

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 22. Juni 2004

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0910/02 - 3.4.3

**Anmeldenummer:** 89903100.9

**Veröffentlichungsnummer:** 0404790

**IPC:** H01L 39/12

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Hochtemperatur-Supraleiter

**Patentinhaber:**  
Siemens Aktiengesellschaft

**Einsprechender:**  
Hoechst AG  
Sumitomo Chemical Co., Ltd.

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 123(2), 123(3), 111(1)

**Schlagwort:**  
"Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung - Beschränkung im  
Anspruch auf eine von zwei offenbarten Alternativen -  
zulässig"

**Zitierte Entscheidungen:**  
T 0323/97

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 0910/02 - 3.4.3

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.3  
vom 22. Juni 2004

**Beschwerdeführer:** Siemens Aktiengesellschaft  
(Patentinhaber) Wittelsbacherstraße 2  
D-80333 München (DE)

**Vertreter:** Patentanwälte  
Westphal, Mussnug & Partner  
Mozartstraße 8  
D-80336 München (DE)

**Beschwerdegegner:** Hoechst AG  
(Einsprechender) Zentrale Patentabteilung  
D-65926 Frankfurt am Main (DE)

**Vertreter:** Ahrens, Gabriele, Dr.  
Patentanwältin  
c/o Dipl.-Phys. Martin Einsel  
Jasperallee 1 a  
D-38102 Braunschweig (DE)

(Einsprechender) Sumitomo Chemical Co., Ltd.  
5 - 33, Kitahama 4-chome  
Chuo-ku  
Osaka-shi  
Osaka 541 (JP)

**Vertreter:** Boeters, Hans Dietrich, Dr.  
Patentanwälte Boeters & Bauer  
Bereiteranger 15  
D-81541 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 29. Juli 2002  
zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 0404790 aufgrund des  
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** R. K. Shukla  
**Mitglieder:** V. L. P. Frank  
M. B. Günzel

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 29. Juli 2002, das europäische Patent Nr. 0 404 790 gemäß Artikel 102 (1) EPÜ zu widerrufen.

Anspruch 1 des erteilten Patents lautet:

"1. Supraleitendes Material des Systems  $\text{BiSr}(\text{Ca})\text{CuO}_x$  mit der nominalen Zusammensetzung  $(\text{Bi}_{1-u}\text{Pb}_u)_2(\text{Sr}_{1-x}\text{Ca}_x\text{Bi}_y)_4\text{Cu}_3\text{O}_{10+d}$  ( $d=\text{delta}$ )

mit  $0,01 < x$

$0 < y$  kleiner gleich  $x < 0,5$

$0$  kleiner gleich  $d$

$0$  kleiner gleich  $u$

welches in der Einheitszelle eine Schichtstruktur mit ersten und zweiten alternierenden Schichten aufweist, wobei die erste alternierende Schicht eine Doppelschicht aus Wismutoxid und/oder Wismut/Bleioxid ist, und die zweite alternierende Schicht von schichtenartig aufgebauten Perowskit-Zellen aus Strontium(Kalzium)-Oxid und Kupferoxid gebildet wird, so daß die Schichtstruktur eine Schichtenfolge von [Wismut(Blei)/Strontium(Kalzium)/Kupfer/Kalzium(Strontium)/Kupfer/Kalzium(Strontium)/Kupfer/Strontium(Kalzium) Wismut(Blei)]-Oxid hat, wobei das in Klammern genannte Element das jeweils voranstehende zu einem Anteil ersetzen kann."

- II. Gegen die Erteilung des Patents wurden Einsprüche der Firma Hoechst AG (Einsprechende I) und der Firma Sumitomo Electric Industries Inc. (Einsprechende II) fristgerecht eingelegt.

Der Einspruch der Einsprechenden I gegen das Patent in vollem Umfang berief sich auf die Gründe der Artikel 100 a) und b) EPÜ, insbesondere darauf, daß der beanspruchte Gegenstand weder neu im Sinne von Artikel 54 (1) und (3) EPÜ sei noch eine erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ aufweise. Ferner wurde die Gültigkeit der beanspruchten Priorität für die Verfahrensansprüche 7 und 8 bestritten.

Der Einspruch der Einsprechenden II gegen das Patent in vollem Umfang stützte sich auf Artikel 100 a) EPÜ, insbesondere fehlende Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Artikel 54 (1) und (3) und 56 EPÜ). Die Gültigkeit der beanspruchten Priorität wurde für alle Ansprüche bestritten.

III. In ihrer Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, daß der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hauptantrag der Patentinhaberin nicht zulässig sei, da er einerseits verspätet eingereicht worden sei und andererseits Änderungen enthalte, welche weder sachdienlich noch erforderlich seien und prima facie die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) und (3) EPÜ nicht erfüllten.

Ferner führte die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung aus, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrags über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und somit die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ verletze. Sie berief sich insbesondere auf die Entscheidung T 323/97, welche die Zulässigkeit eines nicht aus der ursprünglich

eingereichten Fassung der Anmeldung herleitbaren Disclaimers verneint habe.

Die Einspruchsabteilung sah es ferner als nicht möglich an, sich in ihrer Entscheidung mit den weiteren, von den Einsprechenden gegen das Patent vorgebrachten Einwänden unter Artikel 100 a) und b) EPÜ zu befassen da keine weitere Sachdiskussion in der mündlichen Verhandlung statt gefunden habe.

IV. Die Patentinhaberin legte am 20. August 2002 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 28. November 2002 eingereicht. Sie hat beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent auf Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchs aufrecht zu erhalten. Eine Anberaumung einer mündlichen Verhandlung wurde für den Fall beantragt, daß dem vorhergehenden Antrag nicht stattgegeben werden könne.

Die Beschwerdegegnerin I (Einsprechende I, Hoechst AG) hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende II, Sumitomo Electric Industries Inc.) hat beantragt, das Patent zu widerrufen, d. h. die Beschwerde zurückzuweisen. Hilfsweise stellte sie einen Antrag auf mündliche Verhandlung.

V. Eine mündliche Verhandlung wurde für den 18. Juni 2004 anberaumt. In einer Mitteilung gemäß Artikel 11 (1) VOBK legte die Kammer ihre vorläufige Meinung dar, daß der

von der Einspruchsabteilung angeführte Widerrufsgrund gemäß Artikel 100 c), bzw. 123 (2) EPÜ, sowie die von der Beschwerdegegnerin II vorgebrachten Einwände unter Artikel 123 (2) und (3) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstünden. Da sich jedoch die Einspruchsabteilung mit den weiteren von der Einsprechenden II vorgebrachten Einwänden gegen das Patent nicht befaßt habe (vgl. Punkt 5 der Entscheidungsgründe), sei die Kammer geneigt, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen (Artikel 111 (1) EPÜ).

Demzufolge bat die Kammer die Parteien zu erklären, ob sie ihre Anträge auf mündliche Verhandlung aufrecht erhielten.

VI. Mit Schreiben vom 22. April 2004 teilte die Beschwerdeführerin mit, daß sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknehme, falls die Sache an die Vorinstanz zurückverwiesen werde.

Mit Schreiben vom 14. Mai 2004 teilte die Beschwerdegegnerin II der Kammer mit, daß sie nicht beabsichtige, an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen.

Der Termin zur mündlichen Verhandlung wurde von der Kammer aufgehoben.

VII. Der Wortlaut des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchs 1 ist folgender:

"1. Mehrphasiges supraleitendes Material mit einer Sprungtemperatur von 105 K bis 110 K des Systems Bi Sr

(Ca) Cu Ox mit einer weit überwiegenden Phase mit der nominalen Zusammensetzung

$(Bi_{1-u}Pb_u)_2 (Sr_{1-x}Ca_xBi_y)_4 Cu_3 O_{10+d}$  ( $d=\delta$ ) mit  $0,01 < x$

$0 < y < x < 0,5$

$0 < d \approx 2y$

$0 < u$

welches eine orthorombische Perovskitüberstruktur aufweist, die in der Einheitszelle eine Schichtstruktur entlang ihrer Gitterkonstante  $c$  von 3,6 nm mit ersten und zweiten alternierenden Schichten aufweist,

wobei die erste alternierende Schicht eine Doppelschicht aus Wismutoxid und/oder Wismut/Bleioxid ist und

die zweite alternierende Schicht von schichtenartig aufgebauten Perovskit-Zellen aus Strontium(Kalzium)-Oxid und Kupferoxid gebildet wird,

so dass die Schichtstruktur eine Schichtenfolge von [Wismut(Blei)/ Strontium (Kalzium)/ Kupfer/ Kalzium(Strontium)/ Kupfer/ Kalzium(Strontium)/ Kupfer/ Strontium(Kalzium)/ Wismut(Blei)]-Oxid hat, wobei das in Klammern genannte Element das jeweils voranstehende zu einem Anteil ersetzen kann."

- VIII. Die Begründung der Einspruchsabteilung dafür, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrags über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Artikel 123 (2) EPÜ), läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Dies sei durch die Änderung der ursprünglich verwendeten Ungleichung  $0 \leq y$  in  $0 < y$ , d. h. durch die Herausnahme des Punktes  $y = 0$ , der Fall. Der Wert  $y = 0$  entspreche dem Fall, bei dem sich kein Wismut (Bi) in der Perovskitzelle befinde. Die Herausnahme des Punktes  $y = 0$  sei jedoch nicht auf Grund grundsätzlicher Materialeigenschaften erfolgt, sondern im Hinblick auf den Stand der Technik, von dem sich die Patentinhaberin abzugrenzen beabsichtige. Die Einspruchsabteilung sei jedoch auf Grund der Entscheidung T 323/97, in der die Zulässigkeit eines nicht in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbarten Disclaimers als grundsätzlich nicht mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar befunden worden sei, der Auffassung, daß die Herausnahme des Punktes  $y = 0$  eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstelle.

IX. Die Beschwerdeführerin machte folgendes geltend:

Der Punkt  $y = 0$  sei während des Prüfungsverfahrens gestrichen worden, um sich gegenüber der nachveröffentlichten Druckschrift EP-A-0 332 291 (=D5) abzugrenzen, die zum Stand der Technik unter Artikel 54 (3) EPÜ gehöre. Die Einspruchsabteilung berufe sich in ihrer Entscheidung auf die T 323/97, nach der die Herausnahme eines Punktes aus einem Wertebereich im Sinne eines Disclaimers nur dann möglich sei, wenn es dafür eine ursprüngliche Offenbarung gebe. Die Entscheidung T 323/97 sei hier jedoch nicht anwendbar, da es sich im vorliegenden Fall nicht um die Einführung eines Disclaimers handele, sondern um das Streichen einer Alternative, die ursprünglich offenbart sei. In den ursprünglich eingereichten Unterlagen sei die folgende Bezeichnung offenbart:

*0 kleiner/gleich y kleiner x kleiner/gleich 0,5*

Die mit einem Schrägstrich getrennten Wörter betreffen gemäß Duden mehrere alternative Möglichkeiten im Sinne einer Verbindung mit *und*, *oder*, *bzw.*, *bis* oder desgleichen. Es handele sich demnach um die Auswahl einer ( $0 < y$ ) von zwei ( $0 < y$  und  $0 = y$ ) ursprünglich offenbarten Alternativen.

- X. Die Beschwerdegegnerin II stützte sich im wesentlichen auf folgende Ausführungen:
- a) Der Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich der Herausnahme des Wertes  $y = 0$  werde vollständig zugestimmt.
  - b) Anspruch 1 sei ferner auf ein mehrphasiges supraleitendes Material mit einer weit überwiegenden Phase einer spezifischen nominalen Zusammensetzung gerichtet. Dies bedeute jedoch, daß ein Material mit weiteren nicht benannten Phasen auch geschützt sei. Da der erteilte Anspruch jedoch ein bestimmtes supraleitendes Material benenne, sei der Schutzbereich des Anspruchs 1 erweitert worden (Artikel 123 (3) EPÜ).
  - c) Der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 werde durch die Zusammensetzung des Ausgangmaterials gekennzeichnet. Der vorliegende Anspruch 1 beziehe sich jedoch auf eine nominale Zusammensetzung, wobei anscheinend Materialverluste während der Herstellung einbezogen würden. Demzufolge habe das Produkt nicht dieselbe Zusammensetzung des Ausgangmaterials. Somit

werde die ursprüngliche Offenbarung erweitert (Artikel 123 (2) EPÜ).

- d) Ferner beziehe sich der Anspruch 1 auf eine Sprungtemperatur von 105 bis 110 K. Die ursprüngliche Beschreibung offenbare jedoch einen Bereich von 105 bis 120 K (vgl. Seite 4, Zeilen 20 und 21), wobei im folgenden Absatz folgendes ausgeführt werde: "selbst wenn das erfindungsgemäße Material nicht ganz die angegebenen hohen Sprungtemperaturen von 105 bis 110 K aufweist,...". Somit sei eindeutig ein Sprungtemperaturbereich von 105 bis 110 K nicht ursprünglich offenbart (Artikel 123 (2) EPÜ).
- e) Ferner werde ursprünglich die supraleitende Materialstruktur nur durch die Gitterkonstanten a und c offenbart (vgl. Seite 3, Zeilen 27 bis 30). Der vorliegende Anspruch 1 beziehe sich jedoch nur auf die Gitterkonstante c. Dies sei jedoch eine Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung, da die Gitterkonstante a nicht definiert werde (Artikel 123 (2) EPÜ).

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Herausnahme des Wertes  $y=0$  - Artikel 123 (2) EPÜ*
  - 2.1 Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung festgestellt, der Gegenstand des Anspruchs 1 des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrags gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich

eingereichten Fassung hinaus und verletze somit die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ (vgl. Punkt 4 der Entscheidungsgründe). Sie berief sich insbesondere auf die Entscheidung T 323/97, welche die Zulässigkeit eines nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbaren Disclaimers verneint habe.

- 2.2 Die Kammer ist jedoch der Auffassung, daß es sich im vorliegenden Fall, wie von der Beschwerdeführerin dargestellt, um die Auswahl einer von zwei ursprünglich dargestellten Alternativen und nicht um einen nicht offenbarten "Disclaimer" handelt. Die ursprünglich eingereichte Anmeldung offenbart ein supraleitendes Material mit ( $y > 0$ ) und ohne ( $y = 0$ ) Wismutatome innerhalb der Perovskitzellen. Dies entspricht nämlich der in der Anmeldung offenbarten Aussage ' $0$  kleiner/gleich  $y$ ' (vgl. Seite 4, Zeile 15 der ursprünglich eingereichten Anmeldung). Diese Alternativen werden durch die Besonderheit des Wertes Null bedingt, da der Unterschied zwischen 'nichts' und 'etwas' nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ist.

Die Entfernung des Wertes  $y = 0$  aus dem beanspruchten Gegenstand ist daher kein Disclaimer.

- 2.3 Die Kammer kommt aus diesem Grund zu dem Schluß, daß die Herausnahme des Punktes  $y = 0$  aus dem Bereich ' $0$  kleiner/gleich  $y$ ' die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht verletzt.

Die Kammer möchte jedoch zur Klarstellung hervorheben, daß dieser Schluß sich nur auf die Erfordernisse des

Artikels 123 (2) EPÜ bezieht und in keiner Weise die Ausführbarkeit der Erfindung betrifft.

3. *Änderungen des Anspruchs 1 - Artikel 123 (2) EPÜ*

3.1 Die Beschwerdegegnerin II hat geltend gemacht, daß der vorliegende Anspruch 1 sich auf eine *nominale* Zusammensetzung des supraleitenden Materials beziehe, wobei der ursprünglich eingereichte Anspruch 1 durch die Zusammensetzung des Ausgangsmaterials gekennzeichnet gewesen sei. Hiermit seien Materialverluste während der Herstellung einbezogen worden, wobei das Endprodukt nicht dieselbe Zusammensetzung des Ausgangsmaterials habe. Der vorliegende Anspruch 1 beinhalte deshalb einen neuen Gegenstand.

3.1.1 Artikel 123 (2) EPÜ besagt jedoch, daß der Gegenstand des Patents nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehen darf. Somit bezieht sich Artikel 123 (2) EPÜ nicht auf den Inhalt der ursprünglich eingereichten Ansprüche, sondern auf den der ursprünglich eingereichten Anmeldung in ihrer Gesamtheit.

3.1.2 Eine *nominale* oder *nominelle* Zusammensetzung bedeutet eine *zahlenmäßige* Zusammensetzung (vgl. Duden, 2. Auflage, 1989). Dies bezieht sich eindeutig auf die Zusammensetzung der supraleitenden Phase und nicht auf die Einwaage der Ausgangssubstanzen. Diese Phasen-Zusammensetzung ist auf Seite 4, Zeilen 10 bis 18 der ursprünglich eingereichten Anmeldung unter der Bezeichnung einer stöchiometrischen Zusammensetzung zu finden.

- 3.1.3 Aus diesem Grund ist die Kammer der Auffassung, daß die im Anspruch 1 beanspruchte nominale Zusammensetzung der supraleitenden Phase in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart ist.
- 3.2 Ferner bestritt die Beschwerdegegnerin II, daß ein Sprungtemperaturbereich von 105 bis 110 K in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart sei.
- 3.2.1 Die ursprünglich eingereichte Anmeldung offenbart jedoch, daß das erfindungsgemäße Material eine Sprungtemperatur von 105 bis 120 K haben kann, und daß ein technischer Vorteil erreicht wird, selbst wenn die angegebenen hohen Sprungtemperaturen von 105 bis 110 K nicht ganz erreicht werden können (vgl. Seite 4, Zeilen 20 bis 25). Dies bedeutet jedoch, daß Sprungtemperaturen in diesem Bereich als möglich erachtet und somit offenbart wurden.
- 3.2.2 Aus diesem Grund ist die Kammer der Auffassung, daß ein Sprungtemperaturbereich von 105 bis 110 K in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart war.
- 3.3 Die Beschwerdegegnerin II machte weiterhin geltend, daß der vorliegende Anspruch die supraleitende Zusammensetzung nur in Zusammenhang mit der Gitterkonstante  $c$  kennzeichne. Die Beschreibung offenbare jedoch die Materialstruktur anhand der Gitterkonstanten  $a$  und  $c$ . Ein Weglassen der Gitterkonstante  $a$  beim Kennzeichnen des supraleitenden Materials sei demzufolge nicht zulässig, da nicht offenbart.
- 3.3.1 Die erfindungsgemäße Struktur wird auf Seite 4, Zeilen 2 bis 21, der ursprünglich eingereichten Anmeldung

dargestellt. In diesem Zusammenhang ist die Gitterkonstante  $\underline{c}$  = 3,6 nm, nicht jedoch die Gitterkonstante  $\underline{a}$  erwähnt. Ferner offenbart die ursprünglich eingereichte Anmeldung auf Seite 3, Zeilen 7 bis 19, daß sich der Unterschied zwischen den supraleitenden Phasen mit hoher und niedriger Sprungtemperatur in der Gitterkonstante  $\underline{c}$  (= 3 nm bzw. 3,6 nm), nicht jedoch in der Gitterkonstante  $\underline{a}$  (= 0,54 nm) bemerkbar macht. Die Erfindung hat jedoch als Ziel, ein Material mit der höheren Sprungtemperatur bereitzustellen (vgl. Seite 2, Zeilen 20 bis 24). Somit ist nach Auffassung der Kammer die Gitterkonstante  $\underline{c}$  in Zusammenhang mit der beanspruchten Zusammensetzung als einziges wesentliches strukturelles Merkmal offenbart.

3.3.2 Die strukturelle Kennzeichnung im Anspruch 1 der supraleitenden Phase ausschließlich anhand der Gitterkonstante  $\underline{c}$  geht aus diesen Gründen nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus.

#### 4. Artikel 123 (3) EPÜ

4.1 Der Anspruch 1 des erteilten Patents bezog sich auf ein 'Supraleitendes Material des Systems Bi Sr (Ca) Cu Ox mit der nominalen Zusammensetzung  $(\text{Bi}_{1-u} \text{Pb}_u)_2 (\text{Sr}_{1-x-y} \text{Ca}_x \text{Bi}_y)_4 \text{Cu}_3 \text{O}_{10+d}$ '. Anspruch 1 gemäß dem Antrag der Beschwerdeführerin bezieht sich jedoch auf ein 'Mehrphasiges supraleitendes Material ... des Systems Bi Sr (Ca) Cu O<sub>x</sub> mit einer weit überwiegenden Phase mit der nominalen Zusammensetzung  $(\text{Bi}_{1-u} \text{Pb}_u)_2 (\text{Sr}_{1-x-y} \text{Ca}_x \text{Bi}_y)_4 \text{Cu}_3 \text{O}_{10+d}$ '.

Die Beschwerdegegnerin II sah in dieser Änderung des Gegenstands des Anspruchs eine Erweiterung des

Schutzumfanges, da der vorliegende Anspruch nicht nur das supraleitende Material, sondern auch ein mehrphasiges supraleitendes Material mit weiteren, nicht gekennzeichneten Phasen schütze.

- 4.2 Die eingeführten Änderungen erweitern jedoch nicht den Schutzzumfang des Patents, da alle Materialien, die unter den neuen Anspruch fallen, auch durch den erteilten Anspruch geschützt waren.

Es ist weiterhin zu bemerken, daß sich der Schutzzumfang des Anspruchs 1 verringert hat. So fällt z. B. ein mehrphasiges Material mit nur 1% der  $(\text{Bi}_{1-u}\text{Pb}_u)_2 (\text{Sr}_{1-x-y}\text{Ca}_x\text{Bi}_y)_4 \text{Cu}_3 \text{O}_{10+d}$  Zusammensetzung schon unter dem Schutzzumfang des erteilten Patents. Hingegen muß ein Material einen 'weit überwiegenden' Anteil dieser Zusammensetzung beinhalten, um unter dem Schutzzumfang des neuen Anspruchs zu fallen.

- 4.3 Es ist deshalb die Auffassung der Kammer, daß der Antrag der Beschwerdeführerin die Bestimmung des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt.

5. Im vorliegenden Fall hat sich die Kammer auf die Prüfung der gegen das Patent vorgebrachten Einwände unter Artikel 123 (2) und (3) EPÜ beschränkt, da sich die Einspruchsabteilung sich nicht mit den weiteren Einwänden, wie z. B. der Gültigkeit der Priorität, der Ausführbarkeit der Erfindung, sowie der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung, befaßt hat (vgl. Punkt 5 der Entscheidungsgründe).

Aus diesem Grund verweist die Kammer ohne mündliche Verhandlung die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück (Artikel 111 (1) EPÜ).

6. Zwar hat die Beschwerdegegnerin II ihren ursprünglich hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung nicht förmlich zurückgenommen, sondern in Antwort auf einen Ladungsbescheid der Kammer lediglich erklärt, sie werde an der mündliche Verhandlung nicht teilnehmen. Jedoch kann eine Verpflichtung der Kammer zur Aufrechterhaltung eines Termins einer mündlichen Verhandlung nicht bestehen, wenn alle Parteien, die sich im Beschwerdeverfahren geäußert haben, entweder ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen oder erklärt haben, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen, so daß die mündliche Verhandlung ohne Anwesenheit einer Partei stattfinden würde. In diesem Fall liegt es im Ermessen der Kammer, den Termin der mündlichen Verhandlung zur Verkündung einer Entscheidung aufrechtzuerhalten, oder ihn abzusetzen und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Sauter

R. K. Shukla

