

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 12. November 2004

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0918/02 - 3.2.6

**Anmeldenummer:** 95101891.0

**Veröffentlichungsnummer:** 0672781

**IPC:** D07B 1/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Seil als Tragmittel für Aufzüge

**Patentinhaber:**  
Inventio AG

**Einsprechender:**  
Otis Elevator Company

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 54, 111(1), 84, 123  
EPÜ R. 57a, 67, 71a

**Schlagwort:**  
"Verfahrensfehler durch Nichtzulassung von Anspruchsänderungen zur Herstellung der Neuheit - (ja)"  
"Neuheit (Gegenstand des erteilten Anspruchs 1) - nein"  
"Klarheit - (Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags) - ja"

**Zitierte Entscheidungen:**  
T 0382/97, T 0755/96

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 0918/02 - 3.2.6

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.6  
vom 12. November 2004

**Beschwerdeführerin:** Inventio AG  
(Patentinhaberin) Seestraße 55  
C-6052 Hergiswil NW (CH)

**Vertreter:** -

**Beschwerdegegnerin:** Otis Elevator Company  
(Einsprechende) Ten Farm Springs Road  
Farmington, CT 06032-2568 (US)

**Vertreter:** Samuels, Adrian James  
Frank B. Dehn & Co.  
179 Queen Victoria Street  
London EC4V 4EL (GB)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 3. Juli 2002  
zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 0672781 aufgrund des  
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. Alting van Geusau  
**Mitglieder:** H. Meinders  
R. T. Menapace

## Sachverhalt und Anträge

I. Das auf die Anmeldung Nr. 95 101 891.0 erteilte europäische Patent Nr. 0 672 781 wurde mit der am 3. Juli 2002 zur Post gegebenen Entscheidung von der Einspruchsabteilung widerrufen mit der Begründung, dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung fehle gegenüber:

D3: US-A-4 624 097

die Neuheit.

Drei Hilfsanträge, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, wurden als verspätet nicht zugelassen, mit der Begründung, daß die Einspruchsgründe von Anfang an unverändert bestanden hätten und in der Ladung zur mündlichen Verhandlung auf diese Gründe und auf Regel 71a EPÜ hingewiesen worden sei. Dennoch habe die Patentinhaberin bis zur mündlichen Verhandlung und auch zu Beginn derselben die Aufrechterhaltung des Patents im erteilten Umfang beantragt. Es seien somit keine neuen Sachverhalte eingebracht und bei der Erörterung der Sachlage während der mündlichen Verhandlung keine Gesichtspunkte eingeführt worden, die nicht schon im Rahmen dessen befunden hätten, was Gegenstand des schriftlichen Verfahrens gewesen sei.

II. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) mit am 31. August 2002 eingegangenem Schriftsatz vom 29. August 2002 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein und begründete sie im gleichen Schriftsatz. Rückzahlung der

Beschwerdegebühr wegen eines schwerwiegenden Verfahrensfehlers wurde gleichzeitig beantragt.

Im Beschwerdeverfahren bezog sich die Beschwerdeführerin auf:

D6: EP-B-0 934 440.

III. Am 12. November 2004 fand eine mündliche Verhandlung statt.

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Basis des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag), bzw. in geänderter Fassung auf der Basis der in der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2004 als 3. Hilfsantrag eingereichten Ansprüche 1-6, aufrechtzuerhalten. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde zurückgezogen. Sie habe keine Bedenken gegen eine Zurückverweisung an die erste Instanz, zur Fortsetzung des Verfahrens.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen, bzw. das Patent zu widerrufen. Falls die Kammer nicht in diesem Verfahren die Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 des 3. Hilfsantrages beurteilen könne, sei sie mit einer Zurückverweisung an die erste Instanz einverstanden.

IV. Anspruch 1 nach dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin (erteilte Fassung) lautet:

"Seil als Tragmittel für Aufzüge, wobei das eine Seilende mit einer Kabine (13) bzw. Lastaufnahmemittel

verbunden ist und tragende Litzen (4) des Seils (1) aus Kunstfasern bestehen und die tragenden Litzen (4) der äußeren Litzenlage (3) von einer ringsum geschlossenen Ummantelung (2) aus Kunststoff umgeben sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Kunstfaserseil (1) mit dem anderen Ende mit einem Gegengewicht verbunden ist und über eine Treibscheibe angetrieben wird, und daß die Ummantelung (2) des Kunstfaserseils (1) aus Kunststoff von der Seil-Außenumfangsseite her auch die Zwischenräume zwischen den tragenden Litzen (4) der äußeren Litzenlage ausfüllt."

Anspruch 1 nach dem einzig übrig gebliebenen  
3. Hilfsantrag lautet:

"Seil als Tragmittel für Aufzüge, wobei das eine Seilende mit einer Kabine (13) bzw. Lastaufnahmemittel verbunden ist und tragende Litzen (4) des Seils (1) aus Aramidfasern bestehen und die tragenden Litzen (4) der äußeren Litzenlage (3) von einer ringsum geschlossenen Ummantelung (2) aus Kunststoff umgeben sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Aramidfaserseil (1) mit dem anderen Ende mit einem Gegengewicht verbunden ist und über eine Treibscheibe angetrieben wird, daß die Litzen (4) aus einzelnen Aramidfasern gedreht oder geschlagen sind, daß jede einzelne Litze (4) mit Polyurethanlösung imprägniert worden ist, so daß sie einen Polyurethananteil zwischen zehn und sechzig Prozent aufweist, und daß die Ummantelung (2) des Aramidfaserseils (1) aus Kunststoff von der Seil-Außenumfangsseite her auch die Zwischenräume zwischen den tragenden Litzen (4) der äußeren Litzenlage ausfüllt".

- V. Die Argumente der Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Antrags lassen sich im wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

Verfahrensfehler:

In der angefochtenen Entscheidung habe die Einspruchsabteilung zu Unrecht die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge als verspätet zurückgewiesen. Sie habe einen Ladungsbescheid ergehen lassen, in dem nur generell auf das gesamte Vorbringen der Einsprechenden sowie die Erwiderung der Patentinhaberin hingewiesen worden sei, somit pauschal den gesamten Akteninhalt des Verfahrens als erörterungsbedürftig erklärt. Sie habe weder auf Fragen hingewiesen, die sie selbst für erörterungsbedürftig ansehe, noch nicht einmal die ihrer Ansicht nach relevanten Entgegnungen genannt, noch ihre vorläufige Auffassung kundgetan. Erst in der mündlichen Verhandlung habe die Einspruchsabteilung ihre Meinung geäußert, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verlange es sodann, der Patentinhaberin die Möglichkeit zu geben, mit Hilfsanträgen auf diese Änderung in der Sachlage zu reagieren. Diese Hilfsanträge nicht zuzulassen stelle einen wesentlichen Verfahrensfehler nach Regel 67 EPÜ dar.

Hauptantrag:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung sei neu, weil das Seil nach der D3 nicht geeignet sei, über eine Treibscheibe angetrieben zu werden. Nach dem

in D3 offenbarten Herstellungsverfahren gebe es zwischen der äußeren Litzenlage und der Ummantelung ein Schmiermittel, wodurch die Ummantelung sich bei einem Antrieb über eine Treibscheibe verformen, aufstauchen und nach kurzer Zeit reißen werde. Der vorliegende Anspruch beziehe bei dem Seil insofern die Treibscheibe mit ein, als er auf ein über den Mantel angetriebenes Seil gerichtet sei. Auch aus D6 (Spalte 3, Zeile 11) sei ersichtlich, daß das Seil nach D3 nicht geeignet sei, über eine Treibscheibe angetrieben zu werden ("... this solution is not optimal for traction.")

### 3. Hilfsantrag

Die Einwände nach den Artikeln 83, 84 und 123 (2) EPÜ seien nicht zutreffend; das Imprägnierverfahren sei für Aramidfasern in Aufzugseilen bekannt, es sei aus der Beschreibung klar entnehmbar, daß jede einzelne Litze mit Polyurethan imprägniert werde und daß der Polyurethananteil in Volumenprozent der Litze berechnet sei.

VI. Die Beschwerdegegnerin argumentierte wie folgt:

Hauptantrag:

Das in D3 erwähnte Schmiermittel sei nicht unbedingt auf die äußeren Litzen angebracht; es befinde sich eher auf der Umhüllung der Fasern, um die Reibung dazwischen zu verhindern. Sonst seien alle Merkmale des Seils aus der D3 bekannt, denn es erwähne die Verwendung dieses Seils als Seil für Aufzüge, außer der Angabe, daß das Seil über eine Treibscheibe angetrieben werde. Der Hinweis auf die Verwendung einer Treibscheibe in Anspruch 1 des

Streitpatents sei jedoch nicht als einschränkendes Merkmal zu sehen. Bei einem Produktanspruch wie der vorliegende deute dies nur auf die Eignung hin, über eine Treibscheibe angetrieben zu werden. Dies sei jedoch auch bei dem Seil nach D3 gegeben; ob dies optimal vor sich gehe, sei dabei unbeachtlich. Von einer gewünschten Lebensdauer oder einem bestimmten Verhalten auf der Treibscheibe sei im Anspruch keine Rede, daher könne das angebliche Verhalten des Seilmantels nach D3 keine Rolle spielen.

### 3. Hilfsantrag:

Das Imprägnierverfahren und die dabei verwendete Lösung seien in dem Streitpatent nicht beschrieben. Damit sei unzureichend offenbart, wie man zum Seil mit den beanspruchten, einzeln vollständig imprägnierten Litzen gelangen könne (Artikel 83 EPÜ).

Anspruch 1 sei weiters unklar in Bezug auf den Polyurethananteil, der einerseits als Anteil an der Lösung, andererseits als Anteil an den Litzen dargestellt sei (Artikel 84 EPÜ). Auch sei nicht ursprünglich offenbart, daß jede Litze imprägniert werde (Artikel 123 (2) EPÜ).

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Hauptantrag - Neuheit (Artikel 54 EPÜ)*

- 2.1 Anspruch 1 in der erteilten Fassung enthält die folgende Bezeichnung des Seils: "Seil (1) als Tragmittel für Aufzüge, wobei das eine Seilende mit einer Kabine (13) bzw. Lastaufnahmemittel verbunden ist . . . ., dadurch gekennzeichnet, daß das (Kunstfaser-)Seil mit dem anderen Ende mit einem Gegengewicht verbunden ist. . . .".

Diese Angaben sind als bloße Verwendungsangaben des Seils und nicht als Merkmale einer Kombination von Seil, Kabine (bzw. Lastaufnahmemittel) und Gegengewicht zu verstehen. Dies wurde auch von der Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 1. Oktober 2004 bestätigt.

Auch ist nirgends die Rede von einer beanspruchten Kombination eines Seiles mit einer Treibscheibe, denn es wird nur erwähnt, daß das Seil über eine Treibscheibe angetrieben wird.

Die Kammer stellt fest, daß die weiteren technischen Merkmale des beanspruchten Seils aus dem Seil nach D3 bekannt sind.

Zu diskutieren bleibt somit die Angabe im Anspruch 1, daß das Seil über eine Treibscheibe angetrieben wird, denn die Beschwerdeführerin ist der Meinung, daß diese Angabe als konstruktives Merkmal des Seils zu werten ist.

- 2.2 Anspruch 1 bezieht sich jedoch auf ein Seil (ist damit ein sogenannter "Produktanspruch"), und nicht auf die Verwendung eines Seiles in einer Aufzugsanlage, wo das Seil über eine Treibscheibe angetrieben wird (und ist

daher kein sogenannter "Verfahrens-" oder "Verwendungsanspruch").

Die Angabe, daß das Seil über eine Treibscheibe angetrieben wird, ist somit als Verwendungsangabe zu sehen, d. h. das beanspruchte Seil ist geeignet, über eine Treibscheibe angetrieben zu werden. Weitere technische Merkmale sind aus dieser Angabe nicht abzuleiten.

Daher ist in Bezug auf den durch D3 gebildeten Stand der Technik zu prüfen, ob das daraus bekannte Seil geeignet ist, über eine Treibscheibe angetrieben zu werden.

- 2.3 Hierzu hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, es sei aus dem Patent D6 bekannt, daß das aus D3 bekannte Seil nicht optimal für einen Antrieb über eine Treibscheibe ("not optimal for traction") sei.

Diese Angabe in D6 beinhaltet jedoch nur die Feststellung, daß das Seil als Zugseil nicht die beste Wahl sei und bedeutet nicht, daß das Seil völlig ungeeignet ist, über eine Treibscheibe angetrieben zu werden, also nur, daß es für diese Verwendung besser geeignete Seile gibt.

- 2.4 Die Beschwerdeführerin trug weiter vor, daß die Ummantelung des Seils nach D3 aus nachgiebigem Elastomer-Material bestehe und bei Einwirkung einer Treibscheibe verformt werde, sich aufstauche und nach kurzer Zeit reiße.

Die Kammer stellt jedoch dazu fest, daß D3 für die Ummantelung nicht nur dieses Material, sondern auch

andere Materialien nennt, wie z. B. das im Streitpatent genannte Polyurethan. Dieses Merkmal kann somit keinen Unterschied zwischen dem Seil nach D3 und dem Seil nach Anspruch 1 in der erteilten Fassung begründen.

- 2.5 Die Beschwerdeführerin argumentierte schließlich, es gebe bei dem Seil nach D3 ein Schmiermittel zwischen den äußeren Litzen und der äußeren Ummantelung, wodurch letztere nicht kraftschlüssig mit den Litzen verbunden sei und somit durch den Antrieb aufgestaucht werde, wenn das Seil über eine Treibscheibe angetrieben werde.

Die Kammer kann sich dem nicht anschließen. Erstens fehlen im Anspruch 1 sich vom Seil nach D3 unterscheidende Merkmale, die ein Aufstauchen verhindern würden. Das Merkmal im Anspruch 1, daß die Ummantelung die Zwischenräume zwischen den tragenden Litzen ausfüllt, gilt auch für das Seil nach D3 (siehe Figur 1 und die Tatsache, daß die Ummantelung nach D3 um die geschlagenen Litzen extrudiert wird).

Zweitens ist davon auszugehen, daß das erwähnte Schmiermittel vorrangig dazu dient, die Reibung zwischen den Ummantelungen der Litzen zu verringern. Diese Wirkung ist ganz gezielt in D3 angegeben (Spalte 2, Zeilen 24 und 25; Spalte 3, Zeilen 37 und 38).

- 2.6 Aus den oben stehenden Gründen ist zu folgern, daß auch das aus D3 bekannte Aufzugseil geeignet ist, als Tragmittel für einen Aufzug zu dienen und über eine Treibscheibe angetrieben zu werden.

Demgemäß fehlt es dem Gegenstand des Anspruchs 1 an der erforderlichen Neuheit.

3. *Änderungen - Hilfsantrag 3 (Artikel 84, 123 EPÜ)*

3.1 Hilfsantrag 3, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, stellt den einzig aufrechterhaltenen Hilfsantrag der Beschwerdeführerin dar. Dessen Anspruch 1 ist gegenüber Anspruch 1 in der erteilten Fassung in dem Sinne weiter eingeschränkt, daß (zwischen Klammern die Fundstellen in der ursprünglich eingereichten Fassung):

- das Seil aus Aramidfasern besteht (Seite 5, Zeilen 31, 32),
- die Litzen aus einzelnen Aramidfasern gedreht oder geschlagen sind (Seite 6, Zeilen 9-12, Ansprüche 9 und 10),
- jede einzelne Litze mit Polyurethanlösung imprägniert worden ist (Seite 4, Zeilen 25-27),
- so daß sie einen Polyurethananteil zwischen zehn und sechzig Prozent aufweist (Seite 4, Zeile 27-34).

3.2 Die Beschwerdegegnerin machte geltend, daß nicht ursprünglich offenbart sei, daß **jede** einzelne Litze eine Konzentration von 10-60% Polyurethan habe. Die Beschreibung deute dazu noch auf die Konzentration von Polyurethan in der verwendeten Lösung hin, nicht auf die Konzentration in der Litze selbst. Auch sei unklar, ob letztendlich im fertigen Produkt in jeder Litze noch Lösung vorhanden sei oder nicht und in welchem Mengenmaß der Polyurethananteil ausgedrückt sei: Volumenprozent oder Gewichtsprozent.

Die Kammer stellt jedoch fest, daß auf Seite 4, Zeilen 25-27 der ursprünglich eingereichten Anmeldung die Behandlung jeder einzelnen Litze erwähnt ist; die Biegewechselfähigkeit, wofür gerade imprägniert wird, ist als abhängig vom Anteil des Polyurethans "an jeder Litze" dargestellt. Damit ist klar, daß es um den Polyurethananteil der Litze geht, und nicht um den Polyurethananteil in der verwendeten Lösung. So ist auch der Satz: "Der Polyurethananteil **zur** Imprägnierung der Litzen ...." zu lesen, denn es ist kein Grund dafür erkennbar, in diesem abschließenden Satz auf eine andere Anteilberechnung zu wechseln.

Ob nach dem Imprägnierungsvorgang noch Lösungsanteile vorhanden sind oder nicht kann dahingestellt bleiben:

Bei dem nachfolgenden Anbringen der Ummantelung werden üblicherweise höhere Temperaturen verwendet, so daß das Lösungsmittel verdampft und. Da die verwendeten Aramidfasern und das Polyurethan sehr unterschiedliche spezifischen Gewichte aufweisen, ist auch darauf zu schließen, daß es bei dem Polyurethananteil der Litzen um den Volumenprozent-Anteil geht.

Die Änderungen geben somit keinen Anlaß zu Einwänden nach Artikel 84 und 123 (2) und (3) EPÜ.

#### 4. *Verfahrensfehler*

- 4.1 In der Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde ein Zeitpunkt bestimmt, "bis zu dem Schriftsätze und/oder Unterlagen eingereicht werden können (Regel 71a EPÜ)". Im der Ladung beigefügten Bescheid wurde "entsprechend Regel 71a EPÜ" darauf hingewiesen, daß nach dem in der Ladung dafür bestimmten Zeitpunkt vorgebrachte Tatsachen

und Beweismittel gemäß Regel 71a nicht berücksichtigt werden müssen. Im weiteren beschränkt sich dieser einzige, von der Einspruchsabteilung vor der angefochtenen Entscheidung erlassene Bescheid auf folgenden Wortlaut:

"In der mündlichen Verhandlung wird voraussichtlich besonders zu erörtern sein:

1.) Die Einspruchsgründe hinsichtlich

Artikel 100 a) EPÜ, Neuheit und erfinderische Tätigkeit, unter Berücksichtigung des geltend gemachten Standes der Technik gemäß D1-D5 und

Artikel 83 EPÜ

2.) Die Stellungnahme der Patentinhaberin vom 12/04/01".

- 4.2 Inhaltlich erschöpft sich dieser Text in der Erwähnung der Selbstverständlichkeit, daß die geltend gemachten Einspruchsgründe unter Berücksichtigung der Entgegenhaltungen erörtert werden würden. Es mag schon fraglich sein, ob durch einen so völlig unspezifischen Hinweistext der Zweck der in Absatz 1 der Regel 71a vorgeschriebenen Mitteilung erreicht werden kann, es allen Verfahrensbeteiligten zu ermöglichen und sie dazu anzuhalten, ihrerseits die mündliche Verhandlung argumentativ und ggf. durch rechtzeitiges Vorbringen relevanter Tatsachen und Beweismittel, aber insbesondere auch durch Einreichung geänderter Fassungen des Patents, vorzubereiten. Als Mitteilung im Sinne von Absatz 2 dieser Regel, nämlich der Gründe, die der Erteilung oder Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, kann

dieser Hinweis jedenfalls nicht gelten. Die Einspruchsabteilung hat darin weder konkrete Gründe mitgeteilt, die der Aufrechterhaltung entgegenstehen könnten, noch solche wenigstens indirekt erkennen lassen.

4.3 Auf Grund eines solchen Bescheides die Vorlage geänderter "Unterlagen, die den Erfordernissen des Übereinkommens genügen", zu verlangen, würde nur die Gefahr erhöhen, daß das Verfahren mit spekulativen, statt an begründeten Einwänden orientierten (vgl. Regel 57a EPÜ) Anspruchsfassungen befrachtet wird - unter dem Aspekt der Verfahrensökonomie das genaue Gegenteil dessen, was mit den in Regel 71a EPÜ vorgesehenen Maßnahmen erreicht werden soll. Auch unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der rechtlich geschützten Interessen des Anmelders/Patentinhabers verbietet es sich, ihn ohne gute Gründe zu Änderungen zu drängen, die sich später als ungerechtfertigte Beschränkung erweisen könnten. Eine Aufforderung zur Einreichung geänderter Unterlagen im Sinne der Regel 71a (2) ist denn im vorliegenden Fall auch nicht ergangen. Völlig unverständlich ist daher der Vorwurf, die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) habe "dennoch bis zur mündlichen Verhandlung und auch zu Beginn derselben die Aufrechterhaltung des Patents im erteilten Umfang beantragt" (Punkt 4, zweiter Absatz der Begründung der angefochtenen Entscheidung).

4.4 Der Beschwerdeführerin wurde ein konkreter, der Aufrechterhaltung des erteilten Patents entgegenstehender Grund frühestens (und auch nur indirekt) während der Verhandlung erkennbar, als ausweislich des Protokolls (siehe vorletzter Absatz) der Vorsitzende nach durchgeführter Neuheitsdiskussion die

Patentinhaberin informierte, daß nach Beratung der Abteilung eine abschließende Entscheidung ergehen könne. "Daraufhin" überreichte die Patentinhaberin drei Anspruchsfassungen als Hilfsantrag 1 - 3 ein.

- 4.5 Die Nichtzulassung dieser Anträge als verspätet mit der Begründung, daß "keine neuen Sachverhalte eingebracht wurden und bei der Erörterung der Sachlage während der mündlichen Verhandlung keine Gesichtspunkte eingeführt wurden, die sich nicht schon im Rahmen dessen befunden hätten, was Gegenstand des schriftlichen Verfahrens war" ist unter diesen Umständen nicht zu rechtfertigen. Sie ignoriert völlig die Tatsache, daß die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) darauf vorbereitet war, auf den Einwand der mangelnden Neuheit zu reagieren, und dies auch sofort tat, als ihr diese Auffassung der Einspruchsabteilung erstmals, nämlich in der mündlichen Verhandlung, erkennbar wurde. Sie vernachlässigt, daß ein Neuheitseinwand in den meisten Fällen ohne Verfahrensverzögerung ausgeräumt werden kann, so daß es im Interesse aller Verfahrensbeteiligten und der Öffentlichkeit möglichst vermieden werden soll (und meistens auch vermieden werden kann), diese Frage über das Beschwerdeverfahren klären zu lassen. Letztlich läuft diese Begründung darauf hinaus, daß die sachliche Untätigkeit der Einspruchsabteilung im schriftlichen Verfahren der Beschwerdeführerin anzulasten sei mit der Folge, daß letztere ihr Recht auf Änderungen und damit auf Aufrechterhaltung ihres Patents verwirkt habe.

- 4.6 In den Folgen für die Beschwerdeführerin als Patentinhaberin kommt dieses Vorgehen einer Rechtsverweigerung gleich, jedenfalls stellt es einen groben Fehler der Einspruchsabteilung in der Ausübung

ihres Ermessens hinsichtlich der Zulassung von Änderungen dar. Von diesem Ermessen ist im Hinblick darauf Gebrauch zu machen, daß das Europäische Patentamt die Aufgabe hat, Patente zu erteilen, die den Anforderungen des EPÜ genügen (komplementär zum Anspruch des Anmelders/Patentinhabers auf Erteilung/Aufrechterhaltung (s)eines Patents, wenn es diese Anforderungen erfüllt, wofür ihm ein grundsätzliches Recht auf Änderungen zusteht - Artikel 123 (1) und Regel 57a EPÜ; siehe T 382/97). Andererseits soll das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt aber auch möglichst effizient durchgeführt werden (T 755/96, ABl. EPA 2000, 174). Unter den gegebenen Umständen sind durch die Nichtzulassung der betroffenen Änderungen die genannten Aspekte nicht nur falsch gewichtet, sondern ihnen allen zugleich grob zuwidergehandelt worden. Dies qualifiziert als schwerer Verfahrensfehler.

- 4.7 Nachdem die Beschwerde nicht nur wegen dieses Verfahrensfehlers, sondern ohnehin notwendig war, um die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung zur Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung zu erreichen und die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren ausführlich die Gelegenheit geboten worden ist, der Beschwerdekammer für eine Aufrechterhaltung des Patents weitere klargestellte, Anspruchsfassungen als Hilfsanträge zur Beurteilung vorzulegen, ist eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen nicht angebracht (Regel 67 EPÜ).

## 5. *Weiteres Verfahren*

Das Patent wurde von der Einspruchsabteilung wegen fehlender Neuheit des erteilten Anspruchs 1 widerrufen. Die Hilfsanträge mit geänderten Ansprüchen wurden als

verspätetes Vorbringen nicht zugelassen. Nachdem die Kammer diese Vorgehensweise nicht billigen konnte, wurden im Beschwerdeverfahren Hilfsanträge zugelassen, von denen der 3. Hilfsantrag aufrecht geblieben ist.

Die Kammer hat sich auf die Feststellung der formellen Zulässigkeit des Anspruchs 1 dieses Hilfsantrags nach den Artikeln 84 und 123 EPÜ beschränkt, um nach Zurückverweisung an die erste Instanz die Prüfung der Patentfähigkeit nach den Artikeln 54 und 56 EPÜ und der Ausführbarkeit (Artikel 83 EPÜ) in zwei Instanzen auf der Basis eines formell akzeptablen Anspruchs 1 zu ermöglichen (Artikel 111 (1) EPÜ).

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die erste Instanz zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting van Geusau