

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 25. September 2023**

**Fallnummer:** R 0010/20

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2319/14 - 3.3.10

**Anmeldenummer:** 09011636.9

**Veröffentlichungsnummer:** 2168942

**IPC:** C07C201/08, C07C205/06

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von Nitrobenzol

**Patentinhaberin:**

Covestro Deutschland AG

**Einsprechende:**

Josef Meissner GmbH & Co. KG

**Stichwort:**

Antrag auf Überprüfung

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 112a(2)c) und d); Art. 113(1); Art. 125  
EPÜ R. 102 g), 104 b), 106

EMRK Art. 6(1)

**Schlagwort:**

Regel 104 abschließende Regelung im Hinblick auf  
Art. 112a(2)d) (ja)  
Entscheidung im Hinblick auf das Recht auf rechtliches  
Gehör ausreichend begründet (ja)  
Überprüfungsantrag teils offensichtlich unzulässig mangels  
Rüge  
Überprüfungsantrag im Übrigen offensichtlich unbegründet  
mangels Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör

**Zitierte Entscheidungen:**

R 0008/15, R 0010/18  
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Ruiz Torija v.  
Spanien, Nr. 18390/91

**Orientierungssatz:**

Artikel 113(1) EPÜ verlangt, dass die Kammer Vorbringen eines  
Beteiligten in der Sache berücksichtigt hat, d.h.

- erstens, dass sie das Vorbringen eines Beteiligten zur  
Kenntnis genommen und
- zweitens dieses Vorbringen erwogen hat, d.h. geprüft hat,  
ob es relevant und ggf. richtig ist.

Es wird vermutet, dass eine Kammer das Vorbringen eines  
Beteiligten in der Sache berücksichtigt hat, welches sie in den  
Entscheidungsgründen nicht behandelt hat. Denn dann ist  
anzunehmen, dass es aus ihrer Sicht nicht relevant war.  
Diese Vermutung kann widerlegt sein, wenn Anzeichen für eine  
Nicht-Berücksichtigung vorliegen, z.B. wenn eine Kammer in den  
Entscheidungsgründen das Vorbringen eines Beteiligten nicht  
behandelt, welches objektiv betrachtet entscheidend für den  
Ausgang des Falles ist, oder derartiges Vorbringen von der Hand  
weist, ohne es zuvor auf seine Richtigkeit zu überprüfen.

(Siehe Nr. 3.2.1.1; Weiterführung von R 8/15, R 10/18 und  
R 6/20)

Der Charakter eines Vorbringens als objektiv betrachtet  
entscheidend für den Ausgang des Falles muss sich aufdrängen.  
Das folgt daraus, dass das Überprüfungsverfahren nach  
Artikel 112a EPÜ grundsätzlich nicht der Überprüfung des  
materiellen Rechts dient, weswegen Ausnahmen von diesem  
Grundsatz nur unter strengen Voraussetzungen zuzulassen sind.

(Siehe Nr. 3.2.1.2)



**Große Beschwerdekammer**  
**Enlarged Board of Appeal**  
**Grande Chambre de recours**

Boards of Appeal of the  
European Patent Office  
Richard-Reitzner-Allee 8  
85540 Haar  
GERMANY  
Tel. +49 (0)89 2399-0  
Fax +49 (0)89 2399-4465

Fallnummer: R 0010/20

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Großen Beschwerdekammer**  
**vom 25. September 2023**

**Antragstellerin:** Josef Meissner GmbH & Co. KG  
(Einsprechende) Bayenthalgürtel 16 - 20  
50968 Köln (DE)

**Vertreter:** Strehлке, Ingo Kurt  
Von Rohr  
Patentanwälte Partnerschaft mbB  
Rüttenscheider Straße 62  
45130 Essen (DE)

**Andere Beteiligte:** Covestro Deutschland AG  
(Patentinhaberin) Kaiser-Wilhelm-Allee 60  
51373 Leverkusen (DE)

**Vertreter:** Levpat  
c/o Covestro AG  
Gebäude 4825  
51365 Leverkusen (DE)

**Zu überprüfende Entscheidung: Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer  
3.3.10 des Europäischen Patentamts  
vom 18. Februar 2020.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** I. Beckedorf  
**Mitglieder:** B. Müller  
G. Pricolo

## A. Sachverhalt und Anträge

[Es folgt ein wörtlicher Auszug aus der Mitteilung gemäß Artikel 13 und 14 (2) der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer vom 12. Mai 2023, im Folgenden auch: „die Mitteilung“. Dieser Auszug sowie Erweiterungen in eckigen Klammern sind Bestandteil dieser Entscheidung. Gleiches gilt für die weiteren Auszüge und deren Erweiterungen weiter unten.]

Der Überprüfungsantrag der Einsprechenden richtet sich gegen die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10 in der Beschwerdesache T 2319/14. In dieser Sache hatte die Patentinhaberin Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, mit welcher letztere das europäische Patent Nr. 2 168 942 widerrufen hatte. Mit der zur Überprüfung stehenden Entscheidung hob die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung auf und wies den Einspruch zurück. Die Entscheidung wurde in der mündlichen Verhandlung vom 18. Februar 2020 verkündet, und die mit Entscheidungsgründen versehene schriftliche Entscheidung wurde für die Beteiligten am 16. April 2020 zur Post gegeben.

Die Bezeichnung der Erfindung lautet: Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von Nitrobenzol.

Der Überprüfungsantrag der Einsprechenden und Beschwerdeführerin im Verfahren vor der Beschwerdekammer wird darauf gestützt, dass die angefochtene Entscheidung

- „in mehrfacher Hinsicht mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet [sei] (vgl. Artikel 112a (2) d)[)] EPÜ, insbesondere in Verbindung mit Regel 104b) EPÜ)“,
- „– ebenfalls in mehrfacher Hinsicht – ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vor[liege], da die Beschwerdekammer mit der angefochtenen Entscheidung das Recht der Einsprechenden auf rechtliches Gehör verletzt hat (vgl. Artikel 112a (2) c) EPÜ.“ Im Hinblick auf Artikel 113 EPÜ macht die Antragstellerin die folgenden drei Verstöße unter Nr. 4 ihres Antrags geltend:
  - a) Keine Gelegenheit zur Stellungnahme bezüglich des Einspruchsgrunds der mangelnden Neuheit in der mündlichen Verhandlung
  - b) Keine Gelegenheit zur Stellungnahme bezüglich des Vorwurfs fehlender eigener Vergleichsversuche
  - c) Keine Gelegenheit zur Stellungnahme bezüglich der widersprüchlichen und somit fehlenden Begründung

(Bei engzeiligen Passagen wie a) bis c) oben sowie im Folgenden handelt es sich jeweils um Zitate.)

Die Antragstellerin beantragt gemäß Artikel 112a (2) c) und d) EPÜ

- die Überprüfung der Entscheidung,

- deren Aufhebung und die Anordnung der Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Technischen Beschwerdekammer,
- die Rückzahlung der Antragsgebühr sowie
- im Fall der Wiedereröffnung des Verfahrens die Ersetzung der Mitglieder der Beschwerdekammer, welche an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt haben.

[In der mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer (im Folgenden auch: GBK) bestätigte die Antragstellerin diese Anträge.]

## **B. ... [Entscheidungsgründe]**

### *I. Zulässigkeit*

#### 1. Allgemein

[Der Antrag auf Überprüfung wurde unter Zahlung der einschlägigen Gebühr fristgerecht eingereicht und unter Wahrung der Anforderungen nach Regel 107 EPÜ begründet.]

Eine Rügepflicht nach Regel 106 EPÜ bestand für die geltend gemachten Verfahrensmängel – mit Ausnahme der Mängel unter Nr. 4a) des Antrags (siehe den folgenden Abschnitt) – ... nicht, da Mängel, die erst aus der Entscheidung hervorgehen sollen, geltend gemacht werden.

...

#### 2. Rügepflicht betreffend ... den Verfahrensmangel unter Nr. 4a) ... des Überprüfungsantrags

2.1 Verfahrensmangel unter Nr. 4a): „Keine Gelegenheit zur Stellungnahme bezüglich des Einspruchsgrunds der mangelnden Neuheit in der mündlichen Verhandlung“

Im Hinblick auf diesen geltend gemachten Verstoß gegen das rechtliche Gehör unter Nr. 4a) des Antrags bestand eine Rügepflicht.

Im Antrag (unter Nr. 4a) sowie Nr. 5) heißt es, nach der Eröffnung der mündlichen Verhandlung mit dem Hinweis, es solle zunächst der Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit diskutiert werden, habe der Vertreter der Einsprechenden eingewandt, auch noch den Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit diskutieren zu wollen. Dennoch sei zu Beginn der Verhandlung der Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit diskutiert worden. Danach habe eine Zwischenberatung der Beschwerdekammer stattgefunden, und nach

Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung sei der Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit erörtert worden. Nach einer weiteren Zwischenberatung sei dann sogleich die Entscheidung der Beschwerdekammer verkündet worden, ohne dass der Vertreter der Einsprechenden noch die Gelegenheit erhielt, zum Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit vorzutragen oder aber zumindest rügen zu können, dass in der nicht erfolgten Diskussion des Einspruchsgrunds der mangelnden Neuheit ein Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ zu sehen ist.

[In der Mitteilung hieß es dann weiter:]

Die Behauptung der Antragstellerin, sie habe keine Gelegenheit zur Erhebung einer derartigen Rüge erhalten, steht nicht im Einklang mit dem Protokoll der mündlichen Verhandlung, welches die Antragstellerin in Bezug auf die Richtigkeit des Inhalts nicht beanstandet hat. Das Protokoll mag knapp sein; „nichtssagend“, wie die Antragstellerin meint, ist es nicht. Das Protokoll weist jedenfalls gegen Ende die Standardformulierung auf:

Auf Frage des Vorsitzenden erklärten die Beteiligten, dass sie keine weiteren Anträge oder Anmerkungen vorzubringen haben. Sodann erklärte der Vorsitzende die sachliche Debatte für beendet und verkündete folgende Entscheidung:

Der Vertreter der Einsprechenden hätte nach – der unterstellten – Mitteilung des Ergebnisses der Beratung zur Ausführbarkeit, spätestens aber auf die Frage des Vorsitzenden am Ende der mündlichen Verhandlung nach weiteren Anträgen oder Anmerkungen gemäß Regel 106 EPÜ rügen müssen, dass in der Verhandlung die Thematik der Neuheit noch nicht behandelt worden sei. Er hätte wissen müssen, dass es sich bei der Mitteilung über das Ergebnis der Beratung zur erfunderischen Tätigkeit nicht um eine abschließende Entscheidung hierzu gehandelt hat. Eine Entscheidung zur Beschwerde wurde – wie in mündlichen Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA üblich – erst am Ende der Verhandlung für die Beschwerde insgesamt verkündet. Siehe hierzu die vergleichbare Situation in R 5/19, Entscheidungsgründe, Nr. 1.2.2.

[Ende des Auszugs aus der Mitteilung]

In der mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer bekräftigte die Antragstellerin zunächst ihre Beanstandung, sie habe keine Gelegenheit zur Erhebung der Rüge erhalten, dass in der nicht erfolgten Diskussion der mangelnden Neuheit ein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ zu sehen sei. Sie trat der vorstehend wiedergegebenen Annahme und der Schlussfolgerung der GBK in der Mitteilung entgegen, sie hätte nach – der von der GBK angenommenen – Kundgabe des Ergebnisses der Beratung zur Ausführbarkeit, spätestens aber auf die Frage des Vorsitzenden am Ende der mündlichen Verhandlung nach weiteren Anträgen oder Anmerkungen gemäß

Regel 106 EPÜ rügen müssen, dass in der Verhandlung die Thematik der Neuheit noch nicht behandelt worden sei.

Die Annahme und Schlussfolgerung der GBK in deren Mitteilung seien nämlich nicht zutreffend: Die Antragstellerin habe die Erklärung des Vorsitzenden der Beschwerdekammer, dass die sachliche Debatte beendet sei, dahingehend verstanden, dass das lediglich für die sachliche Debatte zur erfinderischen Tätigkeit gelte und die weiterhin offene Behandlung des Themas der Neuheit noch erfolge. Eine Abfrage der Endanträge durch den Vorsitzenden habe nicht stattgefunden. Die Entscheidung sei unmittelbar nach dem Schluss der sachlichen Debatte ohne vorherige Mitteilung ihres Inhalts, d.h. des Ergebnisses der Beratung zu erfinderischer Tätigkeit und Ausführbarkeit, verkündet worden.

Die GBK räumt ein, dass das Protokoll über keine Aussagekraft im Hinblick auf die vorstehenden Behauptungen der Antragstellerin zur Abfrage der Endanträge und Verkündung der Entscheidung ohne vorherige Mitteilung ihres Inhalts verfügt. Sie lässt daher das tatsächliche Vorbringen der Antragstellerin zu deren Gunsten unwidersprochen.

Sie teilt aber nicht die Schlussfolgerungen, welche die Antragstellerin hieraus zieht: Nach dem unstreitigen objektiven Verfahrensverlauf hätte die Antragstellerin vor Schluss der Debatte – auch ohne Abfrage der Endanträge – erkennen können und müssen, dass die Kammer nicht beabsichtigte, die Frage der Neuheit noch zu behandeln. Denn die Antragstellerin hat selbst bereits schriftlich (auf Seite 21, zweitletzter Absatz, des Antrags) vorgetragen, dass nach Wiedereröffnung der Verhandlung nach Beratung der Kammer über die Frage der erfinderischen Tätigkeit unmittelbar der Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit diskutiert worden sei und hat das auch während der mündlichen Verhandlung vor der GBK nicht bestritten. Da die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit eng miteinander verbunden sind, hätte die Antragstellerin ab dem Zeitpunkt der Behandlung des Einspruchsgrunds der mangelnden Ausführbarkeit erkennen können und müssen, dass die Kammer nicht beabsichtigte, die Frage der Neuheit noch zu behandeln. Ab diesem Zeitpunkt hätte sie eine Rüge nach Regel 106 EPÜ erheben können.

Demnach ist der Überprüfungsantrags betreffend den unter Nr. 4a) geltend gemachten Verfahrensmangel der Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehört (Artikel 112a (2) c) i.V.m. Artikel 113 (1) EPÜ) mangels Gelegenheit, in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zur Neuheit vorzutragen, wegen Fehlens einer Rüge nach Regel 106 EPÜ unzulässig.

Gleiches gilt – aus entsprechenden Gründen – für die in der mündlichen Verhandlung vor der GBK ausdrücklich erstmals geltend gemachten Verfahrensmängel, an welchen die mündliche

Verhandlung vor der Beschwerdekammer gelitten habe, gemäß Artikel 112a (2) d) EPÜ in Verbindung mit

- Regel 104 b) EPÜ: wegen Übergehens ihres Antrags, zur Neuheit vorzutragen,
- Regel 104 a) EPÜ: wegen Nichtanberaumung einer mündlichen Verhandlung zur geltend gemachten mangelnden Neuheit (unabhängig davon, ob ein derartiger Verfahrensmangel bei erfolgter Rüge rechtlich denkbar wäre).

...

3. Im Übrigen ist der Antrag auf Überprüfung der verbleibenden geltend gemachten Verfahrensmängel zulässig.

[Es folgt ein Auszug aus der Mitteilung.]

## *II. Begründetheit*

### 1. Ausgangspunkt

Der Antrag – soweit zulässig – ist begründet, wenn zumindest einer von jeweils mehreren geltend gemachten schweren Verfahrensmängeln

- gemäß Artikel 112a (2) d) EPÜ, „insbesondere in Verbindung mit Regel 104b) EPÜ“, oder
- gemäß Artikel 112a (2) c) EPÜ wegen Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör (Artikel 113 EPÜ) (mit Ausnahme ... [des Mangels] unter Nr. 4a) ... des Überprüfungsantrags)

vorliegt.

Der Überprüfungsantrag der Einsprechenden gibt dazu Anlass, für diesen Antrag relevante Grundprinzipien für das Überprüfungsverfahren, welche die Große Beschwerdekammer (... Hervorhebungen in Fettdruck, auch in Zitaten in dieser Mitteilung, sind solche der GBK) seit Beginn ihrer Rechtsprechung zum Überprüfungsverfahren nach Artikel 112a EPÜ entwickelt hat, in Erinnerung zu rufen.

### 2. Relevante Grundprinzipien für das Überprüfungsverfahren

#### 2.1 Keine vollständige Überprüfung einer Entscheidung auf deren Vereinbarkeit mit dem EPÜ oder anderem Recht

In der EPA-Publikation „Rechtsprechung der Beschwerdekammern“, 10. Auflage 2022 (im Folgenden: „Rechtsprechung“), heißt es in Abschnitt V.B.3.4.3:

Der Überprüfungsantrag darf keinesfalls dazu instrumentalisiert werden, die Anwendung des materiellen Rechts überprüfen zu lassen. ... Die Große Beschwerdekammer ist gemäß



Art. 112a EPÜ nicht befugt, die Entscheidung in der Sache zu prüfen und im Überprüfungsverfahren inhaltlich auf einen Fall einzugehen ...

Der Zweck des Überprüfungsverfahrens besteht nicht darin zu beurteilen, ob die von der Kammer angegebenen Gründe angemessen sind oder nicht ... ; die Große Beschwerdekammer kann die sachliche Beurteilung einer Kammer nicht durch ihre eigene ersetzen ... Die Große Beschwerdekammer kann im Überprüfungsverfahren nicht als eine dritte Instanz bzw. als ein übergeordnetes Berufungsgericht fungieren ...

## 2.2 Überprüfung lediglich des Vorhandenseins genau bezeichneter Mängel in Artikel 112a (2) d) EPÜ

Artikel 112a (2) d) EPÜ bildet keine Generalklausel für Verfahrensmängel, sondern ermächtigt den Gesetzgeber lediglich zur Bestimmung weiterer Mängel in der Ausführungsordnung über die in Artikel 112a EPÜ im Einzelnen bezeichneten Mängel hinaus. Davon sind in Regel 104 EPÜ genau zwei – unter Buchst. a) und b) – abschließend bestimmt worden. ...

In der „Rechtsprechung“ heißt es hierzu in Abschnitt V.B.3.4.2:

Die Gründe, auf die ein Überprüfungsantrag gestützt werden kann, hat der Gesetzgeber erschöpfend aufgezählt, nämlich in Art. 112a (2) EPÜ in Verbindung mit R. 104 EPÜ ...

**Nicht in der Ausführungsordnung genannte Rechtsverletzungen gelten nicht als Verfahrensmängel im Sinne des Art. 112a (2) d) EPÜ (R 16/09)** [zu diesen Verfahrensmängeln im Einzelnen siehe Abschnitt V.B.4.4].

Die fehlerhafte Anwendung einer Verfahrensvorschrift, welche selbst nicht zu den im EPÜ aufgezählten Überprüfungsgründen gehört, kann nur überprüft werden, wenn sie einen der in Art. 112a (2) in Verbindung mit R. 104 EPÜ aufgezählten Verfahrensmängel zur Folge hat ...

[Die Nummern der zitierten Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer wurden weggelassen.]

[Ende des Auszugs]

Die Antragstellerin widersetzte sich der vorstehend in der „Rechtsprechung“ wiedergegebenen Entscheidungspraxis.

Sie vertrat hierzu die Auffassung, die Qualifikation als „schwerwiegender Verfahrensmangel“ gemäß Artikel 112a d) EPÜ erfüllten nicht nur die in Regel 104 a) und b) EPÜ genannten Mängel, sondern schwerwiegende Verfahrensmängel seien auch in Verstößen gegen weitere Vorschriften der Verfahrensordnung zu erblicken und dabei namentlich in einem Verstoß gegen Regel 102 g) EPÜ, wonach „[d]ie Entscheidung [der Beschwerdekammer] enthält: ... g) die Entscheidungsgründe“.

Dem kann nicht gefolgt werden. **Artikel 112a (2) d)** lautet:

Der Antrag kann nur darauf gestützt werden, dass ... das Beschwerdeverfahren mit einem **sonstigen**, in der **Ausführungsordnung** genannten **schwerwiegenden Verfahrensmangel** behaftet war ...

Regel 104 EPÜ lautet:

**Weitere** schwerwiegende Verfahrensmängel

Ein **schwerwiegender Verfahrensmangel nach Artikel 112a Absatz 2 d)** kann vorliegen, wenn die Beschwerdekammer

- a) entgegen Artikel 116 eine vom Antragsteller beantragte mündliche Verhandlung nicht anberaumt hat oder
- b) über die Beschwerde entschieden hat, ohne über einen hierfür relevanten Antrag zu entscheiden.

Regel 104 EPÜ nennt ausdrücklich genau zwei Verfahrensmängel **nach**

**Artikel 112a (2) d) EPÜ**; weitere Bestimmungen, welche Verfahrensmängel nach dieser Vorschrift ausdrücklich bezeichnen, umfasst die Ausführungsordnung nicht. Die demnach einzige, Artikel 112a (2) d) EPÜ konkretisierende Vorschrift der Ausführungsordnung lässt keinen Raum für die Zuordnung weiterer Vorschriften der Ausführungsordnung zu diesem Artikel, insbesondere nicht Regel 102 g) EPÜ.

Diese Schlussfolgerung stimmt überein mit der amtlichen Begründung zu

Artikel 112a (2) d) EPÜ (siehe Sonderausgabe Nr. 4, Alb. EPA 2007, Seite 144, Nr. 4., 2. Absatz, Hervorhebung im Original):

**Artikel 112a (2) d) EPÜ** eröffnet zusätzlich die Möglichkeit, in der Ausführungsordnung weitere schwerwiegende Verfahrensmängel zu nennen, auf die ein Überprüfungsantrag gestützt werden kann. Gemäß der neuen Regel 104 a) und b) EPÜ 2000 kann ein solcher Antrag auch auf schwerwiegende Verfahrensmängel gestützt werden, die dadurch entstehen, dass - eine von einem Beteiligten beantragte mündliche Verhandlung nicht anberaumt wurde - über einen für die Entscheidung der Beschwerdekammer relevanten Antrag nicht entschieden wurde.

Wären auch sonstige Verfahrensvorschriften der Ausführungsordnung zum EPÜ unter Artikel 112a (2) d) EPÜ zu subsumieren, wie die Antragstellerin meint, wäre Regel 104 überflüssig.

Die sprachliche Abweichung zwischen den Bezeichnungen „sonstig(e)“ und „weitere“ Verfahrensmängel in den Gesetzestexten:

- „das Beschwerdeverfahren mit einem **sonstigen**, in der Ausführungsordnung genannten schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet war“ (Artikel 112a (2) d) EPÜ) und
  - „**weitere** schwerwiegende Verfahrensmängel“ (Regel 104 EPÜ)
- können demnach keinen inhaltlichen Unterschied ausmachen. Das belegen auch die entsprechenden französischen Sprachfassungen, welche die inhaltlich identischen Begriffe „**autre** vice fondamental“ (Article 112bis, paragraphe 2 d) CBE) ,und „**Autres** vices fondamentaux“ (Règle 104 CBE) aufweisen. (Die englische Sprachfassung verwendet die Bezeichnungen „other“ bzw. „further“).

Die Zuordnung weiterer Verfahrensmängel zu Artikel 112a (2) d) EPÜ, insbesondere eines Begründungsmangels, kann auch nicht aus der von der Antragstellerin diesbezüglich ebenfalls geltend gemachten Vorschrift des Artikel 125 EPÜ hergeleitet werden. Diese Rechtsnorm lautet:

Heranziehung allgemeiner Grundsätze

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

Hierunter falle, so die Antragstellerin, die Begründungspflicht von Entscheidungen der Beschwerdekammern, da Begründungsmängel gerichtlicher Entscheidungen nach dem Recht einer größeren Zahl von Vertragsstaaten des EPÜ sanktioniert seien, etwa in Deutschland nach § 100 (3) Nr. 6 Patentgesetz sowie § 547 Nr. 6 Zivilprozessordnung.

Nach Auffassung der GBK ist Artikel 125 EPÜ bereits seinem Wortlaut nach nicht anwendbar, da das EPÜ in Artikel 112a und Regel 104 eine Regelung über die Verfahrensmängel enthält, auf die ein Antrag auf Überprüfung von Entscheidungen der Beschwerdekammern gestützt werden kann. Diese Regelung ist ihrem Wortlaut nach abschließend, was durch die amtliche Begründung bestätigt wird. So heißt es dort (ebenda, Nr. 1, Hervorhebung im Original):

Um eine **begrenzte gerichtliche Überprüfung** von Beschwerdekammerentscheidungen zu ermöglichen, sollte der **Großen Beschwerdekammer** die Befugnis verliehen werden, über **Anträge auf Überprüfung** zu entscheiden.

Die Regelung in Artikel 112a und Regel 104 EPÜ ermöglicht auch nach dieser Begründung eine nur **begrenzte** gerichtliche Überprüfung.

Diese ist vereinbar mit Artikel 6 (1) der europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Danach ist lediglich **eine** gerichtliche Instanz für die Überprüfung von Entscheidungen der Verwaltung erforderlich.

(Siehe EGMR, 18. Februar 2009, *Andrejewa/Lettland*,

CE:ECHR:2009:0218JUD005570700, § 97, unter Hinweis auf *Levages Prestations Services v. France*, 23. Oktober 1996, § 44, Reports 1996-V, und *Annoni di Gussola and Others v. France*, nos. 31819/96 and 33293/96, § 54, ECHR 2000-XI).

Das EPÜ, das für die Überprüfung bestimmter Entscheidungen des EPA die Beschwerdekammern vorsieht, geht mit Artikel 112a, welcher auch die Überprüfung deren Entscheidungen unter engen Voraussetzungen ermöglicht, sogar über diese Pflicht hinaus.

[Es folgt ein Auszug aus der Mitteilung.]

### 2.3 Zum Recht auf rechtliches Gehör

Artikel 113 (1) EPÜ bestimmt:

Entscheidungen des Europäischen Patentamts dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Die Grundsätze zur Beurteilung des Vorliegens eines Gehörsverstoßes, der sich erst aus der schriftlichen Entscheidung ergeben kann, wurden in der Entscheidung im Fall R 10/18 dargelegt und sind in den Orientierungssätzen zusammengefasst. Diese lauten (in deutscher Übersetzung des englischen Originals durch die GBK):

1. Ein Aspekt des Rechts auf rechtliches Gehör, so wie es von Artikel 113 (1) EPÜ erfasst wird, verlangt, dass eine Kammer das Vorbringen eines Beteiligten **erwägt**, d.h. die Tatsachen, Beweismittel und Argumente auf ihre Relevanz und Richtigkeit hin überprüft.

Artikel 113 (1) EPÜ ist verletzt, wenn die Kammer Vorbringen, welches **aus ihrer Sicht** für die Entscheidung relevant ist, nicht in einer Weise behandelt, welche belegt, dass die Beteiligten hinsichtlich dieses Vorbringens gehört wurden, d.h. dass die Kammer dieses Vorbringen in der Sache **berücksichtigt** hat. (Siehe Entscheidungsgründe, Nr. 2.1.1, welche den maßgeblichen Teil des Orientierungssatzes 1 von R 8/15 bestätigen.)

2. Es wird vermutet, dass eine Kammer das Vorbringen eines Beteiligten **berücksichtigt** hat, welches sie in den Entscheidungsgründen nicht behandelt hat, d.h. **erstens**, dass sie es **zur Kenntnis genommen** und **zweitens erwogen** hat, d.h. geprüft hat, ob es relevant und ggf. richtig ist.

Eine Ausnahme kann bei Anzeichen für das Gegenteil vorliegen, z.B. wenn eine Kammer in den Entscheidungsgründen das Vorbringen eines Beteiligten nicht behandelt, welches **objektiv** betrachtet entscheidend für den Ausgang eines Falles ist, oder derartiges Vorbringen von der Hand weist, ohne es zuvor auf seine Richtigkeit zu überprüfen. (Siehe Entscheidungsgründe, Nr. 2.1.1.2.)

In R 8/15 befand die Große Beschwerdekammer, dass Artikel 113 (1) EPÜ enger auszulegen ist als Regel 102 g) EPÜ. Nach dieser Regel muss eine Kammer ihre Entscheidung begründen, ein Verstoß gegen diese Regel ist aber für sich genommen kein Überprüfungsgrund. Die Begründung kann daher zwar unvollständig sein, doch solange sie den Schluss zulässt, dass die Kammer im Laufe des Beschwerdeverfahrens einen bestimmten von ihr für relevant befundenen Punkt sachlich geprüft hat, liegt kein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ vor.

Der Inhalt einer Entscheidung darf die Beteiligten allerdings nicht überraschen. So heißt es unter der Überschrift „Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ - überraschende Entscheidungsbegründung“ in der Entscheidung im Fall R 3/15 unter Nr. 4.1:

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ erfordert es, dass die Entscheidung nur auf Gründe gestützt werden darf, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Dies bedeutet insbesondere, dass ein Beteiligter nicht durch **bisher unbekannte Gründe und Beweismittel** in der Entscheidungsbegründung **überrascht** werden darf ...

[Ende des Auszugs]

### 3. Anwendung der relevanten Grundprinzipien auf die geltend gemachten Verfahrensmängel

#### 3.1 Verfahrensmängel gemäß Artikel 112a (2) d) EPÜ, „insbesondere in Verbindung mit Regel 104b) EPÜ“

##### 3.1.1 Grundsätzliches

Insoweit macht die Antragstellerin jeweils einen schwerwiegenden Verfahrensmangel betreffend die Beurteilung der Neuheit (Seite 8 bis Mitte Seite 15) sowie der erfinderischen Tätigkeit (Mitte Seite 15 bis Mitte Seite 20) geltend.

Wie oben in Nr. B.II.2.2 festgehalten, hat der Gesetzgeber die Gründe, auf die ein Überprüfungsantrag gestützt werden kann, erschöpfend aufgezählt, nämlich in Artikel 112a (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 104 EPÜ. Nicht in der Ausführungsordnung genannte Rechtsverletzungen gelten nicht als Verfahrensmängel im Sinne des Artikel 112a (2) d) EPÜ.

Demnach wären Verfahrensmängel nach Artikel 112a (2) d) EPÜ im Überprüfungsverfahren lediglich dann von Relevanz, wenn ein Mangel nach Regel 104 a) oder 104 b) EPÜ (oder Mängel nach beiden Vorschriften) geltend gemacht würde. Die Antragstellerin hat sich aber im Überprüfungsantrag weder auf das Übergehen eines Antrags auf mündliche Verhandlung (Regel 104 a) EPÜ) noch eines sonstigen relevanten Antrags im Verfahren (Regel 104 b) EPÜ) berufen. Damit sind sämtliche Ausführungen in Teil 3 (Seite 8 bis Mitte von Seite 20) des Antrags zu Artikel 112a (2) d) EPÜ in Bezug auf diese Vorschrift gegenstandslos.

Bezüglich der erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der GBK geltend gemachten Verfahrensmängel nach Regel 104 a) und b) EPÜ wurde oben (im Abschnitt B.I.2.1 a.E.) der Überprüfungsantrag für unzulässig angesehen.

Allerdings hat die Antragstellerin im Rahmen des Verfahrensmangels gemäß Artikel 112a (2) d) EPÜ auch Darlegungen gemacht, die dem Verfahrensmangel gemäß Artikel 112a (2) c) EPÜ wegen Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ) zugeordnet werden können.

Zu den geltend gemachten Gehörsverstößen hat die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor der GBK vorgebracht, die Begründung der Entscheidung betreffend die Prüfung der **Neuheit** sei unlogisch und widersprüchlich und trage die Entscheidung nicht; Argumente seien gar nicht berücksichtigt oder falsch verknüpft worden. Hierin liege ein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ. Konkret hat die Antragstellerin **vier Begründungsmängel** (Begründungsdefizite) genannt

und sich dabei auf ihr Vorbringen im Überprüfungsantrag und in ihren Eingaben im Verfahren vor der Beschwerdekammer bezogen.

Was die **erfinderische Tätigkeit** angeht, so hat die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor der GBK auf die mangelnde Gelegenheit zur Stellungnahme bezüglich des Vorwurfs fehlender eigener **Vergleichsversuche** Bezug genommen.

Die GBK passt ihr Verständnis in der Mitteilung (Nr. 3.1 a.E., Buchst. (a) bis (c)) betreffend die Darlegungen in Rahmen des Verfahrensmangels gemäß Artikel 112a (2) d) EPÜ, welche Artikel 112a (2) c) i.V.m. Artikel 113 (1) EPÜ zugeordnet werden können, entsprechend an. Die betreffend Neuheit geltend gemachten vier Begründungsmängel werden im folgenden Abschnitt 3.1.2 dargestellt und unter Nr. 3.2.1 auf ihre Stichhaltigkeit überprüft. Die Darstellung des Vorbringens zur erfinderischen Tätigkeit (Vergleichsversuche) und dessen Beurteilung erfolgen einheitlich unten, unter Nr. 3.2.2.

3.1.2 Die vier geltend gemachten, Artikel 113 (1) EPÜ zuordenbaren Begründungsmängel betreffend die Prüfung der Neuheit

Im Einzelnen berief sich die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor der GBK auf die folgenden vier schweren Begründungsmängel:

a) Überlappungsbereich und ernsthaftes In-Erwägung-Ziehen

In der Entscheidung sei insbesondere im Abschnitt 3 betreffend die Neuheit das Kriterium der Auswählerfindung unter Nr. 3.3.4 abgehandelt worden, jedoch der zweite hochrelevante Argumentationsstrang zu Überlappungsbereich (hierzu die Beschwerdeerwiderung vom 25. Juni 2015, Seite 17/18) und ernsthaftem In-Erwägung-Ziehen (hierzu das Schreiben der Antragstellerin vom 17. September 2019 (Erwiderung auf den Ladungsbescheid vom 14. Mai 2019, im Folgenden: Erwiderung) auf Seite 10, Mitte, Seite 12, 3. Absatz, und Seite 14, Mitte) nicht beantwortet worden. Hingegen sei bei der Erörterung der erfinderischen Tätigkeit unter 4.4.1 auf Seite 16 der Entscheidung der Frage nachgegangen worden, ob der Fachmann Arbeiten im Überlappungsbereich ernsthaft in Betracht gezogen hätte.

b) „Whole content approach“

Der zweite schwere Begründungsmangel betreffe die Merkmale c) und d) des unabhängigen Anspruchs, d.h. des Verfahrensanspruchs 1.

Die Antragstellerin habe darauf abgestellt, dass der Offenbarungsgehalt des neuheitsschädlichen Dokuments D8a als Ganzes zu betrachten sei und damit der sog. whole-content approach Anwendung finde; siehe Beschwerdeerwiderung vom 25. Juni 2015, auf Seite 14, 2. Absatz, erneut auf Seite 18 und 19; sowie Erwiderung vom 14. Mai 2019 auf Seite 11), auf Seiten 8 und 9 und Seite 11 (Mitte) und nochmals auf Seite 12.

Die Beschwerdekammer habe zwar ihre Kenntnis des „whole content approach“ zum Ausdruck gebracht. Sie habe aber eine direkte und unmittelbare Offenbarung, die unter die Ansprüche des Patents fiele, verneint, ohne sich mit dem zentralen Argument der Antragstellerin auseinanderzusetzen.

Die GBK bemerkt, dass in der Erwiderung in der Mitte von Seite 11 als dieses zentrale Argument die Notwendigkeit der Korrelierung der für D8a repräsentativen Ausführungsform gemäß Ausführungsbeispiel von D8a mit der allgemeineren Lehre bzw. allgemeineren Offenbarung von D8a bezeichnet wird.

c) Drittes Defizit

Die Annahme der Starttemperatur als einziges Unterscheidungsmerkmal in Nr. 3.1 und 3.4 der Entscheidung sei nicht mit der Annahme in Nr. 3.3.4 vereinbar, wonach keine eindimensionale Auswahl des Temperaturbereichs gegeben sei. Hierin liege eine unlogische Verknüpfung und damit ein Begründungsdefizit.

d) Viertes Defizit

Dieser Verfahrensmangel sei auf Seiten 12 – 14 des Überprüfungsantrags näher behandelt. Daraus ergebe sich, dass sich die Entscheidung betreffend die Starttemperatur auf widersprüchliche Feststellungen stütze, wodurch die Begründungspflicht verletzt werde.

### 3.1.3 Zusammenfassung der geltend gemachten Begründungsmängel

Die Defizite a) und b) beinhalten lt. Antragstellerin eine mangelnde Berücksichtigung hochrelevanter Argumente, die objektiv nicht in die Entscheidung eingeflossen sind, die Defizite c) und d), dass die Begründung unlogisch und widersprüchlich ist.

Die rechtliche Einordnung dieser Defizite erfolgt in Abschnitt 3.2.1 unten.

### 3.2 Verfahrensmängel gemäß Artikel 112a (2) c) EPÜ wegen Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ)

#### 3.2.1 Rechtliche Beurteilung der geltend gemachten Begründungsmängel betreffend die Prüfung der Neuheit

In diesem Abschnitt werden die oben, in Nr. 3.1.2 dargestellten, in der mündlichen Verhandlung konkretisierten vier Begründungsmängel betreffend die Prüfung der Neuheit auf einen denkbaren Verstoß gegen das Recht auf rechtliches Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ) untersucht.

##### 3.2.1.1 Grundsatz

Der Grundsatz der Beurteilung wurde oben (unter B.II.2.3) anhand des Orientierungssatzes von R 10/18 dargestellt. Die GBK stellt diesen wie folgt klar:

Artikel 113 (1) EPÜ verlangt, dass die Kammer Vorbringen eines Beteiligten in der Sache **berücksichtigt** hat, d.h.

- erstens, dass sie das Vorbringen eines Beteiligten **zur Kenntnis genommen** und
- zweitens dieses Vorbringen **erwogen** hat, d.h. geprüft hat, ob es **relevant** und ggf. **richtig** ist.

Es wird **vermutet**, dass eine Kammer das Vorbringen eines Beteiligten in der Sache **berücksichtigt** hat, welches sie in den Entscheidungsgründen **nicht behandelt** hat. Denn dann ist anzunehmen, dass es aus ihrer Sicht **nicht relevant** war.

Diese Vermutung kann widerlegt sein, wenn Anzeichen für eine Nicht-Berücksichtigung vorliegen, z.B. wenn eine Kammer in den Entscheidungsgründen das Vorbringen eines Beteiligten nicht behandelt, welches **objektiv** betrachtet entscheidend für den Ausgang des Falles ist, oder derartiges Vorbringen von der Hand weist, ohne es zuvor auf seine Richtigkeit zu überprüfen.

##### 3.2.1.2 Anwendung des Grundsatzes

*Defizite a) und b): mangelnde Berücksichtigung hochrelevanter Argumente, die objektiv nicht in die Entscheidung eingeflossen sind*

- Kenntnisnahme

Bezüglich dieser geltend gemachten Defizite ist zunächst keine Abweichung von der Vermutung der Kenntnisnahme anzunehmen.



Bei a) ergibt sich die Kenntnisnahme des Argumentationsstrangs zu Überlappungsbereich und ernsthaftem In-Erwägung-Ziehen durch die von der Antragstellerin selbst vorgetragene Behandlung der Frage in der Entscheidung, ob der Fachmann Arbeiten im Überlappungsbereich ernsthaft in Betracht gezogen hätte, auch wenn diese Behandlung im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit und nicht der Neuheit erfolgte.

Zu b) hat die Antragstellerin selbst dargelegt, dass die Kammer ihre Kenntnis des „whole content approach“ zum Ausdruck gebracht, sich dabei aber mit dem in diesem Zusammenhang vorgebrachten zentralen Argument nicht auseinandergesetzt hat. Angesichts der Behandlung dieses Ansatzes in Nr. 3.3.1 und 3.3.2 ist nach der Lebenserfahrung davon auszugehen, dass sie das diesbezügliche Vorbringen insgesamt zur Kenntnis genommen und nicht einzelne Argumente, zumal ein zentrales Argument, gewissermaßen übersehen hat.

- Abwägung

Die Antragstellerin bemängelt demnach offenkundig nicht die mangelnde Kenntnisnahme, sondern vielmehr die fehlende Erwägung hochrelevanter Argumente, d.h. deren Prüfung auf Relevanz und Richtigkeit. Die obige (siehe den vorhergehenden Abschnitt) Vermutungsregel einer Berücksichtigung und damit (nicht nur einer Kenntnisnahme, sondern auch) Erwägung, gelte nicht. Es liege nämlich die Ausnahme vor, dass das fragliche Vorbringen, also das vorgenannte zentrale Argument, objektiv entscheidend für den Ausgang des Falles sei.

Die GBK teilt diese Auffassung nicht. Da das Überprüfungsverfahren nach Artikel 112a EPÜ grundsätzlich nicht der Überprüfung des materiellen Rechts dient, sind Ausnahmen von diesem Grundsatz nur unter strengen Voraussetzungen zuzulassen, was vorliegend bedeutet, dass sich der Charakter des Vorbringens als objektiv betrachtet entscheidend für den Ausgang des Falles aufdrängen muss.

Das war in dem in R 10/18 herangezogenen Urteil des europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) der Fall, in dem ein Berufungsgericht die Kündigung eines Pachtvertrages gebilligt hatte, ohne die möglicherweise entgegenstehende, geltend gemachte Verjährung der Berufung auf den Kündigungsgrund zu prüfen. Dieses Urteil ist nachstehend zusammengefasst.

Das Urteil des EGMR im Fall *Ruiz Torija v. Spain* vom 9. Dezember 1994 (Nr. 18390/91) (im Folgenden auch: *Ruiz*)

Der Kläger vor dem EGMR war Pächter einer Bar in Madrid. Das zugrunde liegende nationale (spanische) Berufungsverfahren betraf die Kündigung des Pachtvertrags durch den Verpächter und die Räumung der Bar. Der Verpächter behauptete, die Unterhaltungsspielgeräte seien unrechtmäßig in der Bar aufgestellt worden. Der Kläger vor dem EGMR (Pächter) argumentierte, dass die Geräte seit rund 28 Jahren dort aufgestellt gewesen seien und somit die Frist von 15 Jahren ab dem Tag, an dem die Klage hätte erhoben werden können, abgelaufen sei. Ohne diese Frage der Verjährung zu behandeln, entschied das Berufungsgericht zugunsten des Verpächters.

Der Gerichtshof bekräftigte (in Nr. 29), dass Artikel 6 (1) der europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) die Gerichte verpflichte, ihre Urteile zu begründen, aber nicht so verstanden werden könne, dass diese Vorschrift eine detaillierte Antwort auf jedes Argument verlange. Der Umfang, in dem diese Begründungspflicht gelte, könne je nach Art der Entscheidung variieren. Die Umstände des Einzelfalles seien entscheidend. Weiter führte der Gerichtshof (in Nr. 30) aus, dass das Berufungsgericht dieses Vorbringen des Klägers in seinem Urteil hätte behandeln müssen, da die Frage der Verjährung entscheidend gewesen sei. Ohne eine Antwort hierauf sei es unmöglich festzustellen, ob das Berufungsgericht es lediglich vernachlässigt habe, das Vorbringen zu behandeln, oder ob es beabsichtigte, dieses zu verwerfen und was im letzteren Fall die Gründe für eine derartige Entscheidung gewesen wären. Der Gerichtshof erkannte daher auf eine Verletzung von Artikel 6 (1) EMRK .

Anwendung der Grundsätze des Urteils im Fall *Ruiz* auf den vorliegenden Fall

Aus Sicht der GBK hat sich die Behandlung der Frage der Verjährung im Fall *Ruiz* in den Entscheidungsgründen aufgedrängt, da bei ihrer Bejahung die Berufung offensichtlich zurückzuweisen gewesen wäre. Die beiden vorliegend geltend gemachten Punkte a) und b) sind damit nicht vergleichbar, da die Bewertung der von der Antragstellerin als hochrelevant geltend gemachten Argumente als entscheidend für den Ausgang des Falles eine technische Analyse voraussetzt. Ein entscheidender Charakter dieser Argumente kann sich daher – anders als im Fall *Ruiz* – nicht aufdrängen.

Betreffend die geltend gemachten Begründungsmängel a) und b) gilt daher die Vermutung der Erwägung dieser zur Kenntnis genommenen, aber in der Entscheidung nicht behandelten Punkte und damit ihrer Berücksichtigung. Aus der Nichtbehandlung in der Entscheidung ist abzuleiten, dass die Kammer die von der Antragstellerin als hochrelevant angesehenen Argumente als gar nicht relevant betrachtet und daher auf eine Diskussion in der Entscheidung verzichtet hat.

*Defizite c) und d): Begründung unlogisch und widersprüchlich.*

Ein Begründungsmangel als solcher stellt keinen Gehörsverstoß dar. Wie oben, unter Nr. 2.3, ausgeführt, befand die GBK in R 8/15, dass Artikel 113 (1) EPÜ enger auszulegen ist als Regel 102 g) EPÜ. Nach dieser Regel muss eine Kammer ihre Entscheidung begründen, ein Verstoß gegen diese Regel ist aber für sich genommen kein Überprüfungsgrund. Die Begründung kann daher zwar unvollständig sein, doch solange sie den Schluss zulässt, dass die Kammer im Laufe des Beschwerdeverfahrens einen bestimmten von ihr für relevant befundenen Punkt in der Sache berücksichtigt hat, liegt kein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ vor.

Gleiches gilt für unlogische und/oder widersprüchliche Begründungen. Diese können insbesondere materielle Fehlbeurteilungen widerspiegeln, welche im Verfahren nach Artikel 112a EPÜ nicht überprüfbar sind. Strengere Auffassungen, welche in der Rechtsprechung der Kammern vertreten wurden und welche die Antragstellerin zitiert hat, teilt die GBK nicht.

Mit ihrer Beanstandung einer unlogischen und widersprüchlichen Begründung betreffend Defizite c) und d) macht die Antragstellerin nicht eine mangelnde, sondern eine fehlerhafte Erwägung ihres Vorbringens geltend. Eine solche ist – wie ausgeführt – einer Überprüfung im vorliegenden Verfahren nicht zugänglich.

### 3.2.1.3 Ergebnis

Aus Sicht der GBK muss ein Gehörsverstoß verneint werden. Aus der zu überprüfenden Entscheidung ergibt sich nach dem Vorstehenden eindeutig, dass die Beschwerdekammer das Vorbringen der Antragstellerin betreffend die vier geltend gemachten Begründungsdefizite berücksichtigt hat, also dass sie es zur Kenntnis genommen und erwogen (d.h. auf Relevanz und ggf. Richtigkeit geprüft) hat (siehe oben, Nr. II.2.3).

Mangels der Relevanz einer widersprüchlichen Begründung als solcher für die Beachtung des Rechts auf rechtliches Gehör ist auch das Vorliegen des unter Nr. 4c) des Überprüfungsantrags geltend gemachten Verfahrensmangels der fehlenden "Gelegenheit zur Stellungnahme bezüglich der widersprüchlichen und somit fehlenden Begründung" zu verneinen.

[Es folgt ein Auszug aus der Mitteilung.]

3.2[.2] Keine Gelegenheit zur Stellungnahme bezüglich des Vorwurfs fehlender eigener Vergleichsversuche [für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit] (Nr. 4b) [und 3b)] des Überprüfungsantrags)

#### *Vorbringen der Antragstellerin*

Die Antragstellerin beanstandet, weder im schriftlichen Vorverfahren noch in der mündlichen Verhandlung sei sie jemals „mit dem Vorwurf seitens der Beschwerdekammer konfrontiert worden, eigene Vergleichsversuche beibringen zu müssen, um den von der Streitpatentinhaberin postulierten technischen Effekt des beanspruchten Starttemperaturbereichs über die gesamte Breite zu widerlegen.“

Erstmals in der Entscheidung sei unter Nr. 4.3.4 der „Vorwurf“ an die Einsprechende gerichtet worden, dass es ihr freigestanden habe, mittels der Apparatur von Dokument D8a oder einer eigenen Versuchsanordnung darzulegen, eine entsprechende Nitrierreaktion auf den Effekt der Starttemperatur hin zu untersuchen. Aus diesem Grunde sei dann der entsprechende Einwand der Einsprechenden zurückgewiesen worden, obwohl dieser bereits auf Basis des bloßen Dokumentenvergleichs von D8a und Streitpatent dargelegt worden sei.

Insofern liege ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vor, da der Einsprechenden niemals die Gelegenheit gegeben worden sei, zu diesem „Vorwurf“ Stellung zu nehmen, insbesondere nicht die Gelegenheit, eigene Vergleichsversuche durchzuführen und vorzulegen.

Im Rahmen des geltend gemachten Verfahrensmangels nach Artikel 112a (2) **d**) EPÜ erläutert die Antragstellerin (unter Nr. 3.b)(ii), S. 18 unten, des Überprüfungsantrags) näher, warum bereits der Vergleich von Dokument D8a und Streitpatent nachweise, dass das streitpatentgemäße Postulat der Starttemperatur nicht über die gesamte beanspruchte Breite verallgemeinerbar sei. Die Tatsache, dass derartige Vergleichsversuche gar nicht erforderlich gewesen wären, führe, ebenso wie die Tatsache, dass der von der Beschwerdekammer erhobene Vorwurf nicht durchgeführter eigener Vergleichsversuche durch die Einsprechende erstmals im Rahmen der schriftlichen Begründung vorgetragen werde, dazu, dass ein schwerwiegender Verfahrensmangel im Sinne von Artikel 112a (2) **d**) EPÜ vorliege. Diese Erläuterungen zieht die GBK für die Prüfung eines Verfahrensmangels nach Artikel 112a (2) **c**) EPÜ mit heran.

### *Bewertung der GBK*

Die Beschwerdekammer vertrat – entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung – die Auffassung, dass der technische Effekt des beanspruchten Starttemperaturbereichs [(Unterscheidungsmerkmal)] über die gesamte Breite dem im Patent gemachten Vergleich zu entnehmen sei; siehe zunächst Nr. 4.3.2 und 4.3.3 der Entscheidung.

Unter der fraglichen Nr. 4.3.4 heißt es dann:

Weiterhin war die Beschwerdegegnerin der Ansicht, der gemessene punktuelle Effekt könne nicht auf alle Arten von Apparaturen verallgemeinert werden. Ein **Effekt** sei daher **nicht über die gesamte Anspruchsbreite nachgewiesen**. Es sei ja zumindest offensichtlich, dass im Vergleich zum Ausführungsbeispiel der D8a eine Erhöhung der Starttemperatur die Menge der Nebenprodukte erhöhe, und also keine Verbesserung bringe.

Nach Ansicht der Kammer verkennt eine solche Betrachtungsweise jedoch das Wesen von unterscheidenden Merkmalen und Vergleichstests. Durch den gemachten **Vergleichstest** ist **gezeigt**, dass eine Erhöhung der Starttemperatur bei sonst gleichen Versuchsbedingungen zu einem erhöhten Umsatz führt. Es ist **damit, bis zum Beweis des Gegenteils, glaubhaft**, dass dieses Merkmal auch in anderen Apparaturen oder bei anderen geänderten Reaktionsparametern zu einem solchen Effekt führt, solange diese jeweils konstant gehalten werden. Daher ist das **unterscheidende Merkmal** des Anspruchs **in seiner gesamten Breite durch den Vergleichstest gestützt**. Es ist nicht verlangt, dass jede beliebige unter den Anspruch fallende Reaktion zu einem höheren Umsatz bei gleichbleibender Menge von Nebenprodukten führt als jede beliebige Reaktion mit niedrigerer Starttemperatur (wie etwa das Ausführungsbeispiel der D8a).

Um zu zeigen, dass der gemessene Effekt nicht über die gesamten Anspruchsbreite eintritt, stand es der Beschwerdegegnerin ja frei, mittels der Apparatur etwa der D8a oder einer eigenen **Versuchsanordnung**, eine Reaktion, die den weiteren Anspruchsmerkmalen genügt, **auf den Effekt der Starttemperatur hin zu untersuchen**. Eine **bloße Behauptung** hingegen kann die **Glaubhaftigkeit des** von der Beschwerdeführerin **gemessenen Effekts nicht erschüttern**.

Für die Beschwerdekammer war demnach der im Patent vorgenommene Vergleich glaubhaft. Die Ausführung der Kammer, dass es in diesem Fall der Einsprechenden und Beschwerdeführerin (und Antragstellerin im Überprüfungsverfahren) obliegen hätte, diese Glaubhaftmachung zu erschüttern, entspricht allgemeinen Regeln des Beweisrechts und ist daher nicht zu beanstanden, ebenso wenig wie der von der Kammer erwähnte Beweisantritt durch Vorlage von Vergleichsversuchen. Schon aus diesem Grund musste die Kammer nicht ausdrücklich darauf hinweisen, unabhängig davon, ob ein derartiger Hinweis im inter partes-Verfahren überhaupt zulässig gewesen wäre. Die Entscheidung in Nr. 4.3.4 konnte die Antragstellerin daher objektiv gesehen nicht überraschen.

Abgesehen davon stellt sich die Frage, ob der von der Antragstellerin angenommene Gehörsverstoß sich auf das Ergebnis der zu überprüfenden Entscheidung hätte auswirken können. Denn nach Meinung der Antragstellerin waren Vergleichsversuche überflüssig, da bereits der

Vergleich von Dokument D8a und Streitpatent nachweise, dass das streitpatentgemäße Postulat der Starttemperatur nicht über die gesamte beanspruchte Breite verallgemeinerbar sei.

Damit ist auch das ... Vorbringen im Rahmen von Artikel 112a (2) d) EPÜ der erstmaligen Beanstandung in den Entscheidungsgründen betreffend die Nichtdurchführung von **Vergleichsversuchen**: (S. 18, 2. voller Absatz, bis S. 19, Ende 1. voller Absatz (vor (iii)) nicht überzeugend.

[Ende des Auszugs.]

In der mündlichen Verhandlung vertrat die Antragstellerin die Auffassung, die Kammer habe mit ihrem „Vorwurf“, die Einsprechende (Antragstellerin) hätte Vergleichsversuche vornehmen und deren Ergebnis vorlegen können, die Beweislast umgekehrt. Vielmehr sei die Patentinhaberin zum Nachweis des technischen Effekts des Starttemperaturbereichs über die gesamte Anspruchsbreite verpflichtet gewesen.

Wie in der mündlichen Verhandlung von Seiten der GBK – ebenso wie bereits in der Mitteilung (siehe den obigen, dem Zitat von Nr. 4.3.4 folgenden Absatz) – ausgeführt, verkennt diese Auffassung, dass die Kammer den im Patent gemachten Vergleich für glaubhaft – und damit den Beweis des vorgenannten technischen Effekts für erbracht – hielt und es damit der Antragstellerin oblegen hätte, diesen Beweis durch Vergleichsversuche zu erschüttern und den Gegenbeweis zu erbringen. Die Antragstellerin musste damit rechnen, dass die Kammer die Vergleichsversuche im Patent als zutreffend ansehen würde und dass sie diese Einschätzung durch eigene Vergleichsversuche würde widerlegen müssen und die Kammer eine bloße Behauptung betreffend die Versuche im Patent als nicht ausreichend ansehen würde (siehe Nr. 4.3.4 der Entscheidung); erforderlich wäre ein substantiiertes Bestreiten mit Gegenversuchen gewesen. Dass das Thema für die erfinderische Tätigkeit zentral war, ging bereits aus dem Ladungsbescheid vom 14. Mai 2019 hervor (siehe Abschnitt 7.4). In Nr. 7.4.2 bezog sich die Kammer insbesondere auf die Auffassung der Antragstellerin, die Vergleichsdaten im Patent seien nicht glaubwürdig.

Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Antragstellerin über die von Artikel 113 (1) EPÜ verlangte Gelegenheit verfügte, sich zu dieser Frage mittels Vorlage des Ergebnisses eigener Vergleichsversuche zu äußern. Die Antragstellerin konnte daher durch die Entscheidung der Kammer in diesem Punkt nicht überrascht werden. Der unter diesem Gesichtspunkt geltend gemachte Gehörsverstoß liegt daher nicht vor.

### 3.3 Ergebnis

Nach Alledem erweist sich der Überprüfungsantrag

- gemäß Artikel 112a (2) d) EPÜ, „insbesondere in Verbindung mit Regel 104b) EPÜ“, und
- gemäß Artikel 112a (2) c) EPÜ wegen Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör (Artikel 113 EPÜ) (mit Ausnahme der Mängel unter Nr. 4a) und 4c) des Überprüfungsantrags) als offensichtlich unbegründet.

### III. Gesamtergebnis

Die Große Beschwerdekammer verwirft den Überprüfungsantrag gemäß Regel 109 (2) a) EPÜ teilweise als offensichtlich unzulässig, teilweise als offensichtlich unbegründet.

Eine Wiederaufnahme des Verfahrens vor den Beschwerdekammern gemäß Artikel 112a (5) Satz 2 und Regel 108 (3), Satz 1, EPÜ kommt nicht in Betracht, da sie nur im Falle eines begründeten Überprüfungsantrags vorgesehen ist. Mangels Wiederaufnahme des Verfahrens ist auch eine Anordnung, dass Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt haben, zu ersetzen sind, nicht möglich.

Schließlich kann die Erstattung der Beschwerdegebühr nach Regel 110 EPÜ nicht angeordnet werden, da das Verfahren vor den Beschwerdekammern nicht wiedereröffnet wird.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Antrag auf Überprüfung wird einstimmig als teils offensichtlich unzulässig und im Übrigen als offensichtlich unbegründet verworfen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Michaleczek

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt