

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. November 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0039/05 - 3.3.06

Anmeldenummer: 98930735.0

Veröffentlichungsnummer: 0986629

IPC: C11D 3/20

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Granulares Waschmittel

Patentinhaberin:

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Einsprechender:

The Procter & Gamble Company

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 108, 107

EPÜ R. 64, 65

Schlagwort:

"Zulässigkeit (nein)"

"Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht entgegengetreten;
ausreichende Beschwerdebegründung (nein)"

"Beschwerdeführerin materiell nicht beschwert"

"Vorlage an die Große Beschwerdekammer (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0493/95, T 0257/03, T 0234/89, T 0392/91, T 0162/97,

G 0009/91, J 0022/86, J 0005/81

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0039/05 - 3.3.06

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 22. November 2006

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OHIO 45202 (US)

Vertreter:

Lawrence, Peter Robin Broughton
Gill Jennings & Every LLP
Broadgate House
7 Eldon Street
London EC2M 7LH (GB)

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Henkelstraße 67
D-40589 Düsseldorf (DE)

Vertreter:

Michalski, Stefan
Michalski Hüttermann
Patentanwälte GbR
Neuer Zollhof 2
D-40221 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0986629 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 11. November 2004.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.-P. Bracke
Mitglieder: G. Raths
A. Pignatelli

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung betreffend die Aufrechterhaltung des europäischen Patentes Nr. 0 986 629 in geändertem Umfang auf Basis des der Einspruchsabteilung vorliegenden Hilfsantrags 6.
- II. Die unabhängigen Ansprüche 1, 4 und 6 des oben genannten sechs Patentansprüche enthaltenden Hilfsantrags 6 bezogen sich auf ein Produkt (granulares Waschmittel), respektive ein Verfahren und eine Verwendung des Waschmittels in einem Waschverfahren.
- III. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patentes in vollem Umfang im Hinblick auf Artikel 100 a), b) EPÜ beantragt, insbesondere wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes sowie wegen fehlender Ausführbarkeit. Sie hatte ihren Einspruch unter anderem auf das Dokument

(1) US-A-4 110 262

gestützt.
- IV. In ihrer Entscheidung befand die Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand der Ansprüche gemäß dem Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 gegenüber der Offenbarung des Dokumentes (1) nicht neu oder erfinderisch war, dass aber der Gegenstand der Ansprüche gemäß dem Hilfsantrag 6 den Erfordernissen des EPÜ genüge.

Insbesondere war die Einspruchsabteilung der Meinung, dass die Neuheit der gemäß dem Hauptantrag beanspruchten Verwendung durch den im Dokument (1) beschriebenen Test C vorweggenommen wurde und dass der Gegenstand der Hilfsanträge 1 bis 5 gegenüber der Lehre des Dokumentes (1) nicht erfinderisch war, insofern Anspruch 1 die Verwendung der Säuren als nachträglich zugesetzte Komponente in flüssigen Waschmitteln umfasste.

- V. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt und als Beschwerdebegründung lediglich beantragt, das Patent auf Basis eines neuen Hauptantrags oder eines der zehn neuen Hilfsanträge aufrechtzuerhalten.

Die unabhängigen Ansprüche 1, 5, 8 und 10 des **Hauptantrags** bezogen sich auf eine Verwendung von organischen Säuren/organischen Säureanhydriden als separate bzw. nachträglich zugemischte Komponente in Waschmitteln zur Unterstützung der Entfernung von bleichbaren Verschmutzungen, respektive auf ein Produkt, ein Verfahren und eine Verwendung des Mittels in einem Waschverfahren.

Die **Hilfsanträge** 1, 2 und 3 enthielten jeweils 10 Ansprüche, die Hilfsanträge 4 bis 6 jeweils 9, wobei alle vorgenannten Anträge 4 unabhängige Ansprüche enthielten.

Die Hilfsanträge 7 und 8 enthielten jeweils 6 Ansprüche, der Hilfsantrag 9 fünf und der Hilfsantrag 10 vier, wobei die Hilfsanträge 7 bis 9 drei und der 10. Hilfsantrag zwei unabhängige Ansprüche enthielten.

- VI. Eine mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 22. November 2006 statt.
- VII. Die Einsprechende/Beschwerdegegnerin hat schriftlich und in der mündlichen Verhandlung unter anderem Folgendes vorgetragen:

Die Beschwerde sei unzulässig, weil die Beschwerdeführerin nicht den von der Einspruchsabteilung vorgebrachten Argumenten bezüglich mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 5, die der Einspruchsabteilung vorlagen, entgegengetreten sei und somit mit der Einspruchsabteilung einverstanden gewesen sei. Es handele sich bei den von der Beschwerdeführerin gestellten elf Anträgen um Anträge, die vor der ersten Instanz nie gestellt wurden. Deswegen würde es sich um einen Verfahrensmissbrauch handeln, da keiner der von der Beschwerdeführerin gestellten Anträge ein zwei Instanzen umfassendes Verfahren durchlaufen würde.

Auch angesichts der großen Zahl von Anträgen, die aus der Kombination von an sich nicht immer miteinander vereinbaren Merkmalen im Produkt, im Verfahren und in der Verwendung resultiert, handele es sich um einen Verfahrensmissbrauch.

- VIII. Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass die im erstinstanzlichen Verfahren gewonnenen Erkenntnisse in die neuen vor der Beschwerdekammer eingereichten Anträge miteingeflossen seien. Der neue Hauptantrag und die neuen 10 Hilfsanträge würden Merkmale enthalten, die alle schon vor der Einspruchsabteilung besprochen wurden.

Es würde keinen Sinn machen, wieder den vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hauptantrag vorzulegen, wenn sie als Beschwerdeführerin einsieht, dass dieser Hauptantrag unverändert nicht gewährbar sei.

Dasselbe gelte für die der Einspruchsabteilung vorgelegten Hilfsanträge 1 bis 5.

Aus dieser Erkenntnis heraus hätte die Beschwerdeführerin nur kleinere Änderungen vorgenommen. Sollte dies nicht möglich sein, könnte die Beschwerdeführerin nie geänderte Anträge im Beschwerdeverfahren vorlegen.

Weiterhin argumentierte die Beschwerdeführerin, dass es ihr zustehe, jeden Anspruchssatz einzureichen, in dem das beanspruchte Begehren nicht über den Rahmen der erteilten Fassung des Streitpatentes hinausgeht.

- IX. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der erst im Beschwerdeverfahren vorgelegten Patentansprüchen 1 bis 10 des neuen Hauptantrags respektive aufgrund einer der neuen Hilfsanträge 1 bis 10 aufrechtzuerhalten. Außerdem beantragte sie, die Sache der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

Da sich die Beschwerdegegnerin gegen die Zulassung der ausschließlich auf neue Anträge gestützten Beschwerde gewehrt hat und sich somit auf die Änderung der Sachlage durch die neuen Anträge nicht eingelassen hat, ist die Frage der Zulässigkeit der Beschwerde durch die Kammer zu entscheiden.

1.1 Materielle Beschwerdeberechtigung

Die Beschwerdeführerin ist materiell nicht beschwert.

1.1.1 Nach Artikel 107 EPÜ sind alle Beteiligte am Verfahren vor der ersten Instanz berechtigt, Beschwerde zu erheben, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind.

Ein Verfahrensbeteiligter gilt dann als beschwert, wenn die Entscheidung seinem Hauptantrag oder den dem stattgegebenen Hilfsantrag vorausgehenden Hilfsanträgen nicht stattgibt (vgl. T 234/89, ABl. EPA 1989, 79; T 392/91).

Wie in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91 (ABl. EPA 93, 408, Nr. 18 der Entscheidungsgründe) festgestellt wurde, besteht nämlich der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens darin, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Grundsätzlich ist die Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung im selben rechtlichen und faktischen Rahmen durchzuführen, wie vor der ersten

Instanz. Dieser Rahmen wird durch die Anträge, die Einspruchsgründe und die Tatsachen bestimmt, die in das Verfahren eingeführt wurden.

Daraus folgt einerseits wie die Große Beschwerdekammer selbst am angegebenen Ort ausführt, dass neue Einspruchsgründe in der Beschwerdeinstanz grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden dürfen, und andererseits, als logische Konsequenz, dass eine Patentinhaberin, die im Einspruchsverfahren voll oder teilweise unterlegen ist, grundsätzlich nur das Recht hat, Beschwerde einzulegen, um die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen.

Die Beschwerdekammern lassen zwar Beschwerden zu, die ausschließlich auf geänderte Anträge basieren, sofern sie in der ernstzunehmenden Absicht gestellt werden, Beanstandungen auszuräumen, die erst mit der Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung bekannt wurden, und außerdem eindeutig gewährbar sind. Voraussetzung für die Zulässigkeit ist, dass es sich aus der Beschwerdebegründung eindeutig ergibt, welche Beanstandungen überwunden wurden (siehe z.B. T 162/97) und warum es dem Beteiligten nicht möglich war, den erst im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag vor der ersten Instanz zu stellen.

- 1.1.2 In diesem Fall wurde dem vor der Einspruchsabteilung vorliegenden Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 5 von der Einspruchsabteilung nicht stattgegeben.

Die Beschwerdeführerin hat jedoch mit der Beschwerde keinen der ihr verwehrten Anträge (Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 5 wie vor der Einspruchsabteilung

eingereicht) verteidigt und vor der Beschwerdekammer erklärt, dass die der Einspruchsabteilung vorliegenden Hauptantrag und fünf Hilfsanträge in der Tat nicht gewährbar seien (siehe Punkt VIII).

Stattdessen hat sie nur neue Anträge, zu denen die Einspruchsabteilung nie die Gelegenheit hatte, Stellung zu beziehen, ohne jegliche Ausführungen zu einem möglichen Zusammenhang mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung eingereicht.

Somit war die Beschwerde ausschließlich auf neue Anträge basiert. Die Beschwerde hätte möglicherweise zugelassen werden können, wenn die Beschwerdeführerin vorgetragen hätte, welche Beanstandungen durch die neuen Anträge ausgeräumt würden, die erst mit der Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung bekannt wurden und warum es ihr nicht möglich gewesen war, die Anträge vor der ersten Instanz zu stellen. Dies wurde jedoch versäumt und war auch nicht unmittelbar aus den Anträgen selbst erkennbar.

Im Gegenteil: Ein mit der Beschwerde erstmals gestellter Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents mit einem unabhängigen Verfahrensanspruch (Hauptantrag, Hilfsanträge 1 bis 5, 7 bis 9) oder Verwendungsanspruch (Hilfsanträge 6 und 10), zu dem die Einspruchsabteilung nie Stellung bezogen hat, kann weder der Einsprechenden noch der Beschwerdekammer einen Hinweis darauf liefern, weshalb die angefochtene Entscheidung aus einem andern Grund aufzuheben ist als dem, das Einspruchsverfahren neu aufzurollen. Auch die Anzahl der erstmalig im Beschwerdeverfahren gestellten Anträge (elf!) spricht dafür, dass die Beschwerdeführerin hiermit versucht hat,

ein neues Verfahren einzuleiten und nicht konkrete Einwände, die im bisherigen Verfahren erhoben wurden, auszuräumen. Dies entspricht aber nicht dem in der Entscheidung G 9/91 klargestellten Zweck des Beschwerdeverfahrens.

- 1.2 Die Beschwerde ist außerdem entgegen Artikel 108 Satz 3 EPÜ nicht begründet worden, da die Mindestanforderungen an eine Beschwerdebegründung nicht erfüllt sind.
 - 1.2.1 Das von Artikel 108 EPÜ vorgesehene Erfordernis der schriftlichen Begründung der Beschwerde setzt voraus, dass die Beschwerdeführerin ihre Sache derart vorträgt, dass die Kammer und die Gegenpartei ohne eigene Ermittlung unmittelbar verstehen können, warum die angefochtene Entscheidung falsch sein sollte und auf welche Tatsachen die Beschwerdeführerin ihre Meinung stützt. Wie in der Entscheidung J 22/86 dargelegt, verlangt Artikel 108 EPÜ eine Begründung, in der auf die Sache eingegangen wird; d.h. es ist anzugeben oder es ist zumindest eindeutig und unmittelbar aus der vorgelegten Begründung zu entnehmen, weshalb der Beschwerde stattgegeben und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll (vgl. auch die umfangreiche Rechtsprechung in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" 4. Auflage 2001, VII.D.7.5.1). Dabei sind die rechtlichen und tatsächlichen Gründe anzugeben, die zur Aufhebung der Entscheidung führen sollen (vgl. T 0493/95). Wird ein neuer Antrag zum ersten Mal im Beschwerdeverfahren gestellt, muss ein kausaler Zusammenhang zwischen den neuen Anspruchsgründen und den Gründen der erstinstanzlichen Instanz hergestellt werden (vgl. T 257/03).

1.2.2 In diesem Fall enthält die Beschwerdebeurteilung nichts, was als rechtlichen oder tatsächlichen Grund angesehen werden könnte, woraus sich die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung ergibt. In den Angaben der Beschwerdebeurteilung sind die rechtlichen und tatsächlichen Gründe, die zur Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung führen sollten, nicht zu erkennen d.h. es ist nicht angegeben, warum die angefochtene Entscheidung nach Auffassung der Beschwerdeführerin keinen Bestand haben kann. Abgesehen davon, dass beantragt wurde, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, wurde weiter nichts über die Unrichtigkeit der Entscheidung über den der Einspruchsabteilung vorliegenden Hauptantrag angeführt. Dasselbe gilt für die Hilfsanträge 1 bis 5.

Selbst wenn man aus einer erweiterten Verteidigung des Patents, wie sie der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht zugrunde gelegen hat, Gründe tatsächlicher oder rechtlicher Art entnehmen wollte, die die Auffassung der Beschwerdeführerin erkennen lassen, weshalb die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist, ergibt sich ohne zusätzliche Anhaltspunkte oder ausdrückliche Ausführungen in der Beschwerdebeurteilung hieraus nichts für die Zulässigkeit der Beschwerde (vgl. auch T 257/03).

Ferner wurde nicht vorgetragen und es ist nicht unmittelbar ersichtlich, inwieweit es sich bei der Abfassung aller unabhängigen Ansprüche der Anträge vor der Beschwerdekammer um eine Reaktion seitens der Beschwerdeführerin handelt, um einen bestimmten Zurückweisungsgrund bezüglich des Hauptantrags oder

einer der Hilfsanträge 1 bis 5 vor der Einspruchsabteilung zu überwinden.

Die Beschwerde ist daher nach Regel 65 (1) EPÜ i.V.m. Artikel 107 und Artikel 108 EPÜ unzulässig.

2. *Antrag auf Vorlage der Sache an die Große Beschwerdekammer*

2.1 Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, ein Verwerfen der Beschwerde wegen Unzulässigkeit impliziere, dass Änderungen von Ansprüchen im Beschwerdeverfahren unmöglich seien. Da diese Auffassung der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Zulässigkeit von geänderten Anträgen im Beschwerdeverfahren widerspreche, beantragte die Beschwerdeführerin, dass die Kammer die Sache der Großen Beschwerdekammer vorlegt.

2.2 Dem Antrag der Beschwerdeführerin vermag die Beschwerdekammer nicht zu entsprechen.

2.2.1 Die Beschwerdeführerin hat keine rechtliche Frage formuliert, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollte, sondern verlangt, dass "die Sache" vorgelegt wird. Nach Artikel 112 EPÜ dürfen jedoch nur Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden.

2.2.2 Die Kammer vertritt außerdem die Auffassung, dass eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im vorliegenden Fall nicht erforderlich ist, weil weder die einheitliche Rechtsanwendung gefährdet ist, noch sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.

a) Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde der Beschwerdeführerin kann zweifelsfrei den Bestimmungen der Artikel 107 und Artikel 108 Satz 3 EPÜ in Verbindung mit Regel 65 EPÜ entnommen werden und ist wie oben dargelegt im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

In solchen Fällen erscheint die Befassung der Großen Beschwerdekammer nicht geboten (vgl. J 5/81, Abl. EPA 1982, 155, 159), zumal sich die Kammer mit der Anwendung der Vorschriften des Übereinkommens nicht in Widerspruch zu anderen Entscheidungen anderer Kammern setzt. Es liegt somit auch keine offene Frage von grundsätzlicher Bedeutung vor.

b) Die Frage der Zulässigkeit der Beschwerde unterscheidet sich von der Frage der Zulassung von geänderten Ansprüchen im Beschwerdeverfahren nach Einreichung einer zulässigen Beschwerde.

Die erste Frage wird in den Artikeln 106 bis 108 EPÜ und Regel 64 EPÜ in Verbindung mit Regel 65 EPÜ geregelt. Was die Änderungsmöglichkeit von Ansprüchen im Beschwerdeverfahren betrifft, so sind Artikel 111 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 57a EPÜ sowie Artikel 10b (1) der VerFOBK anzuwenden.

Eine Entscheidung über die Frage der Zulässigkeit einer Beschwerde impliziert keine Konsequenzen für die Frage der Zulassung von geänderten Ansprüchen, da die Problematik und die Rechtslage völlig verschieden sind.

Da die Kammer die Frage der Zulassung von geänderten Ansprüchen im vorliegenden Fall gar nicht entschieden

hat, kann durch diese Entscheidung kein Widerspruch zur Rechtsprechung über die Zulassung von geänderten Ansprüchen entstehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als nicht zulässig verworfen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

G. Rauh

P.-P. Bracke