darauf ankommen, ob die Entscheidung der Beschwerdekammer tatsächlich eine andere gewesen wäre, wenn über den Antrag entschieden worden wäre. Die Relevanz des Antrags müsse daher schon dann bejaht werden, wenn nicht ausgeschlossen sei, dass durch die Berücksichtigung des Antrags die Entscheidung eine andere hätte sein können.

9. Durch die Nichtberücksichtigung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens in der Entscheidung der Beschwerdekammer sei außerdem das Recht der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör verletzt worden.

Zur Begründetheit - Verfahrensmangel (b)

10. Die Erwägungen der Beschwerdekammer zur Neuheitsschädlichkeit der patentierten Erfindung gegenüber D8, die erstmals in der Mitteilung der Beschwerdekammer vom 26. Januar 2011 geäußert wurden, seien für die Patentinhaberin vollkommen überraschend gewesen. Zwar sei dieses Dokument dem Grunde nach bekannt gewesen. Der Einwand mangelnder Neuheit stelle aber einen neuen Sachverhalt dar. Der Antragstellerin hätten nach der Mitteilung der Beschwerdekammer fünf Arbeitstage zur Auseinandersetzung mit diesen neuen rechtlichen Erwägungen zur Verfügung gestanden. So habe sie mit ihrer Eingabe vom 31. Januar 2011 vorgetragen, dass sie zur adäquaten Antwort auf diesen Einwand mehr Zeit benötige, und habe die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung, hilfsweise die Rückkehr ins schriftliche Verfahren und weiter hilfsweise die Vertagung der mündlichen Verhandlung beantragt. Der kurze Zeitraum entspreche nicht den Grundsätzen eines fairen Verfahrens, in dem sich die Parteien in angemessener Weise zu den für sie nachteiligen Einwänden äußern könnten und die Parteien nicht von der Entscheidung der Beschwerdekammer überrascht werden dürften.

Zur Ersetzung der Mitglieder der Beschwerdekammer

11. Würde die Besetzung der Beschwerdekammer beibehalten, bedeute dies, dass dieselben Personen wieder über dieselben Fragen entscheiden würden. Dies wäre ein Verstoß gegen Artikel 24 EPÜ. Der Fall habe Ähnlichkeit mit dem in der Entscheidung T 1028/96 (ABl. EPA 2000,

475). Es stelle sich die Frage der Befangenheit. Der Fall müsse mit frischen Augen betrachtet werden.

VIII. Die Antragsgegnerin hat im Schriftsatz vom 21. März 2012 und in der mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer im Wesentlichen wie folgt argumentiert:

Zur Zulässigkeit - Verfahrensmangel (a)

1. Der Rechtsbehelf nach Artikel 112a EPÜ sei eine Ausnahmeregelung, und in Regel 106 EPÜ sei als Voraussetzung vorgesehen, dass zusätzlich zu einer grundsätzlichen Beanstandung ein Einwand erhoben und zurückgewiesen wurde (siehe R 4/08 vom 20. März 2009, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe). In den *travaux préparatoires* werde der Ausnahmecharakter dieses Überprüfungsverfahrens betont, der in das Grundprinzip der Rechtssicherheit eingreife, und ausgeführt, dass eine Entscheidung der Beschwerdekammern nur dann aufzuheben sei, wenn sie mit einem derartigen Mangel behaftet sei, dass ihre Aufrechterhaltung nicht hinnehmbar wäre (siehe CA/PL 17/00, Nrn. 5 und 6). Der Mangel dürfe nicht einer der Parteien zuzuschreiben sein. Die in Regel 106 EPÜ vorgesehene Ausnahmeregelung solle ebenfalls streng angewandt werden.

2. Es sei der Antragstellerin völlig freigestellt gewesen, einen Einwand vor der Beschwerdekammer zu erheben. Das Fax der Antragstellerin vom 1. Februar 2011 enthalte einen ausdrücklichen Antrag, das dem Fax beigefügte weitere Mehlhorn-Gutachten zum Verfahren zuzulassen. Eine Partei, die Unterlagen kurz vor der mündlichen Verhandlung einreiche, müsse sicherstellen, dass die Beschwerdekammer und die andere Partei diese

auch erhalten haben. Die Antragstellerin habe zu Beginn der mündlichen Verhandlung den Erhalt durch die Beschwerdekammer und durch die Einsprechende nicht überprüft. Ferner sei es die übliche Praxis der Beschwerdekammern, die Anträge der Parteien zu Beginn und am Ende der mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Wenn die Anträge nicht der Absicht der Antragstellerin entsprochen hätten, sei diese verpflichtet gewesen einzugreifen, ansonsten seien frühere, nicht erwähnte Anträge überholt (siehe R 14/10 vom 26. Januar 2011, Nrn. 5.3 bis 6.1).

3. In der Niederschrift über die mündliche Verhandlung seien die Anträge der Parteien aufgelistet, und es gebe keinen Hinweis auf einen Antrag, das zweite Mehlhorn-Gutachten zuzulassen. Die Antragstellerin habe nicht behauptet, die Niederschrift sei nicht richtig. In der Liste der Druckschriften, auf die in der schriftlichen Entscheidung Bezug genommen werde (siehe Abschnitt II), sei nur das erste, am 8. Dezember 2010 eingereichte Mehlhorn-Gutachten erwähnt, aber nicht das zweite. In Abschnitt XI der Entscheidung werde auf das Schreiben der Antragstellerin vom 31. Januar 2011 verwiesen, nicht aber auf das Fax vom 1. Februar 2011. Das Argument der Antragstellerin, dass ihre Vertreter wiederholt auf das zweite Mehlhorn-Gutachten verwiesen hätten, entspreche nicht der Erinnerung der Vertreter der Antragsgegnerin oder der Mitschrift von Frau O'Brien, einer Mitarbeiterin der Antragsgegnerin, die an der mündlichen Verhandlung teilgenommen habe (eine Kopie dieser handschriftlichen Notizen wurde mit der Eingabe der Antragsgegnerin vom 21. März 2012 und eine getippte Fassung mit Fax vom 17. Mai 2012 eingereicht). Seitens der Antragsgegnerin könne sich niemand an eine

Bezugnahme auf das zweite Mehlhorn-Gutachten in der mündlichen Verhandlung erinnern, und zwar weder durch die Beschwerdekammer noch durch die Vertreter der Antragstellerin. Falls es doch erwähnt worden sei, dann jedenfalls nicht deutlich genug, um die Kammer darauf aufmerksam zu machen. In diesem Fall sei somit die Antragstellerin aufgrund einer Annahme, die sich als falsch erwiesen habe, dafür verantwortlich, dass der Antrag nicht berücksichtigt wurde.

4. Folglich dürfte es für die Antragstellerin eigentlich nicht überraschend gewesen sein, dass die schriftliche Entscheidung der Beschwerdekammer keinen Hinweis auf das zweite Mehlhorn-Gutachten enthielt. Da es in der mündlichen Verhandlung nicht erwähnt worden sei, gebe es keinen Grund, warum es in der schriftlichen Entscheidung erwähnt werden sollte. Die Antragstellerin hätte eine Entscheidung über die Zulassung des zweiten Gutachtens beantragen können, habe dies aber nicht getan, weil sie wahrscheinlich tatsächlich davon ausgegangen sei, das Gutachten sei zugelassen worden. Dies werfe zwei Grundsatzpunkte auf. Erstens sei es das Ziel der mündlichen Verhandlung zu ermöglichen, dass alle Parteien ihre Argumente vorbringen, die Kammer Fragen stellen und die Parteien darauf antworten und bestimmte Punkte, einschließlich kontroverser und vielleicht entscheidender Punkte erörtern könnten (siehe R 3/10 vom 29. September 2011, Nr. 2.11 der Entscheidungsgründe). Zweitens sei eine Partei dafür verantwortlich, ihr Anliegen selbst vorzubringen (siehe R 2/08 vom 11. September 2008, Nrn. 8.5 und 8.10 der Entscheidungsgründe). Es wäre unbillig gegenüber anderen, wenn eine Partei in der mündlichen Verhandlung nicht auf ein Dokument verweise und dann einen Antrag mit der

Begründung stelle, die Kammer habe dieses Dokument nicht berücksichtigt, vor allem wenn ein solches Dokument kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sei.

5. Auf Fragen der Großen Beschwerdekammer während der mündlichen Verhandlung vom 15. Juni 2012 räumte die Antragsgegnerin die Möglichkeit ein, dass ein Missverständnis vorgelegen haben könnte (siehe oben, Abschnitt VII.3), doch sei in diesem Fall kein schwerwiegender Verfahrensmangel gegeben.

Zur Zulässigkeit - Verfahrensmangel (b)

6. Die Antragsgegnerin räumte ein, dass die Frage der Neuheit gegenüber D8 erstmals in der Mitteilung der Beschwerdekammer vom 26. Januar 2011 angesprochen worden sei, dass die Antragstellerin argumentiert habe, dieser Punkt werde spät aufgeworfen und die Kammer solle die mündliche Verhandlung verschieben oder andere Maßnahmen ergreifen. Die Antragstellerin habe diese Punkte in ihrem Fax vom 31. Januar 2011 angesprochen und diese Anträge in der mündlichen Verhandlung aufrechterhalten (siehe Abschnitt XVI der Entscheidung). Die Beschwerdekammer habe alle diese Punkte geprüft, was aus ihrer Mitteilung vom 1. Februar 2011 hervorgehe, in der sie den Termin für die mündliche Verhandlung aufrechterhalten habe, sowie aus ihrer Entscheidung (siehe Nr. 2.1 bis 2.3.2), in der sie ausführlich begründe, warum sie den Anträgen der Antragstellerin nicht stattgebe. Somit habe die Antragstellerin ihre Argumente vorgebracht, diese seien umfassend von der Beschwerdekammer berücksichtigt worden, und die Kammer sei zu einer begründeten Entscheidung gekommen. Obwohl die Angelegenheit in der mündlichen Verhandlung

vollständig erörtert worden sei, habe die Antragstellerin keinen Einwand gegen die Entscheidung unter Berufung auf das Überprüfungsverfahren vorgebracht, und sie räume auch ein, keinen Einwand *expressis verbis* erhoben zu haben. Deshalb sei der Antrag in dieser Hinsicht nicht zulässig.

Zur Begründetheit - Verfahrensmangel (a)

7. Die Beschwerdekammer habe nicht über den Antrag auf Zulassung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens entschieden, weil sie von der Antragstellerin nicht darum ersucht worden sei. Außerdem sei der Antrag aus mindestens drei Gründen für die Entscheidung nicht relevant. Zum einen habe der Antrag beim Abschluss der Debatte durch die Beschwerdekammer nicht mehr bestanden. Als die Beschwerdekammer die Anträge der Parteien wiederholt und um Bemerkungen gebeten habe, sei die Antragstellerin zu keinem Zeitpunkt auf ihren Antrag auf Zulassung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens zum Verfahren eingegangen und habe auch nicht auf ein Versäumnis der Beschwerdekammer verwiesen, diesen Antrag zu erwähnen. Dies führe zu dem Schluss, dass der Antrag nicht mehr als zum Verfahren gehörend habe gelten können.

8. Zum anderen hätte das zweite Mehlhorn-Gutachten auch bei einer Zulassung zum Verfahren den Ausgang nicht beeinflussen können, weil es keine Informationen enthalte, die nicht bereits im Beschwerdeverfahren vorhanden gewesen seien. Der Großteil des zweiten Gutachtens wiederhole nur bestimmte Passagen von D8, wodurch kein zusätzlicher Gegenstand in das Beschwerdeverfahren eingebracht werde, und enthalte vereinzelt Bemerkungen, die leicht durch einen Vertreter

hätten gemacht werden können. In Absatz 4 erläutere Prof. Mehlhorn seine Meinung, dass das Dokument D8 durch die Auswahl von Parasiten, die sich von Blut ernähren könnten, dem Fachmann klarmache, dass die Verbindungen dem Wirtstier systemisch gegeben werden sollten, weil die genannten Parasiten Blut saugten bzw. Hautteile des Wirts fräßen - eine nicht substantiierte Meinung, der die Antragsgegnerin nicht zustimme. Obwohl D8 auf eine Vielzahl von Parasiten verweise, bedeute die Auswahl nur weniger Parasiten, die sich von Blut ernähren, nicht, dass der Fachmann automatisch erwarten würde, alle in D8 erwähnten Parasiten würden systemisch kontrolliert. So sei zum Beispiel bekannt, dass Parasiten, die sich von Blut ernähren, nicht systemisch kontrolliert werden müssen - der Hundefloh etwa könne nicht-systemisch durch ein traditionelles "Floh Halsband" mit integriertem Pestizid kontrolliert werden. Diese Argumente seien außerdem bereits von der Antragstellerin vorgebracht worden, sodass die Kammer selbst bei Zulassung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens zum Verfahren und bei dessen ausführlicher Prüfung zu keiner anderen Schlussfolgerung gekommen wäre.

9. Drittens hätte das zweite Gutachten nichts an der endgültigen Entscheidung ändern können, das Patent zu widerrufen. Die Beschwerdekammer habe festgestellt, dass der Hauptantrag gegenüber D8 nicht neu sei, während alle übrigen Hilfsanträge mit Ausnahme des Hilfsantrags 4 gegenüber D8 neu, dafür aber nicht erfinderisch seien. Da alle Hilfsanträge einen engeren Schutzzumfang hätten als der Hauptantrag, sei es unvermeidlich, dass der Hauptantrag mit derselben Begründung ebenfalls als nicht erfinderisch befunden worden wäre, wenn man davon ausgehe, dass man ihm aufgrund des zweiten Mehlhorn-

Gutachtens Neuheit zugesprochen hätte. Die Formulierung "hierfür relevant" in Regel 104 b) EPÜ bedeute relevant für die Entscheidung über die gesamte Beschwerde, und diese hätte nicht anders ausgesehen.

Zur Begründetheit - Verfahrensmangel (b)

10. Die angeblich unangemessene Frist zur Prüfung des Einwands der mangelnden Neuheit gegenüber von D8 stelle keinen schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ dar. Die Beschwerdekammer habe beide Parteien etwa eine Woche vor der mündlichen Verhandlung per Fax ausdrücklich darauf hingewiesen. Die Antragstellerin habe offensichtlich keine Schwierigkeiten gehabt, das vor der Kammer aufgeworfene Problem zu verstehen, und habe eindeutig ausreichend Gelegenheit zur Prüfung der Angelegenheit gehabt, vor allem weil Neuheit und erfinderische Tätigkeit eng miteinander verbunden seien.

Zur Ersetzung der Mitglieder der Beschwerdekammer

11. Wenn dem Überprüfungsantrag stattgegeben werde, solle der Fall an die Beschwerdekammer in derselben Besetzung wie zuvor zurückverwiesen werden. Der Fall enthalte viele und umfangreiche Druckschriften. Die Kammer in derselben Besetzung könne auch beurteilen, ob sie vom zweiten Mehlhorn-Gutachten beeinflusst worden wäre. Eine komplette Neuverhandlung wäre ineffizient, denn es sei allein zu prüfen, ob das Ergebnis anders aussähe, was nur die ursprünglich mit dem Fall befassten Kammermitglieder sinnvoll tun könnten. Die in Regel 108 EPÜ enthaltene Vorschrift sei eine Ermessensvorschrift. Der vorliegende Fall unterscheide sich vom Vorliegen einer vorgefassten Meinung dadurch, dass die

Beschwerdekammer vom zweiten Mehlhorn-Gutachten nichts gewusst habe. Die Unbefangenheit der Kammer stehe nicht zur Frage.

IX. Die Antragstellerin hat beantragt:

1. die Entscheidung T 548/09 - 3.3.01 aufzuheben und die Wiedereröffnung des Verfahrens vor der Technischen Beschwerdekammer anzuordnen;

2. im Falle der Wiedereröffnung des Verfahrens, dass die Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt haben, ersetzt werden;

3. die Rückzahlung der Gebühr für den Antrag auf Überprüfung.

Die Antragsgegnerin hat beantragt:

1. den Antrag auf Überprüfung zurückzuweisen;

2. hilfsweise, sollte die Große Beschwerdekammer dem Antrag stattgeben, den Fall an die Beschwerdekammer in der Besetzung zurückzuverweisen, in der die Entscheidung T 584/09 getroffen wurde.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit - Verfahrensmangel (a)

1. Auf den ersten Blick scheint es, dass die Parteien, was die Zulässigkeit des Überprüfungsantrags im Hinblick auf Verfahrensmangel (a) betrifft, in einem Streit über den

Sachverhalt und dem folgend einander widersprechenden Argumenten festgefahren sind. Die Antragstellerin behauptet, ihre Vertreter hätten in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer auf das zweite Mehlhorn-Gutachten verwiesen, während die Antragsgegnerin erklärt, keine der für sie anwesenden Personen habe eine Erwähnung des Gutachtens gehört. Die Antragstellerin beruft sich darauf, dass sie schriftlich einen Antrag auf Zulassung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens zum Verfahren gestellt habe, der nie zurückgezogen worden sei, während die Antragsgegnerin argumentiert, die Antragstellerin hätte den Erhalt des Schreibens durch die Kammer überprüfen und eingreifen müssen, als die Kammer die Parteien um ihre Anträge gebeten habe. Die Antragstellerin trägt vor, sie sei von der Zulassung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens zum Verfahren ausgegangen, während die Antragsgegnerin argumentiert, die Antragstellerin hätte eine Entscheidung in dieser Frage beantragen können, was sie aber nicht getan habe.

2. An dieser Stelle hat die Antragsgegnerin jedoch ihre Aussage später so eingeschränkt, dass damit die Relevanz des Streites der Parteien zum Großteil aufgehoben wird. Die Antragsgegnerin sagt, die Antragstellerin hätte eine Entscheidung über die Zulassung des zweiten Gutachtens beantragen können, was sie aber nicht getan habe, weil sie wahrscheinlich tatsächlich geglaubt habe, das Gutachten sei zugelassen worden. Wenn die Antragstellerin davon ausging, dass die Kammer das zweite Mehlhorn-Gutachten zum Verfahren zugelassen hat, und wenn die Antragsgegnerin anerkennt, dass die Antragstellerin dies tatsächlich glaubte, kann auch die Große Beschwerdekammer schließen, dass die

Antragstellerin in diesem Glauben war, bis sie beim Erhalt der schriftlichen Entscheidung erkannte, dass die Kammer den Antrag übersehen (oder nie gesehen) hat.

3. Der Streit der Parteien über den Sachverhalt - nämlich in der Frage, was die Vertreter der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer über das zweite Mehlhorn-Gutachten gesagt haben oder nicht - kann im Wesentlichen durch das offensichtliche Missverständnis erklärt werden, auf das die Große Beschwerdekammer die Parteien in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat und das die Parteien als Möglichkeit anerkannt haben (s. oben, Abschnitt VII.3 und Abschnitt VIII.5). Es ist nach den Umständen wahrscheinlich, dass das Fax der Antragstellerin vom 1. Februar 2011 der Beschwerdekammer im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch nicht vorgelegen hat und dass sie deshalb nichts vom zweiten Mehlhorn-Gutachten wusste. Da bereits ein früheres Gutachten von Prof. Mehlhorn bei der Akte war, haben deshalb die Kammer und die Antragsgegnerin möglicherweise die Bezugnahmen der Antragstellerin auf das zweite Mehlhorn-Gutachten als Bezugnahmen auf das erste verstanden. Die Antragstellerin glaubte dagegen, die Kammer habe das zweite Mehlhorn-Gutachten als zugelassen betrachtet, während die Antragsgegnerin es einfach nicht erwähnte, weil es nicht ihr Dokument und eine Erwähnung nicht in ihrem Interesse war.
4. Angesichts dieses Missverständnisses verliert die Kritik, die die Antragsgegnerin in diesem Punkt an der Verfahrensführung durch die Antragstellerin übt, an Überzeugungskraft. Die Antragstellerin hätte zwar prüfen können, ob ihr Fax vom 1. Februar 2011 eingegangen ist,

aber da sie glaubte, das zweite Mehlhorn-Gutachten sei zugelassen worden, hatte sie dazu keine Veranlassung. Aus demselben Grund hat die Antragstellerin beim Verlesen der Liste der Anträge nicht eingegriffen. Die Antragsgegnerin merkte dazu unter Verweis auf R 14/10 vom 26. Januar 2011 (siehe Nrn. 5.3 und 6.1 der Entscheidungsgründe) an, dass eine Partei eingreifen muss, wenn die verlesenen Anträge nicht ihrer Absicht entsprechen, und dass, falls sie das nicht tut, nicht erwähnte ältere Anträge überholt sind. Im vorliegenden Fall glaubte die Antragstellerin jedoch, dass das zweite Mehlhorn-Gutachten zugelassen worden sei und sah infolgedessen keine Veranlassung oder gar Verpflichtung, einzugreifen. Das Missverständnis darüber, welches Mehlhorn-Gutachten von der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung in Bezug genommen wurde, erklärt auch, warum der Antrag auf Zulassung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens nicht in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung erscheint und das Gutachten selbst in der Liste der in der schriftlichen Entscheidung genannten Druckschriften fehlt (siehe auch unten, Nr. 11).

5. Was das abschließende Argument der Antragsgegnerin (siehe Abschnitt VIII.4) betrifft - nämlich dass es unbillig wäre, wenn eine Partei in der mündlichen Verhandlung die Frage der Zulassung eines neuen Dokumentes nicht erwähne und später einen Überprüfungsantrag mit der Begründung stelle, die Kammer habe dieses Dokument nicht berücksichtigt -, so kann die Große Beschwerdekammer dem grundsätzlich zustimmen. Wenn aber, wie im vorliegenden Fall, eine Partei nicht ausdrücklich auf die Frage der Zulassung des Dokumentes verweist, weil sie (wenn auch fälschlich) guten Grund

hat, von dessen Zulassung auszugehen, dies aber nicht zutrifft, dann wäre es unbillig, die Stellung eines Überprüfungsantrags nicht zu gestatten.

6. Die Antragsgegnerin brachte vor, dass ihr Argument insbesondere dann gelten sollte, wenn ein Dokument kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereicht werde. Auch hier kann die Große Beschwerdekammer grundsätzlich zustimmen - es wäre eindeutig falsch und vermutlich sogar verfahrensmisbräuchlich, wenn eine Partei ein Dokument mit einem Antrag auf Zulassung einreicht, diesen Antrag in der mündlichen Verhandlung nicht erwähnt und dann einen Überprüfungsantrag wegen eines nicht entschiedenen Antrags stellt. So liegt der vorliegende Fall aber nicht. Die Antragstellerin hat zwar das zweite Mehlhorn-Gutachten kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereicht, dies aber ganz eindeutig deshalb, weil die Beschwerdekammer nur fünf Arbeitstage vor der mündlichen Verhandlung einen Einwand erhoben hat (möglicher Mangel an Neuheit gegenüber D8), der - wie auch die Antragsgegnerin einräumt - im Einspruchs- wie auch im Beschwerdeverfahren zuvor nicht erhoben worden war. In der Situation, die die Antragsgegnerin beschreibt, wäre der angebliche Verfahrensmangel - um die Worte der Antragsgegnerin zu verwenden - der Antragstellerin zuzuschreiben, der der Rückgriff auf die Ausnahmebestimmung in Regel 106 EPÜ durchaus verweigert werden könnte.

7. Die Antragsgegnerin brachte unter Verweis auf die *travaux préparatoires* ebenfalls vor, dass Regel 106 EPÜ - einschließlich ihrer Ausnahmeregelung - streng anzuwenden sei, weil der Antrag auf Überprüfung ein

Rechtsbehelf mit Ausnahmecharakter sei, der den Grundsatz der Rechtssicherheit berühre, und deshalb diesem Antrag nur stattzugeben sei, wenn eine Entscheidung mit einem derartigen Mangel behaftet sei, dass ihre Aufrechterhaltung nicht hinnehmbar wäre. Auch hier stimmt die Große Beschwerdekammer im Ausgangspunkt zu. Regel 106 EPÜ wurde bisher streng und konsequent so ausgelegt, dass die Beanstandung im Sinne dieser Vorschrift einen gesonderten und expliziten Einwand erfordert (siehe unten, Nrn. 9 und 10). Die in Regel 106 EPÜ enthaltene Ausnahmeregelung gilt nur dann, wenn ein Antragsteller die Große Beschwerdekammer davon überzeugen kann, dass er die Beanstandung nicht im Beschwerdeverfahren erheben konnte. Im vorliegenden Fall ist die Große Beschwerdekammer davon tatsächlich überzeugt, sodass ein Rückgriff auf die *travaux préparatoires* nicht nötig ist. Festzustellen ist auch, dass die Passagen in den *travaux préparatoires*, auf die sich die Antragsgegnerin bezog (CA/PL 17/00, Nrn. 5 und 6), "Allgemeine Bemerkungen" zu Überprüfungsanträgen enthalten und sie sich nicht auf die spezifischen Regelungen beziehen, wie sie inzwischen in Regel 106 EPÜ festgehalten sind.

8. Somit kann die Große Beschwerdekammer der Argumentation der Antragstellerin folgen, dass sie den Verfahrensmangel (a) im Beschwerdeverfahren nicht hat rügen können, weil das Nichtentscheiden über den relevanten Antrag für sie erst aus der schriftlichen Begründung der Entscheidung zu entnehmen war.

Zulässigkeit - Verfahrensmangel (b)

9. In ihrer Entscheidung R 4/08 (vom 20. März 2009, siehe Nr. 2 der Entscheidungsgründe) befand die Große Beschwerdekammer, dass ein Einwand nach Regel 106 EPÜ so auszudrücken ist, dass die Beschwerdekammer unmittelbar und zweifellos erkennen kann, dass die betreffende Partei einen Einwand nach Regel 106 EPÜ zu erheben beabsichtigt - d. h. einen Einwand, der zusätzlich und gesondert zu anderen Erklärungen erhoben wird, in denen insbesondere gegen die Verfahrensführung oder eine einzelne Verfahrensfeststellung argumentiert oder gar protestiert wird. Diese Entscheidung und insbesondere das Erfordernis, dass zusätzlich zum Einwand gegen die Verfahrensführung ein gesonderter Einwand nach Regel 106 EPÜ erhoben werden muss, wurde in mehreren späteren Entscheidungen zustimmend angewandt oder erwähnt (siehe die Liste in R 14/11 vom 5. Juli 2012, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe).

10. Die Antragstellerin beruft sich darauf, dass sie in ihrem Schreiben vom 31. Januar 2011 Anträge (auf Zurückverweisung an die erste Instanz bzw. Rückkehr in das schriftliche Verfahren bzw. Vertagung der mündlichen Verhandlung) gestellt und in der mündlichen Verhandlung aufrechterhalten habe, welche angesichts der kurzen, bis zur mündlichen Verhandlung verbleibenden Frist für sie eine Erleichterung bedeutet hätten, um auf den in der Mitteilung der Beschwerdekammer vom 26. Januar 2011 erhobenen Einwand mangelnder Neuheit zu reagieren. Das komme einem Einwand wegen Verweigerung des rechtlichen Gehörs gleich. Deshalb erfülle dieser Einwand die in R 4/08 (siehe oben, Nr. 9) aufgestellten Kriterien. Die Große Beschwerdekammer kann dem nicht zustimmen. Zwar

ist klar, dass die Antragstellerin einen Einwand gegen die kurze Frist erhoben hat, doch war dies ein Einwand gegen die Verfahrensführung, der erhoben wurde, bevor die behauptete Verweigerung des rechtlichen Gehörs stattgefunden hat. Danach wurde von der Antragstellerin kein zusätzlicher Einwand nach Regel 106 EPÜ erhoben, und auch die Antragstellerin hat bestätigt, dass ein solcher Einwand nicht *expressis verbis* vorgebracht wurde. Aus den Erfordernissen für einen Einwand im Sinne von Regel 106 EPÜ, nämlich dass der zugrunde liegende schwerwiegende Verfahrensmangel nach Artikel 112a (2) a) bis d) und Regel 104 EPÜ angegeben werden muss und er - im Fall einer mündlichen Verhandlung - dann in der mündlichen Verhandlung festgehalten wird (siehe R 4/08, Nrn. 2.1 und 2.2 der Entscheidungsgründe), ergibt sich, dass nur ein *expressis verbis* vorgebrachten Einwand ausreichend sein kann. Wie die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung R 14/11 vom 5. Juli 2012 befunden hat, gilt ein Antrag auf Zurückverweisung oder Vertagung nicht als Einwand im Sinne der Regel 106 EPÜ; folglich gilt dies auch für einen Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens in schriftlicher Form. Die Große Beschwerdekammer kommt deshalb zu dem Schluss, dass der Antrag im Hinblick auf Verfahrensmangel (b) unzulässig ist.

Begründetheit - Verfahrensmangel (a)

11. Ungeachtet der Frage, ob das Fax mit dem zweiten Mehlhorn-Gutachten die Mitglieder der Beschwerdekammer vor der mündlichen Verhandlung erreicht hatte (und die Große Beschwerdekammer ist davon nicht überzeugt - siehe oben, Nr. 3), ist festzuhalten, dass eine Entscheidung über den Antrag auf Zulassung dieses Gutachtens weder

aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung noch aus der schriftlichen Kammerentscheidung zu entnehmen ist. Die Große Kammer ist daher der Auffassung, dass die Beschwerdekammer den Antrag der Antragstellerin auf Zulassung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens objektiv übergangen hat. Es ist unerheblich, ob dies aus Gründen geschah, die der Kammer subjektiv nicht vorzuwerfen wären, etwa weil das kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereichte Gutachten der Kammer nicht vorgelegen hat. Das einzige diesbezügliche Argument der Antragsgegnerin - nämlich dass die Kammer über den Antrag nicht entschieden habe, weil sie darum nicht gebeten worden sei - kann aus denselben Gründen nicht überzeugen wie die Argumente hinsichtlich der Zulässigkeit (siehe oben, Nr. 4).

12. Im Hinblick auf Regel 104 b) EPÜ lautet somit die einzige Frage, ob der nicht entschiedene Antrag für die Entscheidung relevant war. Hierzu haben die Antragstellerin und die Antragsgegnerin unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung des Kriteriums "relevant" und somit von dessen Anwendung im vorliegenden Fall haben. Die Antragstellerin argumentiert, dass der Test für Relevanz nicht darin bestehe, ob der nicht entschiedene Antrag einen Unterschied für die Entscheidung bedeutet hätte, sondern ob er einen Unterschied hätte bedeuten können. Sie weist darauf hin, dass es im zweiten Mehlhorn-Gutachten um die Frage der Auslegung von D8 durch den Fachmann gehe, und bringt somit Beweismittel bei, die nach ihrer Auffassung zu einem anderen Ergebnis in Bezug auf mangelnde Neuheit und auf mangelnde erfinderische Tätigkeit hätten führen können.

13. Die Antragsgegnerin argumentiert, dass der Antrag auf Zulassung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens aus drei Gründen nicht relevant sei - erstens, weil der Antrag nicht mehr bestehe; zweitens, weil das Gutachten auch im Fall seiner Zulassung zum Verfahren nichts am Ergebnis geändert hätte; und drittens, weil "hierfür relevant" in Regel 104 EPÜ "relevant für die gesamte Entscheidung" bedeute und deshalb das Gutachten keinen Unterschied gemacht hätte, da die für neu befundenen Anträge trotzdem zwingend für nicht erfinderisch befunden worden wären.

14. Die Große Beschwerdekammer weist das erste Argument der Antragsgegnerin zurück, dass der Antrag nicht mehr bestehe. Es beruht auf derselben Argumentationslinie, die die Antragsgegnerin schon in Bezug auf die Zulässigkeit vorgebracht hat, nämlich dass die Antragstellerin den Antrag nicht angesprochen habe, als die Beschwerdekammer die Anträge der Parteien verlesen habe, und der Antrag damit überholt sei. Das Argument kann aus denselben Gründen nicht greifen wie zuvor (siehe oben, Nr. 4), weil die Antragstellerin (tatsächlich - wie auch die Antragsgegnerin einräumt) der Meinung war, dem Antrag sei stattgegeben und das zweite Mehlhorn-Gutachten sei zum Verfahren zugelassen worden.

15. In Bezug auf das Argument, das zweite Mehlhorn-Gutachten hätte am Ergebnis nichts geändert, und das entsprechende Argument der Antragstellerin, der Inhalt des Gutachtens hätte zu einem anderen Ergebnis führen können, haben beide Parteien in ihrer Argumentation nachdrücklich auf die Entscheidung und auf das zweite Mehlhorn-Gutachten verwiesen (siehe oben, Abschnitt VII.6-7 und

Abschnitt VIII.8, in denen die Seiten 5 bis 7 des Antrags und die Seiten 10 bis 12 des Vorbringens der Antragsgegnerin vom 21. März 2012 zusammengefasst sind). Die Große Beschwerdekammer kann weder prüfen noch entscheiden, ob eine Berücksichtigung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens zu einem anderen Ergebnis geführt hätte, denn dies würde eine Überprüfung von Sachfragen des Beschwerdeverfahrens bedeuten, die nicht Gegenstand eines Überprüfungsverfahrens sein können (siehe R 1/08 vom 15. Juli 2008, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe und die dort angeführten *travaux préparatoires*).

16. Das gilt auch weil die Frage, ob die Entscheidung über das Patent unter Berücksichtigung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens anders ausfallen würde, genau die Frage ist, die in die alleinige Entscheidungskompetenz der Technischen Beschwerdekammer fällt und die diese Kammer klären muss, falls der Überprüfungsantrag für begründet befunden und das Verfahren vor der Kammer wiedereröffnet wird.
17. Bei der Auslegung des Erfordernisses in Regel 104 b) EPÜ, dass es sich um einen für die Beschwerde relevanten Antrag gehandelt haben muss, ist zu berücksichtigen, dass das Übergehen eines Antrags als Überprüfungsgrund eine besondere Ausprägung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist und dieser Anspruch unabhängig davon besteht, ob die Partei etwas vorzutragen gehabt hätte, das die Beschwerdekammer überzeugt hätte. Grundsätzlich wäre es falsch, die Relevanz für die Zwecke der Regel 104 b) EPÜ so streng zu definieren, dass der in dieser Regel beschriebene Grund nicht festgestellt würde, während bei demselben Sachverhalt derjenige nach Artikel 112a (2) c) EPÜ festgestellt würde.

18. Ein solches Argument - nämlich dass der nicht entschiedene Antrag nicht relevant war, weil seine Zulassung keinen Unterschied gemacht hätte - könnte nur Erfolg haben, wenn gezeigt werden könnte, dass alles, was durch die fehlende Zulassung "verlorenginge", dennoch in der zu prüfenden Entscheidung berücksichtigt wurde. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass (wie die Große Beschwerdekammer in ihrer Mitteilung angemerkt hat - siehe oben, Abschnitt V) aus der Entscheidung klar hervorgehen müsste, dass sich die Kammer in ihrer Begründung inhaltlich vollständig mit allen Aussagen des zweiten Mehlhorn-Gutachtens auseinandergesetzt hatte. Da sich die Antragsgegnerin auf die fehlende Relevanz des zweiten Mehlhorn-Gutachtens und dementsprechend des Übergehens des Antrags auf seine Zulassung berufen hat, wäre es auch an ihr gewesen, diesen Nachweis zu erbringen. Die Große Beschwerdekammer ist nicht davon überzeugt, dass dies geschehen ist. Wie aus den schriftlichen und mündlichen Argumenten der Parteien hervorgeht (siehe oben, Abschnitte VII.6, und VIII.8), haben die Parteien unterschiedliche Meinungen über die Bedeutung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens in Bezug auf die Lehre, die D8 dem Fachmann für die systemische Behandlung von Insekten vermittelt, und es wurde der Großen Beschwerdekammer nicht hinreichend nachgewiesen, dass die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung (in den relevanten Passagen, siehe Nr. 3 ff.) alle Argumente berücksichtigt hat, die nach den Angaben der Antragstellerin aus dem zweiten Mehlhorn-Gutachten herleitbar wären. Das Argument der Antragsgegnerin ist damit nicht überzeugend.

19. Das dritte Argument der Antragsgegnerin scheint die Erwägung von Sachfragen insoweit zu umgehen, als vorausgesetzt wird, dass die Antragstellerin Recht hat und die Beschwerdekammer angesichts des zweiten Mehlhorn-Gutachtens für den Haupt- und den vierten Hilfsantrag der Antragstellerin nicht mangelnde Neuheit gegenüber D8 festgestellt hätte. Die Antragsgegnerin bringt vor, dass abgesehen von diesen Anträgen alle übrigen Hilfsanträge der Antragstellerin für nicht erfinderisch befunden wurden und - da alle diese Anträge enger seien als der Hauptantrag - der Hauptantrag deshalb unweigerlich aus denselben Gründen wie die Hilfsanträge gescheitert wäre. "Hierfür relevanter Antrag", so die Antragsgegnerin, bedeute relevant für die gesamte Entscheidung, d. h. wenn das Endergebnis - wenn auch aus unterschiedlichen Gründen - dasselbe wäre, dürfe ein nicht entschiedener Antrag nicht relevant sein.
20. Die Große Beschwerdekammer kann dieser Argumentation nicht folgen. Sie erfordert zwar keine so detaillierte Berücksichtigung von Sachfragen wie die Argumente der Parteien zum Inhalt des zweiten Mehlhorn-Gutachtens, führt aber dennoch auf das verbotene Terrain der Sachfragen. Die Große Beschwerdekammer müsste den Schutzzumfang der Ansprüche in den einzelnen Anträgen der Antragstellerin vergleichen und entscheiden, welche breiter oder schmaler sind, die genauen Gründe der Beschwerdekammer für die Zurückweisung aller Anträge prüfen, sich dann an die Stelle der Beschwerdekammer versetzen und entscheiden, ob die wegen mangelnder Neuheit abgewiesenen Anträge auch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit abgewiesen worden wären.

21. Festzuhalten ist auch das Argument der Antragstellerin, dass das zweite Mehlhorn-Gutachten - falls es berücksichtigt worden wäre - die Entscheidung der Kammer über die erfinderische Tätigkeit hätte beeinflussen können (siehe oben, Abschnitt VI.6). Da die Frage der erfinderischen Tätigkeit, insbesondere gegenüber D8, schon vor dem Beschwerdeverfahren ein Streitpunkt zwischen den Parteien war, könnte man fragen, warum solche Beweismittel aus dem zweiten Mehlhorn-Gutachten, die der Antragstellerin in dieser Hinsicht helfen könnten, nicht schon zuvor eingereicht worden sind, aber wie schon im Hinblick auf das Argument der Antragsgegnerin kann die Große Beschwerdekammer auch dies nicht weiter verfolgen, ohne sich mit den Sachfragen der Patentierbarkeit des Beantragten zu beschäftigen. Dass die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen bei der erfinderischen Tätigkeit gekommen sind, legt außerdem nahe, dass der Fall möglicherweise doch nicht so eindeutig war, dass die nicht getroffene Entscheidung - wie von der Antragsgegnerin behauptet - unausweichlich gewesen wäre.
22. Die Antragstellerin argumentiert, der Test auf Relevanz solle nicht lauten, ob ein nicht entschiedener Antrag im Falle seiner Entscheidung zu einem anderen Ergebnis geführt hätte, sondern ob er zu einem anderen Ergebnis hätte führen können. Die Große Beschwerdekammer stimmt dem im Allgemeinen zu. Wenn ein nicht entschiedener Antrag keinerlei Auswirkung auf den Ausgang der Beschwerde hätte haben können, wäre es sinnlos, einem Überprüfungsantrag stattzugeben, auch wenn eindeutig feststeht, dass der Antrag nicht behandelt wurde. Wenn andererseits die Relevanz auf Fälle beschränkt wäre, bei

denen über jeden Zweifel hinaus festgestellt werden könnte, dass das Ergebnis anders gelautet hätte, würde die Bestimmung nach Regel 104 b) EPÜ weitgehend außer Kraft gesetzt (abgesehen davon, dass sie eine Überprüfung der Sachfragen erforderlich machen würde). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist es deshalb angemessen, "hierfür relevant" in Regel 104 b) EPÜ zu definieren als geeignet, zu einem anderen Ergebnis des Beschwerdeverfahrens zu führen.

23. Diese Ansicht steht im Einklang mit der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer betreffend die Verletzung des rechtlichen Gehörs als Überprüfungsgrund, wovon wie oben erwähnt (siehe Nr. 16), das Nichtentscheiden über einen relevanten Antrag eine besondere Ausprägung ist. Eine Voraussetzung ist nach ständiger Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, dass zwischen dem Verfahrensmangel der Verletzung des rechtlichen Gehörs und der getroffenen Entscheidung ein ursächlicher Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass der Verfahrensmangel für die getroffene Entscheidung entscheidend war (ständige Rechtsprechung im Anschluss an R 1/08 vom 15. Juli 2008, Nr. 3 der Entscheidungsgründe), d.h. dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Entscheidung bei Gewährung des rechtlichen Gehöres zu dem Punkt, in dem die Partei die Verletzung ihres rechtlichen Gehöres rügt, anders ausgefallen wäre. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall erfüllt. Somit war unter den Umständen dieses Falls das Übergehen des zweiten Mehlhorn-Gutachtens entscheidungserheblich im Sinne der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer.

24. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer stellt der Verfahrensmangel (a) ebenfalls eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar (Artikel 112a (2) c) in Verbindung mit Artikel 113 (1) EPÜ). Die Antragstellerin hat argumentiert, diese Verletzung sei durch die Nichtberücksichtigung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens entstanden. Die Große Beschwerdekammer führt sie hingegen darauf zurück, dass die Beschwerdekammer den Antrag auf Zulassung des Gutachtens - wie bereits festgestellt - nicht berücksichtigt hat. Die Antragstellerin hat den Antrag eingereicht und nach eigenem Vorbringen das Gutachten in ihrer Argumentation in der mündlichen Verhandlung auch erwähnt, doch wie sich später herausgestellt hat, hatte die Beschwerdekammer den Antrag wahrscheinlich nie erhalten und hat darüber nicht entschieden. Die Kammer hat die Argumente der Antragstellerin zwar gehört, aber nicht im Rahmen eines zugelassenen Antrags auf Berücksichtigung als gutachterliche Stellungnahme des Sachverständigen der Partei. Unter den ungewöhnlichen Umständen dieses Falls wurde somit der Antragstellerin die Möglichkeit verweigert, zu ihrem eigenen Antrag Stellung zu nehmen. Wäre dem Antrag stattgegeben worden, hätte er das Ergebnis des Verfahrens beeinflussen können, sodass auch ein kausaler Zusammenhang bestand zwischen dieser verweigerter Gelegenheit zur Stellungnahme und der Entscheidung der Beschwerdekammer (siehe R 1/08, oben unter Nr. 22 angeführt).
25. Die Große Beschwerdekammer stellt somit fest, dass im Hinblick auf Verfahrensmangel (a) sowohl die Gründe in Artikel 112a (2) c) EPÜ als auch in Artikel 112a (2) d) und Regel 104 b) EPÜ vorliegen und die angefochtene Entscheidung deshalb aufgehoben werden muss.

Begründetheit - Verfahrensmangel (b)

26. Da die Große Beschwerdekammer entschieden hat, dass der Antrag im Hinblick auf Verfahrensmangel (b) unzulässig ist (siehe oben, Nrn. 9 und 10), stellt sich die Frage nach der Begründetheit in dieser Hinsicht nicht.

Ersetzung der Mitglieder der Beschwerdekammer

27. Bei einem begründeten Überprüfungsantrag kann "die Große Beschwerdekammer ... anordnen, dass Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt haben, zu ersetzen sind" (Regel 108 (3) EPÜ Satz 2). Die Verwendung von "kann" ("peut" und "may" im französischen bzw. englischen Wortlaut) ist bedeutsam, weil sie der Großen Beschwerdekammer ein Ermessen einräumt, eine Ersetzung von Kammermitgliedern anzuordnen oder nicht. Dieses Ermessen ist unter Berücksichtigung des Sachverhalts gerecht und verhältnismäßig auszuüben. Sollte sich z.B. herausstellen, dass die Mitglieder, die an einer überprüften Entscheidung mitgewirkt haben, befangen sind oder befangen gewesen sein könnten, oder wenn sie aufgrund ihrer eigenen Entscheidung vorgefasste Meinungen zu Fragen haben sollten, die erneut zu prüfen wären, dann könnte es angemessen sein (bzw. im Fall einer eindeutigen Befangenheit notwendig), eine Ersetzung anzuordnen. Wenn aber kein akzeptabler Grund für die Anordnung einer Ersetzung vorliegt, sollte dies auch nicht getan werden, nicht zuletzt, um zu vermeiden, dass sich der mit der Wiedereröffnung des Beschwerdeverfahrens verbundene Kosten- und Zeitaufwand weiter erhöht.

28. Die Antragstellerin hat argumentiert, bei einer Beibehaltung derselben Besetzung würden dieselben Personen wieder über dieselben Fragen entscheiden. Dieses Argument scheint dem Hauptargument der Antragstellerin zu widersprechen, wonach das zweite Mehlhorn-Gutachten und der zugehörige Antrag auf dessen Zulassung nicht berücksichtigt wurden und ihre Berücksichtigung zu einem anderen Ergebnis führen würde. Wenn sie jetzt berücksichtigt werden, liegen dem folgend nicht dieselben Fragen vor, denn dann wird auch das zweite Mehlhorn-Gutachten - sofern zulässig - berücksichtigt, was ja die Antragstellerin gerade wünscht.
29. Die weiteren Argumente der Antragstellerin, nämlich dass Befangenheit vorliegen könnte, wenn keine Ersetzung angeordnet wird, sind ebenfalls nicht überzeugend. Im vorliegenden Fall gibt es keine Hinweise auf Befangenheit. Die Große Beschwerdekammer findet die Behauptung der Antragstellerin, dieser Fall habe Ähnlichkeit mit T 1028/96 (ABl. EPA 2000, 475) etwas erzwungen. In dieser früheren Entscheidung heißt es (siehe Nr. 6.5 der Entscheidungsgründe), dass dieser Fall "ganz besonders gelagert" sei und im Wesentlichen die Konstellation betraf, dass dieselben Fragen ein und demselben Kammermitglied zweimal vorgelegt wurden, was - wie bereits erwähnt (siehe oben, Nr. 27) - das Gegenteil des vorliegenden Falls ist.
30. Der erste Schritt in einem wiedereröffneten Beschwerdeverfahren wird sein, den Antrag auf Zulassung des zweiten Mehlhorn-Gutachtens zum Beschwerdeverfahren zu behandeln. Die Große Beschwerdekammer kann keinen

Grund erkennen, warum die Kammermitglieder, die die Beschwerde zuvor bearbeitet haben, nun nicht über diesen Antrag entscheiden können, den sie vorher nicht behandelt haben. Für die Große Beschwerdekammer ist auch kein Grund ersichtlich, warum diese Mitglieder bei einer Zulassung des Antrags den Fall einschließlich des zweiten Mehlhorn-Gutachtens nicht erneut prüfen können. Im Rahmen des Antrags auf Aufrechterhaltung des Streitpatents vor der Kammer ist einzig und allein darüber zu entscheiden, ob das zusätzliche Beweismittel einen Unterschied macht. Eine Ersetzung der früheren Mitglieder würde bedeuten, dass eine Beschwerdekammer in neuer Besetzung das gesamte Beschwerdeverfahren mit dem zugehörigen Kosten- und Zeitaufwand erneut durchführen müsste, um zu einer abschließenden Entscheidung zu gelangen, was unter den vorliegenden Umständen unnötig und unverhältnismäßig wäre. Während es Sache der Beschwerdekammer ist, zu bestimmen, wie sie mit dem wiedereröffneten Verfahren verfährt, scheint es keinen Grund zu geben, warum sie den Fall nicht zügig wird entscheiden können. Dies liegt im Interesse der Öffentlichkeit und der Parteien, im Falle der Antragstellerin nicht zuletzt aufgrund der Bestimmungen des Artikels 112a (6) EPÜ.

Rückzahlung der Gebühr für den Überprüfungsantrag

31. Die Gebühr für den Überprüfungsantrag ist zurückzuerstatten obwohl der Antrag der Antragstellerin auf Ersetzung der Beschwerdekammermitglieder keinen Erfolg hat und damit in vorliegender Entscheidung den von der Antragstellerin in Rahmen ihres Überprüfungsantrag gestellten Anträgen insgesamt nur teilweise stattgegeben wird. Gemäß Regel 110 EPÜ ordnet

die Große Beschwerdekammer die Rückzahlung der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung an, wenn das Verfahren vor den Beschwerdekammern wiedereröffnet wird. Sobald also die Bedingung der Wiedereröffnung des Verfahrens erfüllt ist, ist die Rückzahlung der Gebühr zwingend.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Beschwerdekammer 3.3.01 wird angeordnet.
3. Die Gebühr für den Antrag auf Überprüfung wird zurückbezahlt.
4. Der Antrag, die Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt haben, zu ersetzen, wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

W. Crasborn

W. van der Eijk