

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06 vom 28. Juni 2007****T 263/05 - 3.2.06<sup>1</sup>**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Alting Van Geusau

Mitglieder: M. Harrison

K. Garnett

**Einsprechender/Beschwerdeführer: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft****Einsprechender/Beschwerdeführer: KUKA Schweißanlagen GmbH****Einsprechender/Beschwerdeführer: TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH****Patentinhaber/Beschwerdeführer: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA****Stichwort: Laserschweißen/HONDA GIKEN KOGYO K. K.****Artikel: 54 (1), 56, 84, 111 (1) und 114 (1) EPÜ 1973****Regel: 27 (1) b) und c), 29 (2), 57a, 61a und 76 (1) EPÜ 1973****Artikel 10a (1) und (2) sowie 10b (3) VOBK**

**Schlagwort: "Neuheit und erfinderische Tätigkeit eines unabhängigen Anspruchs und der davon abhängigen Ansprüche (bejaht)" - "nach Regel 57a oder 29 (2) EPÜ unzulässige Änderungen (verneint)" - "Änderungen der Beschreibung (zulässig)" - "Änderung des Vorbringens eines Beteiligten zur Einführung eines neuen Arguments nach Einreichung seiner Erwidierung (unzulässig)" - "Umfang der Verpflichtung der Beschwerdekammer, die Ansprüche von Amts wegen zu prüfen (Art. 114 (1) EPÜ)" - "Umfang der Befugnis der Beschwerdekammer nach Artikel 111 (1) EPÜ, eine Sache von Amts wegen an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen" - "Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung (verneint)" - "Anträge auf Aufnahme von Sachverhalten in die Niederschrift (abgelehnt)"**

*Leitsätze*

*I. Regel 57a EPÜ verbietet es nicht, ein erteiltes Patent mit einem einzigen unabhängigen Anspruch so zu ändern, dass mehrere unabhängige Ansprüche eingeführt werden, wenn die Änderung eine notwendige und zweckmäßige Reaktion auf einen Einspruchsgrund ist (Nr. 4.8 der Entscheidungsgründe).*

*II.1 Regel 29 (2) EPÜ ist im Einspruchsverfahren nicht anwendbar, um die Änderung eines erteilten Patents zu verbieten, wenn von den geänderten Ansprüchen nicht sinnvollerweise gefordert werden kann, dass sie dieser Regel genügen. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn Regel 29 (2) EPÜ den Patentinhaber anderenfalls zwingen würde, einen potenziell zulässigen Gegenstand aufzugeben, der in den Ansprüchen in der erteilten Fassung bereits enthalten war (Nr. 5.16 der Entscheidungsgründe).*

---

<sup>1</sup> Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 0,70 EUR pro Seite erhältlich.

*II.2 Es sind keine Umstände vorgesehen, unter denen Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren in irgendeiner Weise anwendbar wäre. Ist eine Änderung der Ansprüche angesichts der Einspruchsgründe für notwendig und zweckmäßig befunden worden, so wäre es unsinnig, das zusätzliche Erfordernis aufzustellen, dass die Änderung der bloßen Ordnungsvorschrift der Regel 29 (2) EPÜ genügen muss (Nr. 5.19 der Entscheidungsgründe).*

*III.1 Nach Artikel 10a (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern muss ein Verfahrensbeteiligter, aus dessen Sicht eine angefochtene Entscheidung aus einem Grund bestätigt werden soll, der von der Einspruchsabteilung noch nicht berücksichtigt wurde, in seiner Erwiderung auf die Beschwerde seinen vollständigen Sachvortrag in Bezug auf diesen zusätzlichen Grund einschließlich aller angezogenen Tatsachen, Argumente und Beweismittel darlegen. Anderenfalls steht es im Ermessen der Kammer, ob sie diesen zusätzlichen Grund als Änderung des Vorbringens des Beteiligten zulässt und berücksichtigt (Nr. 7.10 der Entscheidungsgründe).*

*III.2 Eine Beschwerdekammer ist nach Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen verpflichtet, geänderte Ansprüche zu prüfen; diese Prüfung ist allerdings auf offenkundige Verstöße gegen das EPÜ begrenzt (Nr. 7.15 der Entscheidungsgründe).*

*III.3 Eine Beschwerdekammer sollte in einem Fall wie dem vorliegenden nur dann von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch machen, eine Sache von Amts wegen zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, wenn ihr im Beschwerdeverfahren zumindest Hinweise darauf vorliegen, dass einer oder mehrere der im Beschwerdeverfahren angefochtenen Ansprüche offenkundig höchstwahrscheinlich ungültig sind (Nr. 7.16 der Entscheidungsgründe).*

*IV. In der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer sind die Anträge der Beteiligten aufzuführen, über die die Beschwerdekammer zu entscheiden hat, also z. B. Anträge zur Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit der Beschwerde, Anträge zur Fassung, in der das Patent nach Auffassung des Patentinhabers aufrechterhalten werden soll, Anträge auf Zurückverweisung der Sache oder Anträge bezüglich der Beschwerdegebühren oder Verfahrenskosten. Ferner sind in der Niederschrift spezielle Erklärungen festzuhalten, die Einfluss auf die Definition des Erfindungsgegenstands haben, wie z. B. Verzichtserklärungen, sofern sie für die zu treffende Entscheidung relevant sind. Nicht in die Niederschrift aufzunehmen sind die Argumente der Beteiligten oder in der mündlichen Verhandlung abgegebene Erklärungen oder Einlassungen, die einem Beteiligten für ein etwaiges späteres Verfahren vor einem nationalen Gericht von Nutzen erscheinen, für die von der Kammer zu treffende Entscheidung aber unwesentlich sind, weil solche Erklärungen oder Einlassungen nicht zum "wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung" oder zu "den rechtserheblichen Erklärungen" im Sinne der Regel 76 (1) EPÜ gehören (Nrn. 8.5 - 8.8 der Entscheidungsgründe).*

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Einspruchsabteilung stellte in ihrer Zwischenentscheidung vom 20. Januar 2005 fest, dass das europäische Patent Nr. 0 857 536 in der gemäß dem zweiten Hilfsantrag der Patentinhaberin geänderten Fassung den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens genüge.

Den Hauptantrag der Patentinhaberin wies sie zurück, und zwar nach Regel 57a EPÜ, weil er trotz nur eines unabhängigen Anspruchs im erteilten Patent zwei unabhängige Ansprüche enthalte, sowie nach Regel 29 (2) in Verbindung mit Artikel 84 EPÜ, weil er zwei unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie enthalte, deren Gegenstand nicht unter die in Regel 29 (2) a) bis c) EPÜ genannten Ausnahmen falle.

II. Die Patentinhaberin legte Beschwerde ein und beantragte die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß dem Hauptantrag oder hilfsweise gemäß verschiedenen Hilfsanträgen. Der Hauptantrag umfasste einen Satz von vierzehn Ansprüchen mit den unabhängigen Ansprüchen 1 und 8, wobei Anspruch 1 eine Kombination aus den erteilten Ansprüchen 1 und 5 und Anspruch 8 eine Kombination aus den erteilten Ansprüchen 1 und 7 war. Dieser Hauptantrag war mit dem von der Einspruchsabteilung zurückgewiesenen Hauptantrag identisch.

III. Die Einsprechenden I, II und III legten ebenfalls Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und beantragten den Widerruf des Patents.

IV. Nur die Einsprechenden I und II reichten eine Erwiderung auf die Beschwerde der Patentinhaberin ein. Keine der Einsprechenden brachte Argumente gegen die Neuheit oder den erfinderischen Charakter von Anspruch 8 des Hauptantrags der Patentinhaberin vor. Die Einsprechende III reichte keine Erwiderung auf die Beschwerde der Patentinhaberin ein.

V. In ihrer Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Kammer den Beteiligten unter anderem mit, dass die in Bezug auf Regel 29 (2) EPÜ aufgeworfene Frage erörtert würde, falls der Gegenstand des Anspruchs 1 für neu und erfinderisch befunden werde. Bezüglich der Neuheit stellte die Kammer fest, dass die Einsprechende keine Beweise vorgelegt hätte, dass die aus dem Stand der Technik bekannten Abtastköpfe schwenk- oder drehbar seien. Außerdem forderte sie die Beteiligten auf, sich zur Möglichkeit einer Zurückverweisung an die erste Instanz zu äußern, weil der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 8 von der Einspruchsabteilung nicht geprüft worden sei.

VI. In der mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2007 reichte die Patentinhaberin einen neuen Hauptantrag ein, wonach die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent mit geänderten Ansprüchen und einer angepassten Beschreibung aufrechterhalten werden solle.

Die Ansprüche des neuen Hauptantrags unterschieden sich nur insofern von denen des früheren Hauptantrags, als die unabhängigen Ansprüche 1 und 8 in eine einteilige Fassung gebracht worden waren, der abhängige Anspruch 12 gestrichen worden war und die Ansprüche 13 und 14 entsprechend neu nummeriert worden waren.

VII. ...

VIII. Neben ihren Anträgen auf Widerruf des Patents stellten die Einsprechenden noch folgende Zusatzanträge:

Die Einsprechende I beantragte die Anwendung der Regel 29 (2) EPÜ durch die Kammer und die Zurückverweisung der Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung, falls das Patent nicht widerrufen werden sollte.

Die Einsprechende II beantragte für den Fall, dass das Patent nicht widerrufen werden sollte, dass die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen und ihrem in der mündlichen Verhandlung eingereichten schriftlichen Antrag (s. Nr. X) stattgegeben werde.

Die Einsprechende III beantragte, dass ihrem in der mündlichen Verhandlung eingereichten schriftlichen Antrag (s. Nr. XI) stattgegeben werde.

IX. Die Ansprüche 1 und 8 des Hauptantrags lauteten wie folgt:

Anspruch 1:

"Laserstrahlschweißvorrichtung, umfassend: eine Laserstrahl-Emissionseinrichtung (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128, 130) zum Emittieren eines Laserstrahlbündels (L), das auf eine zu schweißende Stelle an einem Werkstück (W) in einer Schweißstation zu richten ist; mehrere Abtastköpfe (26, 28, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 116, 118, 120, 136, 138) zum Leiten des Laserstrahlbündels (L) zu der zu schweißenden Stelle an dem Werkstück (W); und einen Strahlwegumschalter (30, 94, 104, 124, 126), der in einem zugehörigen Laserstrahl-Übertragungskanal zwischen der Laserstrahl-Emissionseinrichtung und den Abtastköpfen angeordnet ist, um das Laserstrahlbündel zu einem

ausgewählten Abtastkopf zu führen; wobei jeder der Abtastköpfe ein optisches Strahlablesystem (68, 70) zum Leiten des Laserstrahlbündels zu der zu schweißenden Stelle an dem Werkstück aufweist und jeder der Abtastköpfe ein optisches Strahlkonvergenzsystem (60, 62, 64, 66) aufweist, das bewirkt, dass das Laserstrahlbündel zu der zu schweißenden Stelle an dem Werkstück hin konvergiert, und das optische Strahlablesystem einen winkelbeweglichen Abtastspiegel (68, 70) aufweist, der sich bezüglich des optischen Konvergenzsystems stromabwärts befindet, um das Laserstrahlbündel abzulenken, wobei der Abtastspiegel bezüglich des optischen Konvergenzsystems winkelbeweglich ist, um das Laserstrahlbündel zu mehreren Schweißpunkten an dem Werkstück abzulenken, und die Abtastköpfe jeweils Folgendes aufweisen: ein Gehäuse, welches das optische Strahlablesystem und das optische Strahlkonvergenzsystem in sich aufnimmt, und einen Drehmechanismus (46, 52, 54) zum Drehen dieses Gehäuses um eine Achse."

Anspruch 8:

"Laserstrahlschweißvorrichtung, umfassend: eine Laserstrahl-Emissionseinrichtung (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128, 130) zum Emittieren eines Laserstrahlbündels (L), das auf eine zu schweißende Stelle an einem Werkstück (W) in einer Schweißstation zu richten ist; mehrere Abtastköpfe (26, 28, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 116, 118, 120, 136, 138) zum Leiten des Laserstrahlbündels (L) zu der zu schweißenden Stelle auf dem Werkstück (W); und einen Strahlwegumschalter (30, 94, 104, 124, 126), der in einem zugehörigen Laserstrahl-Übertragungskanal zwischen der Laserstrahl-Emissionseinrichtung und den Abtastköpfen angeordnet ist, um das Laserstrahlbündel zu einem ausgewählten Abtastkopf zu führen; wobei jeder der Abtastköpfe ein optisches Strahlablesystem (68, 70) zum Leiten des Laserstrahlbündels zu der zu schweißenden Stelle an dem Werkstück aufweist und jeder der Abtastköpfe ein optisches Strahlkonvergenzsystem (60, 62, 64, 66) aufweist, das bewirkt, dass das Laserstrahlbündel zu der zu schweißenden Stelle an dem Werkstück hin konvergiert, und das optische Strahlablesystem einen winkelbeweglichen Abtastspiegel (68, 70), der sich bezüglich des Konvergenzsystems stromabwärts befindet, um das Laserstrahlbündel abzulenken, wobei der Abtastspiegel bezüglich des optischen Konvergenzsystems winkelbeweglich ist, um das Laserstrahlbündel zu mehreren Schweißpunkten an dem Werkstück abzulenken, und die Laserstrahlschweißvorrichtung weiterhin einen Transportmechanismus (14) zum Einführen des Werkstücks in die Schweißstation und eine Stellungsmesseinrichtung (16A, 16B) umfasst, die in der Schweißstation angeordnet ist, um die Stellung des Werkstücks in der Schweißstation zu vermessen, wobei die Anordnung derart ausgebildet ist, dass eine Stellung, in welcher das Werkstück von dem von jedem der Abtastköpfe geführten Laserstrahlbündel abgetastet wird, anhand einer Abweichung korrigiert wird, die auf einer Stellungsabweichung des Werkstücks basiert, welches von der Stellungsmesseinrichtung vermessen wird."

X. Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte schriftliche Antrag der Einsprechenden II lautete wie folgt:

"Die Einsprechende II beantragt, in das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom 28.6.2007 die Erklärung des Vertreters der Patentinhaberin aufzunehmen, dass Anspruch 1 des beschränkt aufrecht erhaltenen Patents sich nicht auf die Anordnung der scan heads an einen Roboter bezieht."

XI. Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte schriftliche Antrag der Einsprechenden III lautete wie folgt:

"Die Einsprechende OIII beantragt in der mündlichen Verhandlung, dass in der neu anzupassenden Beschreibung eine zu lösende Aufgabe zu formulieren ist, und dass in der Würdigung des Stands der Technik "John Macken, Optical Engineering, Inc. "Remote Laser welding" in der Beschreibung des europäischen Patents EP 0 857 536 B1 aufzunehmen ist, dass sich diese Vorrichtung nicht auf die Verwendung in Verbindung mit Robotern bezieht und auch dafür nicht geeignet ist."

Es wird weiterhin beantragt in das Protokoll aufzunehmen, dass der Vertreter des Patentinhabers vorgetragen hat, dass sich der geltende Patentanspruch 1 nicht auf Drehbewegungen in Verbindung mit Robotern bezieht."

XII. Die Einsprechende I brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

*Neuheit*

...

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber:

D1 - John Macken: "Remote Laser Welding", in: Proceedings of the International Body Engineering Conference, 1996.

...

*Erfinderische Tätigkeit*

Die technische Aufgabe, die durch das neue Merkmal des Anspruchs 1 gegenüber D1 gelöst werden solle, bestehe lediglich darin, den Arbeitsbereich der Schweißvorrichtung zu vergrößern. Diese Aufgabe werde durch D7 gelöst ...

*Regel 57a EPÜ*

Die Einsprechende I berief sich auf die Gründe, die die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung in dieser Frage angeführt hatte.

*Regel 29 (2) EPÜ*

Auch hier stützte sich die Einsprechende I auf die Gründe, die von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung in dieser Frage angeführt worden waren. Sie brachte vor, dass Regel 29 EPÜ nach Regel 61a EPÜ auf Einspruchsverfahren anzuwenden sei, was von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/91 (ABl. EPA 1992, 253) auch bestätigt worden sei. In der Entscheidung T 991/02 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) habe die dortige Kammer nicht infrage gestellt, dass Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren anzuwenden sei. Der Einspruch sei de facto eine erneute Prüfung, weswegen alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt werden müssten.

*Anspruch 8 und Zurückverweisung*

Ein Anspruch könne nicht einfach gewährt werden, ohne jemals geprüft worden zu sein. Im Einspruchsverfahren seien jedenfalls Einwände gegen diesen Anspruch erhoben worden, sodass seine Gewährbarkeit offenkundig fraglich sei.

Die Kammer sei auf jeden Fall verpflichtet, den Anspruch zu prüfen, und aus den oben genannten Gründen sei glaubhaft belegt, warum er nicht gewährt werden könne. Zweck von Einspruchs- und Beschwerdeverfahren könne es nicht sein, Schutz für eine völlig ungeprüfte Kombination von Ansprüchen zu gewähren.

*Änderung der Beschreibung*

Die Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung zur Anpassung der Beschreibung an die gewährbaren Ansprüche vorgenommen wurden, seien nicht ausreichend. In der Beschreibung werde kein "Erfindungsgegenstand" für den Anspruch 8 genannt. Dies sei unzulässig.

XIII. Die Einsprechende II brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

*Neuheit*

...

*Erfinderische Tätigkeit*

Die gegenüber D1 zu lösende Aufgabe ...

*Regel 57a EPÜ*

Die Einsprechende II stützte sich auf die Gründe, die von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung in dieser Frage angeführt worden waren. Sie brachte vor, dass die Verwendung zweier unabhängiger Ansprüche nicht durch die Einspruchsgründe veranlasst sei, und begründete dies wie folgt:

i) Es sei nur eine Erfindung offenbart (s. Absatz [0033] des erteilten Patents).

ii) Es gebe nicht zwei Ausführungsarten der Erfindung, sondern nur eine - dies sei aus den Absätzen [0025] und [0026] des erteilten Patents ersichtlich.

iii) Wenngleich die Kammer darauf hingewiesen habe, dass es sich in Wirklichkeit um einen Einspruchsgrund nach Artikel 123 (2) EPÜ handle, der somit nicht geltend gemacht werden könne, sei unbedingt zu beachten, dass keine unterschiedlichen Ausführungsarten beschrieben seien, sodass es nicht angezeigt sei, zwei unabhängige Ansprüche für diese Aspekte einzureichen, die (wenn auch fälschlicherweise) in den erteilten Ansprüchen enthalten seien.

iv) Die Einspruchsgründe gäben nur Anlass zur Änderung eines unabhängigen Anspruchs. Es hätten entweder die Ansprüche 1 und 5 oder die Ansprüche 1 und 7 (jeweils in der erteilten Fassung) zu einem einzigen unabhängigen Anspruch zusammengefasst und der andere Anspruch als abhängiger Anspruch belassen werden sollen.

v) Die bloße Abfassung abhängiger Ansprüche in der Form "nach einem der vorstehenden Ansprüche" biete vielleicht eine theoretische Grundlage für eine Änderung, die zu zwei unabhängigen Ansprüchen führe, reiche aber in der Praxis nicht aus, wenn sich nicht auch eine inhaltliche Grundlage dafür in der Beschreibung finde.

vi) Es liege auf der Hand, dass Regel 57a EPÜ herangezogen werden könne, um einen Antrag mit "einer beliebigen Zahl" unabhängiger Ansprüche nach der Erteilung zu verhindern.

vii) Aus der von der Patentinhaberin angeführten Entscheidung T 223/97 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) gehe nicht hervor, dass es zulässig sei, Merkmalkombinationen willkürlich zusammenzustellen, um zu unabhängigen Ansprüchen zu gelangen.

*Regel 29 (2) EPÜ*

Die Einsprechende II schloss sich dem Vorbringen der Einsprechenden I an.

*Anspruch 8 und Zurückverweisung*

i) Es bestehe kein Grund, die Sache *nicht* an die erste Instanz zurückzuverweisen.

ii) In der angefochtenen Entscheidung sei nicht auf Anspruch 8 eingegangen worden, sodass die Einsprechenden keine Veranlassung gehabt hätten, in ihren Erwidern auf die Beschwerdebeurteilung der Patentinhaberin Argumente gegen diesen Anspruch vorzubringen.

iii) Zweck des Beschwerdeverfahrens sei es, die angefochtene Entscheidung zu überprüfen, und die Gültigkeit des Anspruchs 8 sei nicht Gegenstand dieser Entscheidung gewesen.

iv) Ein Angriff auf Anspruch 8 sei in der am 12. Mai 2005 eingereichten Beschwerdebeurteilung der Einsprechenden II enthalten, wo sie im einleitenden Absatz auf alle im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragene Sachverhalte verwiesen habe.

v) Den Antrag, die Sache angesichts von Anspruch 8 an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, habe sie in ihrer Erwidern vom 25. Mai 2007 auf die Aufforderung der Kammer zur Stellungnahme gestellt.

vi) In jedem Fall sei die Kammer von Amts wegen verpflichtet, Anspruch 8 zu prüfen. Wenn ein erteiltes Patent geändert werde, sei es die Pflicht der Kammer, dieses zumindest auf formale Fehler und auf Fragen wie die Einhaltung des Artikels 84 EPÜ zu prüfen. Im vorliegenden Fall gebe es, wie bereits angeführt, ein Problem im Zusammenhang mit Artikel 84 EPÜ, weil die Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 7 nicht eindeutig aus der Anmeldung herleitbar sei und somit nicht durch diese gestützt werde.

#### *Änderung der Beschreibung*

Die Änderungen, die zur Anpassung der Beschreibung an die gewährbaren Ansprüche vorgenommen wurden, seien aus folgenden Gründen nicht angemessen:

i) In der Beschreibung solle angeführt sein, dass sich die Erfindung nicht auf Roboterarme beziehe, was von der Patentinhaberin auch eingeräumt worden sei.

ii) Für den unabhängigen Anspruch 8 müsse ein Erfindungsgegenstand angegeben werden. Dieser fehle.

#### *Schriftlicher Antrag*

Die Erklärung des Vertreters der Patentinhaberin über den Schutzzumfang des Anspruchs 1 des beschränkten Patents solle in die Niederschrift über die mündliche Verhandlung aufgenommen werden.

XIII. Die Einsprechende III brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

#### *Erfinderische Tätigkeit*

D1 offenbare ...

#### *Regel 57a EPÜ*

Die Einsprechende III reichte keine Erwidern auf die Beschwerde der Patentinhaberin ein und nahm auch in der mündlichen Verhandlung nicht Stellung dazu.

#### *Regel 29 (2) EPÜ*

Die Einsprechende III schloss sich dem Vorbringen der Einsprechenden I an.

### *Anspruch 8 und Zurückverweisung*

i) Die Patentinhaberin habe keine neuen Argumente bezüglich des Anspruchs 8 vorgebracht und nicht begründet, warum dieser neu oder erfinderisch sei. Somit liege nichts vor, wozu die Einsprechende II als Beschwerdegegnerin Stellung nehmen müsse.

ii) Anspruch 8 sei nicht geprüft worden; daher könnte er alle Arten von Fehlern enthalten und auf vielfältige Weise beanstandet werden.

Die Kammer sei auf jeden Fall von Amts wegen verpflichtet, den Anspruch 8 zu prüfen:

i) Prüfe sie diesen Anspruch nicht, so bedeute dies implizit, dass sie ihn für gewährbar befände.

ii) Die Rechtslage stelle sich so dar, dass die Kammer die Entscheidung der ersten Instanz überprüfe. Wenn sie den Anspruch 8 und alle davon abhängigen Ansprüche für gewährbar erkläre, würde sie über eine bloße Überprüfung dieser Entscheidung hinausgehen und ihre eigentlichen Befugnisse überschreiten.

iii) Der Anspruch 8 sei erstmals im Einspruchsverfahren vorgebracht und damals wegen anderer Mängel nicht geprüft worden. Natürlich solle er nun zur weiteren Überprüfung zurückverwiesen werden, wie auch ein zunächst für nicht neu befundener Anspruch zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zurückverwiesen würde.

iv) Formelle Verwaltungsvorschriften wie die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern könnten nicht Vorrang vor dem materiellrechtlichen Erfordernis haben, dass ein Anspruch geprüft werden müsse.

### *Änderung der Beschreibung*

Die Änderungen, die zur Anpassung der Beschreibung an die gewährbaren Ansprüche vorgenommen wurden, seien nicht angemessen, weil in der Beschreibung viele verschiedene Aufgaben genannt seien und nicht klar sei, welche davon durch Anspruch 8 gelöst werde. Nicht zuletzt in dieser Hinsicht seien die Erfordernisse der Regel 27 (1) c) EPÜ nicht erfüllt.

### *Schriftlicher Antrag*

Die neu angepasste Beschreibung solle die Punkte enthalten, auf die sich der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Antrag beziehe. Auch solle in der Niederschrift festgehalten werden, was der Vertreter der Patentinhaberin zum Schutzzumfang des Anspruchs 1 des Hauptantrags erklärt habe.

XV. Die Patentinhaberin brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

#### *Neuheit*

...

#### *Erfinderische Tätigkeit*

...

#### *Regel 57a EPÜ*

i) Zweck des Einspruchsverfahrens sei es, einem Einsprechenden die Möglichkeit zu geben, Schutzrechte, auf die der Patentinhaber kein Anrecht hatte, aus dem Patent entfernen zu lassen (G 1/91, Nr. 4.2 der



Entscheidungsgründe). Mit der Erteilung des Patents habe die Patentinhaberin ein Anrecht auf die Ansprüche 1 und 5 wie auch auf die Ansprüche 1 und 7 erworben. Diese Schutzrechte sollten ihr nun nicht entzogen werden, nur weil Anspruch 1 in der erteilten Fassung nicht neu sei.

ii) Im Einspruchsverfahren habe der Patentinhaber keine Möglichkeit mehr, eine Teilanmeldung einzureichen.

iii) Regel 57a EPÜ sei eine bloße Ordnungsvorschrift und könne nicht das Grundrecht des Anmelders aushöhlen, zur Wahrung ihm zustehender Rechte Änderungen einzureichen.

iv) Bei T 610/95, T 223/97 und T 181/02 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) handle es sich zwar um einschlägige Entscheidungen; diese seien aber nicht für alle Einspruchsverfahren maßgeblich, sondern lieferten lediglich Beispiele dafür, wann mehr als ein unabhängiger Anspruch verwendet werden könne.

v) Im vorliegenden Fall sei die Änderung durch den Einspruchsgrund veranlasst. Es werde eine Beschränkung vorgenommen, und im Vergleich zum erteilten Patent werde nichts Neues geschützt.

vi) Die Richtlinien für die Prüfung im EPA, D-IV, 5.3 besagten nicht, dass eine konkrete Beschreibung einer Ausführungsart Voraussetzung für eine solche Änderung wäre. In den Ansprüchen selbst seien mehrere Ausführungsarten offenbart, und eine Ausführungsart falle ohnehin unter die Ansprüche, sodass die Richtlinien eingehalten seien.

vii) Die Einspruchsabteilung habe die Richtlinien falsch ausgelegt.

viii) In der Sache in T 937/00 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) habe die Kammer keine grundsätzlichen Einwände gegen die Verwendung mehrerer unabhängiger Ansprüche erhoben. Unter Bezugnahme auf die dortigen Ausführungen stelle die Patentinhaberin Folgendes fest:

a) Im vorliegenden Fall seien die beiden unabhängigen Ansprüche nicht in einem späten Verfahrensstadium, sondern als erste Reaktion auf die Einsprüche eingereicht worden.

b) Es handle sich nicht um eine Vielzahl unabhängiger Ansprüche, sondern lediglich um zwei.

c) Das Verfahren sei durch die Einreichung dieser Ansprüche nicht verzögert worden.

ix) Der Einwand gegen die Ansprüche 5 und 7, die auf unabhängige Ausführungsarten gerichtet und aus Ansprüchen hervorgegangen seien, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht jeweils von Anspruch 1 abhängig waren und entgegen den Behauptungen der Einsprechenden nicht gesondert beschrieben waren, sei ein Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ, der weder in den Einspruchsbegründungen noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt im erstinstanzlichen Verfahren erhoben worden sei. Ohne Einverständnis der Patentinhaberin könne dieser Einwand nun nicht mehr geltend gemacht werden.

x) Soweit die Einsprechenden Einwände nach Artikel 84 EPÜ erheben, könnten auch diese gemäß T 367/96 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) jetzt nicht mehr vorgebracht werden, da es sich um erteilte Ansprüche handle, die lediglich kombiniert worden seien. Der Gegenstand sei unverändert geblieben.

#### *Regel 29 (2) EPÜ*

i) Schon ihrem Wortlaut nach gelte Regel 29 (2) EPÜ nicht für Patente, sondern lediglich für Anmeldungen.

ii) Der Einspruchsabteilung zufolge (s. Niederschrift über die mündliche Verhandlung, Nr. 2.2) sei es Amtspraxis, Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren anzuwenden. In Teil D der Richtlinien für die Prüfung sei

Regel 29 (2) EPÜ jedoch gar nicht erwähnt. Wie aber könne etwas Amtspraxis sein, das in den Richtlinien nicht vorkomme?

iii) Außer der Entscheidung T 991/02 gebe es keine Rechtsprechung zur Anwendung der Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren, und selbst die damalige Kammer habe nicht entschieden, ob diese Regel anzuwenden sei oder nicht.

iv) Regel 61a EPÜ besage nicht, dass alle Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung auf erteilte Patente anzuwenden seien.

v) In der Mitteilung über die Änderung der Regel 29 (2) EPÜ (ABI. EPA 2002, 112) werde nicht auf den Patentinhaber, sondern ausschließlich auf den "Anmelder" Bezug genommen. Diese Regel sei eindeutig nur auf Anmeldungen anzuwenden.

vi) In der geänderten Fassung der Regel 29 (2) EPÜ heiße es, dass Artikel 82 EPÜ von ihr unberührt bleibe. Da Artikel 82 EPÜ nur für Anmeldungen gelte, wäre es nicht sinnvoll, die Regel auch auf Patente anzuwenden.

vii) Im Einspruchsverfahren könnten keine Teilanmeldungen mehr eingereicht werden, sodass es unbillig wäre, Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren anzuwenden.

viii) In G 1/91 werde erläutert, dass Regel 29 EPÜ eine reine Verfahrensvorschrift sei.

ix) Regel 61a EPÜ beziehe sich auf "Unterlagen", Regel 29 (2) EPÜ dagegen auf Patentansprüche.

x) Wenn das eigentliche Problem die Einführung einer zu hohen Zahl von Ansprüchen sei, wäre dies ein Einspruchsgrund nach Artikel 84 EPÜ.

xi) Zwar habe die Große Kammer in G 1/91 unter Nummer 3.4 der Entscheidungsgründe die Regel 29 EPÜ als ein Beispiel für die Regeln genannt, die nach Regel 61a EPÜ im Einspruchsverfahren anzuwenden seien; die Regel 29 EPÜ enthalte neben Absatz 2 aber noch andere Vorschriften, die im Einspruchsverfahren anwendbar sein könnten.

#### *Anspruch 8 und Zurückverweisung*

i) Die Einsprechenden hätten vier Monate Zeit gehabt, um zur Beschwerde der Patentinhaberin Stellung zu nehmen. Die Einsprechenden, die eine Erwiderung eingereicht hätten, hätten den Anspruch 8 - abgesehen von der Berufung auf die Regeln 57a und 29 (2) EPÜ - in keiner Weise angefochten. Der vollständige Sachvortrag der Erwiderung auf die Beschwerde der Patentinhaberin (s. Art. 10a (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) habe keinen materiellen Angriff auf Anspruch 8 enthalten.

ii) Die Patentinhaberin habe davon ausgehen dürfen, dass keine sachlichen Einwände gegen Anspruch 8 mehr erhoben würden.

iii) Es wäre Verfahrensmisbrauch, Anspruch 8 jetzt noch anzufechten und damit die Möglichkeit einer erneuten Recherche und erneuter Angriffe - sogar auf Anspruch 1 - zu eröffnen. Dies wäre der Patentinhaberin gegenüber völlig unbillig.

iv) Der z. B. von der Einsprechenden II gestellte Antrag auf Zurückverweisung in Bezug auf Anspruch 8 sei nicht innerhalb der 4-monatigen Frist für die Einreichung des vollständigen Sachvortrags eingegangen. Die

Einsprechenden hätten sich zu diesem Punkt nicht geäußert, bis er von der Kammer angesprochen worden sei. Die Einsprechende II habe die Zurückverweisung erstmals am 25. Mai 2007 beantragt, also zwei Jahre nach Ablauf der Frist für die Einreichung des vollständigen Sachvortrags.

v) Für eine so späte Beantragung einer Zurückverweisung gebe es keine Rechtfertigung; also liege ein verspäteter Antrag vor, ohne dass ein entsprechender Grund oder eine offenkundige Nichtgewährbarkeit des Anspruchs gegeben sei. Der Sachvortrag der Patentinhaberin sei während des gesamten Verfahrens unverändert geblieben. Die Kammer sei an die Verfahrensordnung gebunden.

vi) Die Patentinhaberin brauche keine Argumente zur Untermauerung der sachlichen Gewährbarkeit der Ansprüche ihres Hauptantrags vorzubringen, den sie ohnehin schon im erstinstanzlichen Verfahren gestellt habe.

Zur Frage, ob die Kammer den Anspruch 8 von Amts wegen prüfen solle, brachte die Patentinhaberin Folgendes vor:

i) Dies würde das Verfahren unnötig verlängern.

ii) Würde die Kammer die Sache nach einer solchen Prüfung zurückverweisen, so würde dies möglicherweise zu einer erneuten Beschwerde und somit zu einer weiteren Verfahrensverzögerung führen. Dies liege nicht im Interesse der Beteiligten, des EPA oder der Öffentlichkeit.

iii) Anspruch 8 sei nicht offenkundig nach Artikel 84 und 123 EPÜ nicht gewährbar, weil er eine Kombination aus bereits gewährten Ansprüchen sei. Die Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit würde die Untersuchung eines völlig neuen Sachverhalts erfordern. Dieser könne nicht als offenkundig nicht gewährbar angesehen werden, weil sich die Einsprechenden dazu überhaupt nicht geäußert hätten und nicht einmal in der Erwiderung auf die vorläufige Auffassung der Kammer darauf eingegangen seien, in der die Frage der Zurückverweisung angesprochen worden sei.

iv) Der rechtliche und faktische Rahmen der Beschwerde werde durch die Beschwerdeggründe und die Anträge der Beteiligten begrenzt. Dies gehe aus G 9/91 und G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408 bzw. 420) eindeutig hervor, wo eine solche Prüfung ebenfalls an die Bedingung geknüpft worden sei, dass die Gewährbarkeit prima facie in Frage gestellt sei. Die Einführung eines neuen Sachverhalts von Amts wegen würde über den Rechtsauftrag der Kammer hinausgehen, die erstinstanzliche Entscheidung zu überprüfen.

#### *Änderung der Beschreibung*

Bezüglich der Änderungen der Beschreibung, die zur Anpassung an die gewährbaren Ansprüche vorgenommen worden waren, brachte die Patentinhaberin Folgendes vor:

i) Die Erfordernisse der Regel 27 (1) b) EPÜ seien erfüllt, weil danach lediglich der bisherige Stand der Technik angegeben werden müsse, soweit er für das Verständnis der Erfindung als "nützlich" angesehen werden könne. Der Anspruch 8 weise zahlreiche Merkmale des Anspruchs 1 auf, sodass auch hier der Verweis auf D1 ausreiche.

ii) Die Erfordernisse der Regel 27 (1) c) EPÜ seien erfüllt, weil die Erfindung so dargestellt sei, dass ihre technische Aufgabe und deren Lösung verstanden werden könnten.

*Schriftliche Anträge der Einsprechenden II und III*

Es bestehe keine Veranlassung, diesen Anträgen stattzugeben. Die Patentinhaberin bestritt, die fragliche Aussage gemacht zu haben. Die schriftlichen Anträge der Einsprechenden sollten einfach zurückgewiesen werden, weil sie für die Entscheidung ohnehin nicht relevant seien.

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerden sind zulässig.

2. *Neuheit*

...

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu gegenüber dem angeführten Stand der Technik, sodass die Erfordernisse des Artikels 54 (1) EPÜ erfüllt sind.

3. *Erfinderische Tätigkeit*

3.1 D1 wurde von allen Beteiligten als der nächstliegende Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen. Die Kammer teilt diese Auffassung, weil in D1 dieselbe Art von Vorrichtung für denselben Verwendungszweck wie im Patent offenbart ist.

Was das einzige gegenüber D1 neue Merkmal des Anspruchs 1 anbelangt, so ...

3.6 In Anbetracht des Stands der Technik und der von den Einsprechenden angeführten Beweismittel kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ somit erfüllt sind.

4. *Regel 57a EPÜ*

4.1 Die Einspruchsabteilung hatte den Hauptantrag der Patentinhaberin, der für den vorliegenden Zweck als mit ihrem Hauptantrag im Beschwerdeverfahren identisch angesehen werden kann, zurückgewiesen, weil die geänderten Ansprüche gemäß diesem Antrag gegen Regel 57a EPÜ verstießen. Diese lautet:

"Unbeschadet Regel 87 können die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 veranlasst sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist."

4.2 Die Einspruchsabteilung hatte die Aufnahme der beschränkenden Merkmale des erteilten Anspruchs 5 in den Anspruch 1 des Hauptantrags (und in die davon abhängigen Ansprüche 2 bis 7) für eine zulässige Änderung als Reaktion auf den Einwand mangelnder Neuheit befunden, der gegen den erteilten Anspruch 1 erhoben worden war. Sie hatte jedoch entschieden, dass der unabhängige Anspruch 8 des Hauptantrags (mit den davon abhängigen Ansprüchen 9 bis 14) nicht auf eine zulässige Änderung nach Regel 57a EPÜ zurückgehe. Zunächst hatte die Einspruchsabteilung die Frage aufgeworfen, ob der Einspruchsgrund "weitere Änderungen der Ansprüche und insbesondere die Einreichung eines neuen unabhängigen Anspruchs erfordere", und dann festgestellt, dass der erteilte Anspruch 1 nicht auf mehrere besondere Ausführungsarten gerichtet sei, weil in der Beschreibung nur von einer Ausführungsart die Rede sei. Da sich alle erteilten Ansprüche nur auf diese eine Ausführungsart bezögen,

mache der Einspruchsgrund lediglich erforderlich, dass der Gegenstand des Schutzbegehrens enger definiert werde. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der geänderte Anspruch 8 des Hauptantrags eine andere, von derselben Ausführungsart abgeleitete Definition der Erfindung darstelle und daher als Erwiderung auf den Einspruchsgrund überflüssig sei. Dabei verwies sie auf die Richtlinien für die Prüfung, D-IV, 5.3 und dort auf den Abschnitt zu Regel 57a EPÜ, in dem es wie folgt heißt:

"Die bloße Hinzufügung neuer Ansprüche zu den Ansprüchen in der erteilten Fassung ist unzulässig, da mit solchen Änderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeräumt werden kann. Der Ersatz eines erteilten unabhängigen Anspruchs durch mehrere - beispielsweise zwei - unabhängige Ansprüche, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet sind, ist zulässig, wenn dies durch in Artikel 100 genannte Einspruchsgründe veranlasst ist (T 223/97, nicht im ABl. EPA veröffentlicht)."

4.3 Die Einspruchsabteilung war zu dem Schluss gelangt, dass der zweite Satz dieser Passage aus den Richtlinien auf den vorliegenden Fall nicht zutrefte, weil die erteilten Ansprüche 5 und 7 (deren Merkmale in die geänderten Ansprüche 1 bzw. 8 aufgenommen worden waren) nicht besondere Ausführungsarten, sondern lediglich verschiedene Aspekte ein und derselben Ausführungsart seien und diese Aspekte bereits durch den geänderten Anspruch 7 abgedeckt würden.

4.4 Die Kammer kann sich weder den Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung noch dem Vorbringen der Einsprechenden anschließen. Zur Veranschaulichung soll der Aufbau der einzelnen Ansprüche im Folgenden schematisch skizziert werden (ohne die unabhängigen Ansprüche, die für den vorliegenden Zweck irrelevant sind), und zwar zunächst der Ansprüche in der erteilten Fassung:

- Anspruch 1: Vorrichtung mit bestimmten Merkmalen
- Anspruch 5: Vorrichtung nach Anspruch 1 mit dem zusätzlichen Merkmal X
- Anspruch 7: Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 5 mit dem zusätzlichen Merkmal Y

Somit sind im Anspruch 7 der erteilten Fassung de facto zwei Gegenstandsbereiche definiert, die nachfolgend als Ansprüche 7 a) und b) bezeichnet werden:

- Anspruch 7 a): Vorrichtung nach Anspruch 1 mit dem zusätzlichen Merkmal Y, aber ohne das Merkmal X
- Anspruch 7 b): Vorrichtung nach Anspruch 1 mit den beiden zusätzlichen Merkmalen X und Y

Nach diesem Schema haben die geänderten Ansprüche des Hauptantrags folgende Form:

- Anspruch 1: Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 mit dem zusätzlichen Merkmal X
- Anspruch 8: Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 mit dem zusätzlichen Merkmal Y

4.5 Zunächst ist dazu anzumerken, dass der geänderte Anspruch 8 entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung nicht als völlig überflüssig angesichts des geänderten Anspruchs 1 betrachtet werden kann, weil im geänderten Anspruch 1 kein Gegenstand mit dem Merkmal Y definiert ist und somit kein Schutz für einen Gegenstand beantragt wird, der das Merkmal Y, nicht aber das Merkmal X aufweist. Zwar besteht durchaus ein gewisser Grad an Überflüssigkeit oder Überlappung zwischen den geänderten Ansprüchen 1 und 8; dies war allerdings auch schon bei den erteilten Ansprüchen 5 und 7 der Fall. Somit war diese Überflüssigkeit nicht durch die Änderung bedingt, sondern schon vorher vorhanden.

4.6 Entscheidender aber ist Folgendes: Da in den erteilten Ansprüchen ein Gegenstand mit dem Merkmal Y definiert war (nämlich im erteilten Anspruch 7 a)), würde Regel 57a EPÜ nach der Auslegung der Einspruchsabteilung die Patentinhaberin zwingen, einen potenziell rechtsgültigen Anspruch (nämlich den erteilten Anspruch 7) aufzugeben. Das Ergebnis der Entscheidung der Einspruchsabteilung scheint zudem von der zufälligen Reihenfolge der Ansprüche abzuhängen: Wäre die Reihenfolge der geänderten Ansprüche 1 und 8 umgekehrt gewesen, so hätte sie vermutlich den ehemaligen Anspruch 8 (in diesem Fall dann Anspruch 1) als begründete Erwiderung auf den Neuheitseinwand zugelassen und den ehemaligen Anspruch 1 (in diesem Fall dann Anspruch 8) zurückgewiesen.

4.7 Der Einwand der Einspruchsabteilung gegen die Form der geänderten Ansprüche scheint hauptsächlich darauf gerichtet zu sein, dass der geänderte Anspruch 8 ein zusätzlicher unabhängiger Anspruch war, während die Ansprüche in der erteilten Fassung keinen solchen zusätzlichen unabhängigen Anspruch umfassten. Nach der Entscheidung T 223/97, auf der die oben zitierte Passage aus den Prüfungsrichtlinien basiert, kann sich der Patentinhaber im Falle eines Anspruchs, der zwei "besondere" Ausführungsarten umfasst, auf zwei unabhängige Ansprüche für diese beiden Ausführungsarten beschränken (vgl. S. 9, erster vollständiger Absatz: " Si la revendication 1 couvre ... deux modes particuliers de réalisation, le titulaire du brevet peut, pour répondre au défaut de brevetabilité, se restreindre à ces deux modes de réalisation et, par suite, déposer deux revendications indépendants protégeant chacune l'un de ceux deux modes de réalisation. "). Dies bedeutet aber nicht, dass nur in einem solchen Fall mehr als ein unabhängiger Anspruch verwendet werden kann. So hat zum Beispiel die Kammer in T 937/00 festgestellt, dass grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden ist, wenn ein Patentinhaber seine Ansprüche so ändert, dass sie mehrere unabhängige Ansprüche umfassen, die auf verschiedene, ursprünglich in einem allgemeinen Anspruch enthaltene Gegenstände gerichtet sind, sofern dies als Reaktion auf einen Einspruchsgrund geschieht. Der Grund hierfür ist, dass die Einheitlichkeit der Erfindung, wie von der Großen Beschwerdekammer in G 1/91 (a. a. O.) festgestellt, nicht zu den Erfordernissen zählt, die ein europäisches Patent erfüllen muss, wenn es in geändertem Umfang aufrechterhalten wird. In T 181/02 merkte die dortige Kammer unter Berufung auf T 223/97 an, dass der Ersatz eines einzelnen erteilten unabhängigen Anspruchs durch zwei oder mehr unabhängige Ansprüche nur in "Ausnahmefällen" durch einen Einspruchsgrund veranlasst sein kann, und nannte als Beispiel den Fall, in dem ein erteilter unabhängiger Anspruch auf zwei besondere Ausführungsarten gerichtet ist. Allerdings führte sie weiter aus (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe), dass die Einführung zweier unabhängiger Ansprüche auch dann gerechtfertigt sein könne,

"... wenn zwei erteilte abhängige Ansprüche (z. B. die Ansprüche 2 und 3) parallel zueinander mit einem einzigen unabhängigen Anspruch (z. B. Anspruch 1) verknüpft sind. Dann könnte natürlich die Einreichung zweier unabhängiger Ansprüche (z. B. mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 2 bzw. 1 und 3) möglich sein."

Fast genau das ist hier der Fall.

4.8 Die Kammer braucht nicht darüber zu befinden, ob der Ersatz eines einzigen unabhängigen Anspruchs durch zwei oder mehr unabhängige Ansprüche nur in "Ausnahmefällen" durch einen Einspruchsgrund veranlasst ist. Die angeführten Entscheidungen zeigen jedoch, dass jeder Fall für sich genommen betrachtet werden muss. Insbesondere müssen in jedem Fall die erteilten Ansprüche selbst untersucht werden, und es muss die Frage beantwortet werden, ob die vorgeschlagenen Änderungen eine zweckmäßige und notwendige Reaktion zur Vermeidung eines Widerrufs des Patents in dem Sinne sind, dass vernünftigerweise behauptet werden kann, dass sie durch die Einspruchsgründe bedingt sind (s. T 295/87, ABl. EPA 1990, 470, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; T 610/95, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Kammer ist dies hier der Fall. Es war eine Änderung notwendig, um dem gegen den erteilten Anspruch 1 erhobenen Einwand mangelnder Neuheit zu begegnen. Die genaue Ausgestaltung der Änderungen war als Reaktion auf diesen Einwand zweckmäßig: Die Änderungen resultieren aus einer Kombination des angegriffenen Anspruchs (Anspruch 1) mit anderen erteilten Ansprüchen (Ansprüche 5 und 7) - diese Art der Änderung ist in der Regel am zweckmäßigsten und am wenigsten mit Schwierigkeiten verbunden (s. beispielsweise T 610/95, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe, letzter Absatz und Nr. 2.2 e der Entscheidungsgründe, Absatz auf S. 19 unten und S. 20 oben). In der Tat kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die Patentinhaberin, da sie keine Teilanmeldung mehr einreichen konnte, keinen Satz geänderter abhängiger Ansprüche hätte formulieren können, ohne geschützte Gegenstände aufzugeben, denen dieser konkrete Einwand mangelnder Neuheit gar nicht gegolten hatte. Wenn sie beispielsweise den geänderten Anspruch 8 als vom geänderten Anspruch 1 abhängigen Anspruch formuliert hätte, hätte sie auf den Schutz für Gegenstände mit dem Merkmal Y, aber ohne das Merkmal X verzichten müssen. Der logische Schluss aus der Argumentation der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden wäre, dass ein vermutlich aus der Beschreibung stammendes generelles beschränkendes Merkmal in die Ansprüche

aufgenommen werden müsste, von denen die beiden erteilten Ansprüche 5 und 7 dann jeweils abhängig gemacht werden könnten. Im vorliegenden Fall wurde jedoch kein Vorschlag für ein derartiges Merkmal gemacht, und die Kammer hat nicht geprüft, ob es ein solches Merkmal gibt. In vielen Fällen wird es dies natürlich nicht geben.

4.9 Die Einsprechende II hatte ferner vorgebracht, dass die Verwendung zweier unabhängiger Ansprüche eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sei, weil diese unabhängigen Lösungen dort nicht offenbart seien. Dabei handelt es sich jedoch um einen Einwand nach Artikel 123 (3) EPÜ, und dessen Einführung hatte die Patentanmelderin nicht zugestimmt.

4.10 Des Weiteren hatte die Einsprechende II vorgebracht, dass technisch unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Probleme beansprucht würden, was - auf die Spitze getrieben - zu einem Anspruchssatz mit einer Vielzahl unabhängiger Ansprüche führen könnte. Eine massive Erhöhung der Zahl der unabhängigen Ansprüche wäre möglicherweise nach Artikel 84 EPÜ in Bezug auf Klarheit wie auch Knappheit zu beanstanden und könnte das Einspruchsverfahren über Gebühr verkomplizieren und verzögern. Dann müsste sorgfältig abgewogen werden, ob die Änderung eine notwendige und zweckmäßige Reaktion auf einen Einspruchsgrund war (s. T 937/00, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Dieses Problem stellt sich im vorliegenden Fall aber nicht: Es wurden lediglich zwei unabhängige Ansprüche eingeführt, die Änderungen wurden frühzeitig im Einspruchsverfahren eingereicht, und die Einsprechenden hatten bereits im Rahmen ihrer Einwände gegen die erteilten Ansprüche 1, 5 und 7 Entgegnungen und Argumente vorgebracht.

4.11 Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die im Hauptantrag der Patentinhaberin enthaltenen Änderungen eine zweckmäßige und notwendige Reaktion zur Vermeidung eines Widerrufs des Patents in dem Sinne sind, dass vernünftigerweise behauptet werden kann, dass sie durch die Einspruchsgründe veranlasst sind, und Regel 57a EPÜ diesen Änderungen somit nicht entgegensteht.

#### 5. Regel 29 (2) und Artikel 84 EPÜ

5.1 Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren gelte und der geänderte Anspruch 8 des Hauptantrags den Erfordernissen dieser Regel nicht genüge, sodass aus diesem Grund auch das Patent nicht auf der Grundlage des Hauptantrags aufrechterhalten werden könne. Laut der Niederschrift über die mündliche Verhandlung (s. Nr. 2.2) gehört die Anwendung der Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren zur Amtspraxis. Sofern im vorliegenden Fall die geänderte Fassung der Regel 29 (2) EPÜ (s. u.) anzuwenden ist, sind die Änderungen nach Anspruch 8 des Hauptantrags unbestrittenermaßen nicht gewährbar.

5.2 Regel 29 (2) EPÜ in ihrer ursprünglichen Fassung lautet wie folgt:

"(2) Vorbehaltlich Artikel 82 können in einer europäischen Patentanmeldung zwei oder mehr unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten sein, sofern es mit Rücksicht auf den Gegenstand der Anmeldung nicht zweckmäßig ist, diesen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben."

Regel 29 (2) EPÜ in der durch Beschluss des Verwaltungsrats geänderten und am 2. Januar 2002 in Kraft getretenen Fassung (Abl. EPA 2002, 2) lautet wie folgt:

"(2) Unbeschadet Artikel 82 darf eine europäische Patentanmeldung nur dann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf einen der folgenden Sachverhalte bezieht:

- a) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse,
- b) verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung,

c) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe, sofern es nicht zweckmäßig ist, diese Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben."

5.3 Die Einspruchsabteilung hatte in ihrer Entscheidung die geänderte Fassung dieser Regel zugrunde gelegt; ob dies korrekt war, ist aus den unter 5.16 bis 5.18 genannten Gründen aber unerheblich.

5.4 Die Einspruchsabteilung hatte auf Regel 61a EPÜ verwiesen, wonach "die Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung ... auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden" sind. Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung ist überschrieben mit "Anmeldebestimmungen" und umfasst die Regeln 26 bis 36 EPÜ. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung gälten alle in Kapitel II enthaltenen Erfordernisse - so auch die der Regel 29 (2) EPÜ - eindeutig auch für alle im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen, selbst wenn sie unter Bezugnahme auf Anmeldungen abgefasst seien und diese beträfen. Die Passage in Regel 29 (2) EPÜ, wonach "eine europäische Patentanmeldung nur dann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten [darf], wenn ..." müsse im Einspruchsverfahren also verstanden werden als: "das Patent in geänderter Fassung [darf] nur dann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn ...". Daran ändere nach Meinung der Einspruchsabteilung auch die Entscheidung G 1/91 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1992, 253) nichts.

5.5 Die Kammer kann sich dieser Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung und dem Vorbringen der Einsprechenden nicht anschließen. Ihrer Auffassung nach ist Regel 29 (2) EPÜ - ob in ihrer ursprünglichen oder in der am 2. Januar 2002 in Kraft getretenen geänderten Fassung - auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar.

5.6 Zunächst möchte die Kammer einen Blick auf ihr bekannte Beschwerdekammerentscheidungen werfen, die im vorliegenden Fall hilfreich sein könnten:

i) In der Sache T 991/02 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) ging es um eine Beschwerde der Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, ihren Hauptantrag mit der Begründung zurückzuweisen, dass die geänderten Ansprüche nicht der Regel 29 (2) EPÜ in der geänderten Fassung genügten. Die damalige Kammer kam zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung die geänderte Fassung dieser Regel zu Unrecht angewandt habe, weil diese aufgrund der einschlägigen Übergangsbestimmungen (s. Art. 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2001, ABI. EPA 2002, 2) in diesem konkreten Fall nicht gelte. Die Kammer befand daher, dass es an einer Rechtsgrundlage für die Entscheidung fehle, und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung zurück. Dabei befasste sie sich nicht mit der Schlüsselfrage, ob Regel 29 (2) EPÜ in einer der beiden Fassungen auf die geänderten Ansprüche dieses Falls anzuwenden sei, sodass die Entscheidung keine Hilfestellung für den vorliegenden Fall bietet.

ii) In der Sache T 1416/04 entschied die jetzige Kammer in anderer Besetzung, dass die Bestimmungen der betreffenden Fassung von Regel 29 (2) EPÜ - falls diese auf das Einspruchsverfahren anwendbar wäre - erfüllt seien. Daher brauchte die Kammer die Schlüsselfrage, ob die Regel auf das Einspruchsverfahren anzuwenden ist, nicht zu beantworten.

Keiner der beiden Fälle hilft der Kammer also in irgendeiner Weise weiter.

5.7 Dem Vorbringen der Einsprechenden und der Entscheidungsbegründung der Einspruchsabteilung zufolge bezieht sich Absatz 2 der Regel 29 EPÜ auf Ansprüche, die in einer "Patentanmeldung" enthalten sein dürfen, während die Absätze 1 und 3 bis 6 ganz allgemein regeln, was Ansprüche enthalten sollen (Regel 29 (7) EPÜ bezieht sich ebenfalls ausdrücklich auf die "Patentanmeldung"). Auch wenn dies so ausgelegt werden könnte, dass sich der Geltungsbereich der Regel 29 (2) EPÜ auf das Verfahren vor der Patenterteilung beschränkt, kann die Kammer doch gelten lassen, dass diese unterschiedliche Formulierung nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass die Regel im Einspruchsverfahren nicht anzuwenden ist. Dies ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte der Regel (s. unten, insbesondere Nrn. 5.12 und 5.13) wie auch aus der Verwendung des Begriffs "entsprechend" in Regel 61a EPÜ ("mutatis mutandis" im Englischen, keine Entsprechung im Französischen). Auch aus der



Tatsache, dass der Regel die Formulierung "Unbeschadet Artikel 82" vorangestellt ist, kann die Kammer angesichts der Entstehungsgeschichte keinen endgültigen Schluss über ihre Anwendbarkeit ziehen.

5.8 Mit der Wirkung der Regel 61a EPÜ befasste sich die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/91 (a. a. O.). Darin ging es um die Frage, ob das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ eines der Erfordernisse ist, die ein europäisches Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, erfüllen müssen, wenn das Patent im Einspruchsverfahren in geändertem Umfang aufrechterhalten wird. Insbesondere war zu klären, ob Regel 61a EPÜ auch in Fällen, wo keine mangelnde Einheitlichkeit als Einspruchsgrund geltend gemacht wurde, die Anwendung der Regeln 27, 29 und 30 EPÜ im Einspruchsverfahren vorschreibt, sodass das in Artikel 82 EPÜ verankerte Einheitlichkeitserfordernis zu den in Artikel 102 (3) EPÜ genannten "Erfordernissen dieses Übereinkommens" zählen würde, die das in geänderter Form aufrechterhaltene Patent erfüllen muss.

5.9 Die Kammer möchte folgende Aussagen aus der Entscheidungsbegründung der Großen Beschwerdekammer in G 1/91 (a. a. O.) anführen:

i) Obwohl es in Regel 61a EPÜ heißt, dass die Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung (also die Regeln 26 - 36) auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden sind, ist die Bezugnahme auf Kapitel II lediglich eine globale Pauschalverweisung, und in Regel 61a EPÜ können "nur Erfordernisse gemeint sein, die von den neuen Unterlagen des geänderten Patents sinnvollerweise noch zu fordern sind" (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

ii) Zudem bezieht sich Regel 61a EPÜ nur auf "Unterlagen" und kann somit nicht auf diejenigen Regeln des Kapitels II anwendbar sein, in denen es nicht um Unterlagen geht. Zu Letzteren gehört Regel 30 EPÜ, die ausdrücklich das Einheitlichkeitserfordernis betrifft. Obwohl Regel 61a EPÜ also eine Pauschalverweisung auf Kapitel II enthält, ist klar, dass Regel 30 EPÜ und bestimmte andere Regeln überhaupt nicht gemeint sein können (wie die Regeln 26, 31 und 33), andere aber anzuwenden sind (wie die Regeln 27, 29, 32 und 34). Wie die Große Beschwerdekammer betonte, hatte es der für die Formulierung der Regel 61a EPÜ zuständige Ausschuss für zu kompliziert gehalten, einzeln aufzuzählen, auf welche Regeln die Regel 61a EPÜ zutrifft, und daher einen allgemein gefassten Text gewählt.

iii) Mit der Regel 61a EPÜ wird "klargestellt, dass die in den Regeln 26 bis 36 EPÜ für Patentanmeldungen aufgestellten Erfordernisse auch auf die im Einspruchsverfahren eingereichten *Unterlagen* "entsprechend" ("mutatis mutandis") anzuwenden *sind*" (Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer).

iv) Was den Zweck des Artikels 82 EPÜ angeht, so ist dieser eine bloße Ordnungsvorschrift, und der Ordnungszweck ist mit der Erteilung eines Patents erfüllt. Die Uneinheitlichkeit der Anmeldung schließt die Gewährung von Patentschutz noch nicht aus, weil den Erfordernissen des Artikels 82 EPÜ durch die Einreichung einer Teilanmeldung genügt werden kann. Die "ratio legis" des Einspruchsverfahrens besteht vielmehr darin, Dritten eine Möglichkeit zu geben, sich ungerechtfertigten Schutzrechten entgegenzustellen. Es gibt keinen Grund, einem Einsprechenden auch die Möglichkeit zu bieten, ein Patent wegen Uneinheitlichkeit anzugreifen. Daher ist es weder notwendig noch zweckmäßig, dass einer Uneinheitlichkeit im Einspruchsverfahren Bedeutung zugemessen wird.

v) Solange die Einheitlichkeit nach Artikel 82 EPÜ ein zu erfüllendes Erfordernis ist, muss der betreffende Verfahrensbeteiligte auch die Möglichkeit haben, diese Einheitlichkeit herzustellen. Wo dies durch eine Teilanmeldung nicht mehr möglich ist, kann mangelnde Einheitlichkeit keine rechtliche Bedeutung haben. Das Fehlen der Möglichkeit der Teilung im Einspruchsverfahren belegt daher eindeutig, dass die Einheitlichkeit in diesem Verfahrensstadium keine Bedeutung mehr hat.

5.10 Auch wenn die Große Beschwerdekammer Regel 29 EPÜ als Beispiel für die unter Regel 61a EPÜ fallenden Regeln anführte, ging sie weder auf die ursprüngliche noch auf die geänderte Fassung von Regel 29 (2) EPÜ besonders ein, und die jetzige Kammer ist der Auffassung, dass die "ratio decidendi" der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nicht dahin gehend verstanden werden kann, dass Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren immer gilt. Vielmehr steht für die Kammer aus den unten (s. Nr. 5.16) aufgeführten Gründen fest, dass es nicht die

Absicht der Großen Beschwerdekammer gewesen sein kann, einen Grundsatz aufzustellen, wonach Regel 29 (2) EPÜ in jedem Fall im Einspruchsverfahren gilt. In der englischen Übersetzung der obigen Entscheidung heißt es, Regel 61a "makes it clear that the requirements laid down in Rules 26 to 36 EPC for patent applications *must* also apply *mutatis mutandis* to *documents* filed in opposition proceedings" (Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer). In der deutschen Fassung (Deutsch war Verfahrenssprache) lautet die entsprechende Passage wie folgt: "Mit der nachträglich in die Ausführungsordnung eingefügten Regel 61a EPÜ wird also klargestellt, dass die in den Regeln 26 bis 36 EPÜ für Patentanmeldungen aufgestellten Erfordernisse auch auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen "entsprechend" ("mutatis mutandis") anzuwenden sind. Irgendeine Schlussfolgerung für die Beantwortung der hinsichtlich der Einheitlichkeit gestellten Rechtsfrage kann aber aus Regel 61a EPÜ nicht gewonnen werden." Nach Auffassung der Kammer werden die Ausdrücke "entsprechend" und "mutatis mutandis" in der deutschen Passage in einem eher breiteren Sinne verwendet als in der englischen Übersetzung, nämlich dahin gehend, dass Regeln, die sich nicht in geeigneter Weise auf das Einspruchsverfahren übertragen lassen oder im Einspruchsverfahren zu einem unangemessenen Ergebnis führen würden, nicht anzuwenden sind. Diese Auslegung steht eher in Einklang mit der früheren Feststellung der Großen Beschwerdekammer unter Nummer 3.2 der Entscheidungsgründe, wonach der Verweis in Regel 61a EPÜ lediglich eine globale Bezugnahme ist und damit "nur Erfordernisse gemeint sein [können], die von den neuen *Unterlagen* des geänderten Patents sinnvollerweise noch zu fordern sind" (Hervorhebung durch die Kammer). Eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist ohnehin nur für die Entscheidung der betreffenden Beschwerdekammer über die anhängige Beschwerde bindend (Art. 112 (3) EPÜ). Zwar muss eine Kammer, wenn sie von einer Auslegung oder Erläuterung des Übereinkommens, die in einer Stellungnahme oder Entscheidung der Großen Beschwerdekammer enthalten ist, abweichen will, nach Artikel 16 VOBK die Große Beschwerdekammer befragen; nach Auffassung der Kammer ist dies hier aber nicht erforderlich, weil die Große Beschwerdekammer nicht konkret auf Regel 29 (2) EPÜ oder ihre Anwendung in einem Fall wie diesem eingegangen ist. Zudem war die Große Beschwerdekammer nicht mit der geänderten Fassung der Regel 29 (2) EPÜ befasst, die erst am 2. Januar 2002 und damit lange nach ihrer Entscheidung in Kraft getreten ist. Und schließlich enthält die Regel 29 EPÜ weitere Vorschriften, die im Einspruchsverfahren durchaus anwendbar sein können (z. B. die Absätze 1 und 3 bis 7) und für die die Aussage der Großen Kammer gelten könnte.

5.11 Bezüglich einer möglichen Anwendung der Regel 29 (2) EPÜ im vorliegenden Fall ist die Kammer in Anlehnung an die Entscheidung G 1/91 der Auffassung, dass hier die Frage zu beantworten ist, ob von den geänderten Ansprüchen - sofern sie überhaupt "Unterlagen" im Sinne der Regel 61a EPÜ darstellen - noch sinnvollerweise zu fordern ist, dass sie den Erfordernissen der Regel 29 (2) EPÜ genügen.

5.12 Dabei ist es zunächst hilfreich, den Zweck der Regel 29 (2) EPÜ zu betrachten, die Bestandteil der ursprünglichen Fassung der Ausführungsordnung war. Als diese erstmals in Kraft trat, gab es Regel 61a EPÜ natürlich noch nicht (sie trat erst am 1. Februar 1978 in Kraft; s. ABl. EPA 1978, 12), sodass Regel 29 (2) EPÜ zunächst ausdrücklich nur für das Verfahren vor der Patenterteilung und nicht für das Einspruchsverfahren galt. Aus den Travaux préparatoires zur Ausführungsordnung geht Folgendes hervor:

i) Ursprünglich waren die heutigen Bestimmungen der Regel 29 (2) EPÜ als Zusatz zum jetzigen Artikel 82 EPÜ angesehen worden, sodass von einer möglichen Überlappung mit diesem Artikel und dementsprechend mit dem Erfordernis der Einheitlichkeit ausgegangen worden war. Dieser Zusammenhang ist nach wie vor an den einleitenden Worten "Unbeschadet Artikel 82 ..." erkennbar.

ii) Die Regel wurde eingeführt, um die Verwendung unabhängiger Ansprüche ein- und derselben Kategorie zu beschränken (s. Protokoll der 4. Sitzung der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Luxemburg, 20. - 28. April 1971).

5.13 Dies deutet darauf hin, dass die ursprüngliche Fassung der Regel 29 (2) EPÜ auf eine empfundene verfahrenstechnische und praktische Notwendigkeit zurückgeht, die Zahl unabhängiger Ansprüche zu beschränken, und nicht auf irgendwelche Überlegungen zur materiellen Patentfähigkeit der Ansprüche selbst.

5.14 Dieser Zweck der Regel 29 (2) EPÜ wurde bestätigt, als diese auf Vorschlag des Präsidenten des EPA (CA/128/01 rev. 2) im Jahr 2002 geändert wurde. In diesem Vorschlag heißt es, dass der notwendige Arbeitsaufwand im Prüfungs- und Einspruchsverfahren in hohem Maße von der Anzahl der in der Anmeldung oder

dem Patent enthaltenen unabhängigen Patentansprüche abhängen. Bei einem erteilten Patent mit einer großen Zahl derartiger Ansprüche sei es für Dritte und nationale Richter schwierig, den Schutzzumfang des Patents zu ermitteln. Bei den Anmeldungen nehme außerdem der Anteil der Anmeldungen mit einer unverhältnismäßig hohen Zahl unabhängiger Ansprüche, die den Anforderungen des EPÜ an die Abfassung von Ansprüchen (Art. 82 und 84 EPÜ) nicht entsprechen, ständig zu. Der Sachprüfer sei zwar befugt, auf einer Begrenzung der Zahl der unabhängigen Ansprüche in einer Anmeldung zu bestehen, indem er die Artikel 82 und 84 EPÜ strikt anwende, müsse aber genau belegen, dass die Einwände direkt in der zu hohen Zahl unabhängiger Definitionen des Gegenstands des Schutzbegehrens begründet sind. Die Verfahrenseffizienz ließe sich daher deutlich steigern, wenn der Prüfer sich auf eine Vorschrift berufen könnte, die eine eindeutige Begrenzung der Anzahl unabhängiger Patentansprüche verlangte. Dazu sollte die vorgeschlagene Änderung der Regel 29 (2) EPÜ dienen, die vom Verwaltungsrat am 13. Dezember 2001 beschlossen wurde (ABI. EPA 2002, 2 ff.).

5.15 Diese Ausführungen bestätigen, dass Regel 29 (2) EPÜ eine bloße Ordnungsvorschrift ist, durch die sichergestellt werden soll, dass gegen die Artikel 82 und 84 EPÜ verstoßende Anmeldungen mit möglichst geringem Verfahrensaufwand zurückgewiesen werden können. Die Verfasser der geänderten Regel waren offenbar nicht der Ansicht, dass diese Regel im Einspruchsverfahren irgendeine Bedeutung haben könnte.

5.16 Bezüglich der Frage, ob Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren tatsächlich eine Bedeutung hat, vertritt die Kammer zum einen die Auffassung, dass diese Regel - zumindest in ihrer geänderten Fassung - nicht durchgängig für alle Änderungen im Einspruchsverfahren gelten kann. Ansonsten wäre nämlich jede Änderung unzulässig, durch die nicht einheitliche Ansprüche eingeführt werden, was im Einspruchsverfahren nicht nur zulässig ist, sondern auch absolut zweckmäßig sein kann, weil der Patentinhaber die Anmeldung nicht mehr teilen kann (vgl. G 1/91 und Nr. 5.8 oben). So würde der Schluss, dass Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren ausnahmslos anzuwenden ist, G 1/91 wirklich aufweichen. Dies wird deutlich, wenn man sich die Sachlage vergegenwärtigt, falls die geänderte Fassung der Regel 29 (2) EPÜ tatsächlich auf das Einspruchsverfahren anzuwenden wäre. Im Falle eines Vorrichtungsanspruchs, mit dem die Kammer im vorliegenden Fall befasst ist, würde Regel 29 (2) EPÜ keine Änderung zulassen, durch die zwei neue unabhängige Vorrichtungsansprüche eingeführt werden, es sei denn, diese beträfen i) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse oder ii) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe, die nicht zweckmäßigerweise in einem einzigen Anspruch wiedergegeben werden können. Im Falle einer nicht einheitlichen Änderung, d. h. einer Änderung, durch die mehr als eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen neu beansprucht wird, die untereinander nicht in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 82 EPÜ), liegt aber auf der Hand, dass diese Ansprüche nicht zwangsläufig i) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse oder ii) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe betreffen, die zweckmäßigerweise in einem einzigen Anspruch wiedergegeben werden. Daraus folgt, dass Regel 29 (2) EPÜ in ihrer geänderten Fassung, wäre sie im Einspruchsverfahren anzuwenden, zumindest einigen, wenn nicht den meisten Änderungen entgegenstehen würde, durch die nicht einheitliche Ansprüche eingeführt werden.

5.17 Die Sachlage bezüglich der Einführung nicht einheitlicher Ansprüche im Rahmen der ursprünglichen Fassung der Regel 29 (2) EPÜ ist nicht eindeutig. Wäre diese Fassung im Einspruchsverfahren anzuwenden, so würde sie lediglich Änderungen verhindern, durch die zwei unabhängige Ansprüche derselben Kategorie in Fällen neu eingefügt werden, in denen es in Anbetracht des Gegenstands der geänderten Ansprüche zweckmäßig wäre, diesen Gegenstand durch einen einzigen Anspruch statt durch zwei abzudecken. Im Falle der Aufnahme nicht einheitlicher Ansprüche, die eine notwendige und zweckmäßige Änderung als Reaktion auf einen Einspruchsgrund darstellt, wäre es offenbar nie zweckmäßig, diesen Gegenstand durch einen einzigen Anspruch abzudecken. Somit würde die ursprüngliche Fassung der Regel 29 (2) EPÜ einer solchen Änderung nicht entgegenstehen.

5.18 Es gibt noch weitere Umstände, unter denen nach Auffassung der Kammer von den geänderten Ansprüchen nicht sinnvollerweise gefordert werden kann, dass sie die Erfordernisse der Regel 29 (2) EPÜ erfüllen; ein Beispiel dafür ist der vorliegende Fall. Unabhängig davon, ob hier die geänderten Ansprüche gemäß dem Hauptantrag uneinheitlich im Sinne des Artikels 82 EPÜ sind oder nicht, sind sie doch eine notwendige und zweckmäßige Reaktion zur Vermeidung eines Widerrufs des Patents, wie dies von der Kammer bereits bei der Erörterung der Regel 57a EPÜ entschieden wurde. Da die Patentinhaberin keine Teilanmeldung mehr einreichen kann, kann nach Überzeugung der Kammer von diesen Ansprüchen nicht sinnvollerweise gefordert werden, dass sie der bloßen Ordnungsvorschrift der Regel 29 (2) EPÜ in ihrer geänderten Fassung genügen, wodurch die Patentinhaberin gezwungen wäre, potenziell gültige Ansprüche aufzugeben. Die ursprüngliche Fassung der Regel 29 (2) EPÜ würde, wie bereits angeführt, im vorliegenden Fall einer Änderung auch nicht entgegenstehen.

5.19 Neben diesen beiden Arten von Fällen sind nach Ansicht der Kammer derzeit keine weiteren Umstände im Einspruchsverfahren denkbar, unter denen Regel 29 (2) EPÜ - egal in welcher Fassung - anwendbar wäre. Wenn eine Änderung der Ansprüche angesichts der Einspruchsgründe nämlich für notwendig und zweckmäßig befunden würde, wäre es nach Auffassung der Kammer wirklich unsinnig, das zusätzliche Erfordernis aufzustellen, dass die Änderung der bloßen Ordnungsvorschrift der Regel 29 (2) EPÜ genügen muss. Auch gibt es keinen Grund, Regel 29 (2) als zusätzliche Begrenzung der Regel 57a EPÜ zu verstehen. Somit sind die Erfordernisse des Artikels 82 EPÜ, zu deren Durchsetzung Regel 29 (2) EPÜ teilweise beitragen sollte, im Einspruchsverfahren irrelevant. Was Artikel 84 EPÜ anbelangt, so würde die Änderung, wenn sie nicht klar und/oder knapp ist, ohnehin zurückgewiesen, weil sie gegen diesen Artikel verstößt (s. G 1/91, Nr. 5.2 der Entscheidungsgründe). Anders als bei einer geänderten Anmeldung erübrigt sich in diesem Fall der Rückgriff auf Regel 29 (2) EPÜ aus Gründen der Verfahrensökonomie, weil die Änderung ja bereits für notwendig und zweckmäßig befunden wurde. Auch hier ist es unwahrscheinlich, dass eine Änderung, mit der eine große Zahl unabhängiger Ansprüche eingefügt wird, für notwendig und zweckmäßig in Bezug auf einen Einspruchsgrund befunden würde (s. T 937/00), wenngleich dies stets anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu entscheiden ist.

5.20 Zusammenfassend ist zur vorliegenden Sache zu sagen, dass die Kammer bereits entschieden hat, dass die geänderten Ansprüche gemäß dem Hauptantrag den Erfordernissen der Regel 57a EPÜ genügen: Sie sind eine notwendige und zweckmäßige Reaktion auf einen Einspruchsgrund. Nicht zuletzt, weil die Patentinhaberin keine Teilanmeldung mehr einreichen kann, wäre es nicht sinnvoll zu fordern, dass diese Ansprüche den Bestimmungen der Regel 29 (2) EPÜ - zumindest in ihrer geänderten Fassung - genügen müssen und dass die Patentinhaberin potenziell gültige Ansprüche aufgibt. Zudem sind die Änderungen klar und knapp gehalten, sodass sie die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllen, und sind in jedem Fall von den erteilten Ansprüchen abgeleitet. Daraus folgt, dass Regel 29 (2) EPÜ in Bezug auf die Änderungen nicht anzuwenden ist.

## 6. *Änderungen der Beschreibung*

6.1 Da in die geänderte Beschreibung eine Offenbarung aus D1 aufgenommen wurde, wird, wie in Regel 27 (1) b) EPÜ gefordert, der bisherige Stand der Technik angegeben, soweit er für das Verständnis der Erfindung nützlich ist. Aufgrund der Vielzahl ähnlicher Merkmale in den Ansprüchen 1 und 8 sind die Erfordernisse der Regel 27 (1) b) EPÜ durch die Bezugnahme auf D1 auch im Hinblick auf die Erfindung nach Anspruch 8 erfüllt.

6.2 Hinsichtlich des Einwands der Einsprechenden nach Regel 27 (1) c) EPÜ, die Erfindung sei in der geänderten Beschreibung nicht so dargestellt, dass die technische Aufgabe verstanden werden könne, ist die Kammer der Auffassung, dass der Fachmann den Absätzen [0020], [0031] und [0032] in Verbindung mit der Beschreibung der betreffenden Merkmale in D1 entnehmen kann, dass die von der Erfindung nach Anspruch 1 gelöste Aufgabe die Vergrößerung des Arbeitsbereichs des Schweißkopfes ist. Als von der Erfindung nach Anspruch 8 gelöste technische Aufgabe ergibt sich für den Fachmann aus den Absätzen [0018], [0024] und [0025] in Verbindung mit der Offenbarung von D1 in eine höhere Präzision beim Schweißen. Somit sind die Erfordernisse der Regel 27 (1) c) EPÜ nach Auffassung der Kammer erfüllt.

6.3 Zum Einwand der Einsprechenden II, von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung (angeblich) getätigte Äußerungen seien nicht in die Beschreibung aufgenommen worden, ist anzumerken, dass das EPÜ keine Vorschrift enthält, die dies verlangt, und die Einsprechende II auch keine entsprechende Vorschrift angeführt hat. Die Aufnahme solcher Äußerungen in die Beschreibung ist daher nicht erforderlich.

## 7. *Zurückverweisung*

7.1 Der Hintergrund zu dieser Frage wurde bereits kurz erläutert. Anspruch 8 des der Kammer vorliegenden Hauptantrags, der für diese Entscheidung als mit dem Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung identisch angesehen werden kann, entspricht Anspruch 7 der erteilten Fassung. In ihren Einspruchsschriften hatten die Einsprechenden jeweils als Einspruchsgrund angeführt, dass Anspruch 7 nicht erfinderisch sei. Nachdem die Patentinhaberin am 4. September 2003 beantragt hatte, das Patent in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten, reichten die Einsprechenden I, II und III am 4. Dezember 2003, 20. Januar 2004 bzw. 30. Januar 2004 weitere

schriftliche Vorbringen ein, in denen sie sachliche Einwände gegen den neuen Anspruch 8 erhoben. Auf diese sachlichen Einwände gegen den Hauptantrag der Patentinhaberin ist die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung nicht eingegangen, weil sie den Hauptantrag nach den Regeln 57a und 29 (2) EPÜ zurückwies. Der zweite Hilfsantrag der Patentinhaberin, dem stattgegeben wurde, umfasste keinen Anspruch, der dem Anspruch 8 des Hauptantrags entsprach. In ihrer Beschwerdeschrift und auch in ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Patentinhaberin als Hauptantrag, dass die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent auf der Grundlage der Ansprüche des im Einspruchsverfahren gestellten Hauptantrags in geänderter Form aufrechterhalten werden solle.

7.2 Die Einsprechenden I und II reichten am 14. Juni bzw. 12. Oktober 2005 Erwidern ein, in denen sie die Zurückweisung des Hauptantrags der Patentinhaberin aus denselben Gründen beantragten, auf die auch die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung gestützt habe, nämlich weil die unabhängigen Ansprüche 1 und 8 nicht den Regeln 57a und 29 (2) EPÜ genügten. Die Einsprechende I verwies lediglich auf die Entscheidungsbegründung der Einspruchsabteilung; die Einsprechende II legte darüber hinaus ihre eigene detaillierte Argumentation in Erwidern auf das Vorbringen der Patentinhaberin zu diesen Punkten vor. Die Einsprechende III reichte keine Erwidern auf die Beschwerde der Patentinhaberin ein.

7.3 Die Kammer hatte in ihrer nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung versandten Mitteilung an die Beteiligten vom 13. März 2007 angedeutet, dass im Falle einer Aufhebung der angefochtenen Entscheidung über eine Zurückweisung der Sache an die Einspruchsabteilung nachgedacht werden müsse, weil Anspruch 8 nicht geprüft worden sei. Sie forderte die Beteiligten auf, sich zu dieser Frage zu äußern. Die Einsprechende I nahm am 25. Mai 2007 Stellung; sie befasste sich unter anderem mit den von der Kammer in Zusammenhang mit Regel 29 (2) EPÜ angesprochenen Punkten und beantragte schließlich die Zurückweisung, sollte sich die Kammer ihrer Argumentation nicht anschließen können und den Anspruch 1 des Hauptantrags für neu und erfinderisch befinden. Die Einsprechende II reichte am 25. Mai 2007 eine Stellungnahme ein, in der sie Argumente gegen die materielle Gültigkeit des Anspruchs 8 vorbrachte und daher die Zurückweisung der Sache beantragte. Die Einsprechende III nahm nicht Stellung und beantragte auch in der mündlichen Verhandlung nicht die Zurückweisung. Die Patentinhaberin beantragte in ihrer Stellungnahme vom 25. Mai 2007 unter anderem die Zurückweisung der Sache an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der Patentierbarkeit des Anspruchs 8, falls der Hauptantrag formell zulässig sein sollte und Anspruch 1 bzw. sein Gegenstand für neu und erfinderisch befunden werden sollte. In der mündlichen Verhandlung nahm sie diesen Antrag implizit zurück.

7.4 Die Kammer akzeptiert das von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Argument, dass sie die Sache unter diesen Umständen nicht im Rahmen ihres Ermessens zurückweisen sollte. Nach Artikel 10a (1) VOBK ist das Beschwerdeverfahren unter anderem auf a) die Beschwerdebegründung, b) etwaige schriftliche Erwidern des bzw. der anderen Beteiligten (die innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Beschwerdebegründung einzureichen sind) und c) Mitteilungen der Kammer und Antworten hierauf zu stützen. Ferner müssen die Beschwerdebegründung bzw. die Erwidern nach Artikel 10a (2) VOBK den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Darin ist deutlich und knapp anzugeben, aus welchen Gründen der Beteiligte beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern bzw. zu bestätigen. Des Weiteren sind ausdrücklich und spezifisch alle angezogenen Tatsachen, Argumente und Beweismittel anzuführen. Diese Tatsachen und Anträge muss die Kammer bei ihrer Entscheidung über die Beschwerde berücksichtigen (Art. 10a (4) VOBK). Auf begründeten Antrag können die Fristen ausnahmsweise nach dem Ermessen der Kammer verlängert werden (Art. 10a (5) VOBK). Wie nachstehend näher erläutert, steht es auch im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten zuzulassen und zu berücksichtigen. Diese Vorschriften sind für die Beschwerdekammern verbindlich, soweit sie nicht zu einem mit dem Geist und Ziel des Übereinkommens unvereinbaren Ergebnis führen (Art. 18 VOBK).

7.5 Die Entscheidung im maßgebenden Teil dieses Beschwerdeverfahrens (d. h. über die Beschwerde der Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, ihren Hauptantrag zurückzuweisen) ist daher auf die Beschwerdebegründung der Patentinhaberin und die innerhalb von vier Monaten nach deren Zustellung eingegangenen Erwidern der Einsprechenden zu stützen. Die Einsprechenden I und II stellten in ihren Erwidern jeweils klar, dass sie der Beschwerde der Patentinhaberin entgegenreten und die Aufrechterhaltung dieses Teils der Entscheidung beantragen. Zur Stützung ihrer Anträge führten sie an, dass die Argumentation der Einspruchsabteilung bezüglich der Regeln 57a und 29 (2) EPÜ richtig gewesen sei. Diese Auffassung begründeten sie mehr oder weniger ausführlich. Keine der beiden Einsprechenden machte als Grund für eine Aufrechterhaltung der Entscheidung geltend, dass Anspruch 8 nicht erfinderisch sei; auch wurden keine Tatsachen, Argumente oder

Beweismittel angeführt, die ein solches Vorbringen gestützt hätten. Keine der Einsprechenden beantragte die Zurückverweisung der Sache.

7.6 In ihrem Schreiben vom 25. Mai 2007 brachte die Einsprechende II zum ersten Mal im Beschwerdeverfahren Tatsachen und Argumente gegen die materielle Gültigkeit des Anspruchs 8 vor, die sich im Wesentlichen mit ihrem Vorbringen in der Einspruchsbegründung und den darauffolgenden schriftlichen Vorbringen deckten, und beantragte wie die Einsprechende I die Zurückverweisung der Sache. In der mündlichen Verhandlung beantragten die Einsprechenden I und II dann die Änderung ihrer Sachvorträge, in die diese Tatsachen und Argumente zur Untermauerung ihres Antrags auf Zurückverweisung aufgenommen werden sollten.

7.7 Eine Beschwerdekammer kann nach eigenem Ermessen Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten zulassen, nachdem dieser seine Beschwerdebegründung oder Erwiderung eingereicht hat; bei der Ausübung dieses Ermessens muss sie unter anderem die Komplexität des neuen Vorbringens, den Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigen (Art. 10b (1) VOBK). Derartige Änderungen sind nicht zuzulassen, wenn sie nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung vorgenommen werden sollen und Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten (hier insbesondere der Patentinhaberin) ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist (Art. 10b (3) VOBK).

7.8 Die Anträge der Einsprechenden I und II, im Wege von Änderungen noch Tatsachen und Argumente in ihre Vorbringen aufzunehmen, wurden nicht nur nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung, sondern in der mündlichen Verhandlung selbst gestellt, d. h. zum spätestmöglichen Zeitpunkt. In gewisser Hinsicht waren die Tatsachen und Argumente natürlich nicht völlig neu, weil sie - wie oben ausgeführt - teilweise bereits im Einspruchsverfahren vorgebracht worden waren. Auch hatte die Einsprechende II sie in ihrem Schreiben vom 25. Mai 2007 geltend gemacht, d. h. fünf Wochen vor der mündlichen Verhandlung. Auslöser dafür war jedoch einzig und allein die Aufforderung der Kammer an die Beteiligten gewesen, sich zur Frage einer möglichen Zurückverweisung zu äußern. Die Kammer hatte die Beteiligten nicht aufgefordert, ihr Vorbringen im Beschwerdeverfahren zu ändern oder neue Tatsachen und Argumente zur materiellen Gültigkeit der Ansprüche einzureichen.

7.9 Bezüglich dieser Änderungen und der oben angeführten Bestimmungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern stellt die Kammer Folgendes fest:

i) *Artikel 10b (1) VOBK*: a) Der neue Gegenstand, der eingeführt werden soll, d. h. die Begründung des Angriffs auf Anspruch 8, ist recht komplex oder zumindest nicht unkompliziert, b) die Änderung wurde im spätestmöglichen Verfahrensstadium beantragt, und c) das Gebot der Verfahrensökonomie legt eine Zurückweisung der Änderung nahe.

ii) *Artikel 10b (3) VOBK*: Die Änderung wirft recht komplexe Fragen auf, sodass nach Überzeugung der Kammer nicht vernünftigerweise erwartet werden konnte, dass die Patentinhaberin oder die Kammer sie in einem so späten Verfahrensstadium noch berücksichtigen würden.

7.10 Nach Auffassung der Kammer gingen die Einsprechenden II und III zu Unrecht davon aus, dass sie in ihren Erwiderungen auf die Beschwerdebegründung der Patentinhaberin keine begründeten Einwände gegen den Anspruch 8 des Hauptantrags vorbringen müssten, weil auf dessen materielle Gültigkeit in der angefochtenen Entscheidung nicht eingegangen worden war. Aufgabe einer Beschwerdekammer ist es nicht, die angefochtene Entscheidung in ihrer Gesamtheit zu prüfen, um über ihre Richtigkeit befinden zu können. Vielmehr wird der Umfang des Beschwerdeverfahrens durch die zulässigen Anträge der Beteiligten bestimmt (s. beispielsweise G 9/92, ABI. EPA 1994, 875), die entsprechend der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zu begründen sind. Im vorliegenden Fall müssen die Beschwerdegegner demnach ihren vollständigen Sachvortrag vorbringen, warum die Anträge der Beschwerdeführerin zurückgewiesen und die Entscheidung bestätigt werden sollte (Art. 10a (2) VOBK); dazu gehören auch etwaige zusätzliche Gründe neben den von der Einspruchsabteilung angezogenen Gründen.

7.11 Die Einsprechende II ging ebenfalls zu Unrecht davon aus, dass sie den Anspruch 8 in ihrer Beschwerdebegründung vom 13. Mai 2005 hinreichend angegriffen habe. Erstens hatte sie diesen Angriff nämlich nicht im Zusammenhang mit der Beschwerde der Patentinhaberin, sondern im Zusammenhang mit ihrer eigenen Beschwerde vorgebracht. Zweitens handelte es sich dabei um eine ganz allgemeine Erklärung zu allen vor der Einspruchsabteilung vorgetragenen Sachverhalten. Nach der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sollen die Beteiligten aber, *ausdrücklich und spezifisch* alle angezogenen Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen (s. Art. 10a (2), Hervorhebung durch die Kammer).

7.12 Auch die Einsprechende III war mit ihrer Ansicht im Irrtum, die Patentinhaberin müsse begründen, warum Anspruch 8 neu und erfinderisch sei, und die Einsprechenden müssten nichts dazu vortragen. Die Einsprechenden hätten aber sehr wohl Gründe vorbringen müssen, warum der Anspruch nicht gewährbar sei.

7.13 Angesichts dieser Umstände entscheidet die Kammer daher in Ausübung ihres Ermessens, diese Änderungen der Sachvorträge der Einsprechenden I und II nicht zuzulassen.

7.14 Dieser Fall sollte Verfahrensbeteiligten und ihren Vertretern als Hinweis dienen, dass es wichtig ist, der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern genaue Beachtung zu schenken, und dass es notwendig ist, alle Argumente gemäß Artikel 10a VOBK in der schriftlichen Phase des Beschwerdeverfahrens vorzubringen. Unter Nummer 2 der vom Amt herausgegebenen Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren (ABI. EPA 2003, 419) wird noch einmal betont, was schon aus der Verfahrensordnung selbst hervorgeht, nämlich dass die Beteiligten ihr Vorbringen schriftlich ausarbeiten und es nicht erst bei einer etwaigen mündlichen Verhandlung vortragen sollten.

7.15 Ungeachtet dieser Schlussfolgerung erkennt die Kammer erstens an, dass sie nach Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen verpflichtet ist, geänderte Ansprüche zu prüfen; diese Verpflichtung ist allerdings auf offenkundige Verstöße gegen das EPÜ, wie z. B. mangelnde Klarheit und/oder Knappheit, begrenzt. So hat sie im vorliegenden Fall von sich aus die Form der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 und einen davon abhängigen Anspruch beanstandet. Daraufhin reichte die Patentinhaberin einen geänderten Anspruchssatz ein, in dem die Ansprüche 1 und 8 in eine vorschriftsmäßige einteilige Fassung gebracht waren und der abhängige Anspruch gestrichen war. Weitere Vorbehalte gegen den Anspruch 8 ergaben sich bei der Prüfung jedoch nicht. Zum Argument der Einsprechenden II, die neuen Ansprüche und insbesondere Anspruch 8 seien nicht gemäß Artikel 84 EPÜ durch die Beschreibung gestützt, ist zu sagen, dass der Gegenstand des Anspruchs 8 derselbe wie der des Anspruchs 7 der erteilten Fassung ist, sodass kein solcher offenkundiger Verstoß gegen das EPÜ vorliegt.

7.16 Zweitens ist sich die Kammer bewusst, dass sie die Sache nach wie vor gemäß Artikel 111 (1) EPÜ von Amts wegen zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverweisen kann. In Anwendung der in T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605) unter Nummer 3.4 der Entscheidungsgründe aufgestellten Grundsätze hält die Kammer dies jedoch in einem Fall wie dem vorliegenden nur dann für angebracht, wenn ihr zumindest Hinweise darauf vorliegen, dass einer oder mehrere der im Beschwerdeverfahren angegriffenen Ansprüche offenkundig höchstwahrscheinlich ungültig sind. Im vorliegenden Fall liegen im Beschwerdeverfahren aber keine Belege vor, die die Kammer zu einer solchen Schlussfolgerung veranlassen haben.

7.17 Die Einsprechende III nahm zu Unrecht an, dass die Kammer den Anspruch implizit für gewährbar befände, wenn sie ihn nicht prüfe, und dass die Kammer verpflichtet sei, die erstinstanzliche Entscheidung zu überprüfen. Auch führte die Einsprechende III keine Argumente zur Stützung eines derart weitgehenden Vorbringens an. Wie bereits aufgezeigt (s. Nr. 7.10), ist es die Pflicht der Kammer, auf der Grundlage der zulässigen Anträge der Beteiligten und der von allen Beteiligten in Einklang mit der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vorgebrachten Sachvorträge über die Beschwerde zu entscheiden. Das Beschwerdeverfahren ist ein verwaltungsgerichtliches Verfahren, für das der Antragsgrundsatz gilt (s. G 9/92 und G 4/93, beide ABI. EPA 1994, 875). Die darüber hinausgehenden Pflichten der Beschwerdekammer sind - wie vorstehend unter Nummer 7.15 dargelegt - begrenzt.

7.18 Daher weist die Kammer die Anträge der Einsprechenden I und II auf Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zurück.

## 8. In der mündlichen Verhandlung eingereichte Anträge der Einsprechenden II und III

8.1 Wie bereits unter den Nummern X und XI angeführt, reichten die Einsprechenden II und III während der mündlichen Verhandlung noch verschiedene Zusatzanträge ein.

8.2 *Einsprechende II*: Die Kammer versteht diesen Antrag (s. Nr. X) so, dass die angebliche Erklärung des Vertreters der Patentinhaberin, wonach sich Anspruch 1 des beschränkten Patents nicht auf die Anordnung der Abtastköpfe an einem Roboter beziehe, in die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2007 aufgenommen werden soll.

8.3 In Regel 76 (1) EPÜ heißt es wie folgt: "Über eine mündliche Verhandlung ... wird eine Niederschrift aufgenommen, die den *wesentlichen Gang* der mündlichen Verhandlung ... [und] die *rechtserheblichen* Erklärungen der Beteiligten ... enthalten soll" (Hervorhebung durch die Kammer). Regel 76 EPÜ gehört zum Siebenten Teil der Ausführungsordnung zum EPÜ, und dieser Siebente Teil enthält gemeinsame Vorschriften zum Verfahren vor dem EPA. Somit gilt diese Regel für mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern wie auch vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen.

8.4 Diese Regel schreibt nicht vor, dass der vollständige Sachvortrag der Beteiligten in der Niederschrift wiedergegeben wird. Es ist dem Ermessen des Berichterstatters anheimgestellt, was "wesentlich" oder "rechtserheblich" ist, und dies sowohl im Prüfungs- und Einspruchsverfahren als auch im Beschwerdeverfahren (s. T 212/97, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe unter Hinweis auf die Prüfungsrichtlinien, E-III, 10, bzw. T 966/99, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 7.2.2 der Entscheidungsgründe). Allerdings unterscheidet sich die Praxis der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen von der Praxis der Beschwerdekammern: Die Niederschriften über die mündlichen Verhandlungen vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen enthalten in der Regel eine Zusammenfassung des Vorbringens der Beteiligten (deren Richtigkeit angefochten werden kann - s. T 212/97, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe), die Niederschriften über die Verhandlungen vor den Beschwerdekammern aber nicht. Hauptgrund hierfür ist, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern in sich geschlossen sein sollen, damit die Beteiligten und die Öffentlichkeit sie verstehen können, ohne weitere Schriftstücke zuziehen zu müssen. Daher enthalten die Entscheidungen eine Zusammenfassung aller Vorbringen der Beteiligten in der schriftlichen Verfahrensphase wie auch in der mündlichen Verhandlung selbst. Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen dagegen enthalten oft Bezugnahmen auf die Niederschrift oder auf andere in der Akte enthaltene Schriftstücke, die eingesehen werden müssen, um die Entscheidung vollständig zu verstehen.

8.5 Was in Bezug auf die Niederschrift über eine mündliche Verhandlung vor einer Beschwerdekammer zum "*wesentlichen Gang* der mündlichen Verhandlung" oder zu den "*rechtserheblichen* Erklärungen der Beteiligten" gehört, hängt davon ab, worüber die Kammer zu befinden hat (T 966/99, Nr. 7.2.2 der Entscheidungsgründe). Daher ist es gängige Praxis der Beschwerdekammern, in der Niederschrift zunächst die formellen schriftlichen Anträge der Beteiligten festzuhalten, zu denen am Ende der Verhandlung eine formelle Entscheidung der Kammer ergehen soll (T 459/01, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 6.3 der Entscheidungsgründe). Dazu gehören in der Regel Anträge auf Zurückweisung der Beschwerde, Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, Widerruf oder Beschränkung des Patents, andere Verfahrensanträge - z. B. auf Zurückverweisung der Sache - oder Anträge bezüglich der Beschwerdegebühren oder Verfahrenskosten. Auch andere Akten von Anträgen sind möglich. Aus diesem Grund wurden die in der mündlichen Verhandlung eingereichten schriftlichen Anträge der Einsprechenden II und III im vorliegenden Fall in die Niederschrift aufgenommen.

8.6 Darüber hinaus kann ein Verfahrensbeteiligter eine spezielle Erklärung abgeben, der Einfluss auf die Definition des Erfindungsgegenstands hat, so z. B. eine Verzichtserklärung. Wenn eine solche Erklärung für die zu treffende Entscheidung relevant ist, sollte sie in die Niederschrift aufgenommen werden (s. T 212/97 und T 928/98, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

8.7 Da die Argumente zur Patentierbarkeit hingegen aus den in der schriftlichen Entscheidung wiedergegebenen Tatsachen und Sachvorträgen hervorgehen dürften, brauchen sie in der Niederschrift nicht aufgeführt zu werden.



Diese Sachverhalte sind zwar für die Entscheidung relevant, müssen aber in der Niederschrift nicht wiederholt werden.

8.8 Zudem ist es nicht Zweck der Niederschrift, in der mündlichen Verhandlung abgegebene Erklärungen oder Einlassungen wiederzugeben, die einem Beteiligten für ein etwaiges späteres Verfahren vor einem nationalen Gericht von Nutzen erscheinen, so z. B. für eine Verletzungsklage, bei der der Schutzbereich des Streitpatents zu klären ist. Derartige Erklärungen sind nicht im Sinne der Regel 76 (1) EPÜ "wesentlich" für die Entscheidung, die die Kammer zu treffen hat, und diese Fragen fallen in die ausschließliche Zuständigkeit nationaler Gerichte (s. T 928/98, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe).

8.9 Zum Antrag der Einsprechenden II, der Vortrag des Vertreters der Patentinhaberin zur Bedeutung des Anspruchs 1 gehöre zu deren Vorbringen über die Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung, die in dieser Entscheidung behandelt worden seien, ist Folgendes zu sagen: Dieser Vortrag betraf nicht den Verzicht auf einen Gegenstand des Patents und hatte auch keinen sonstigen Einfluss auf die Definition des Gegenstands des Patents für die Zwecke der Frage, über die die Kammer im vorliegenden Fall zu befinden hat. Damit gehört er nicht zum eigentlichen Gegenstand der Niederschrift. Der Antrag wird daher abgelehnt.

8.10 *Einsprechende III*: Die Kammer versteht den ersten Zusatzantrag der Einsprechenden III (s. Nr. XI) so, dass in die neu anzupassende Beschreibung (s. Nr. 6) eine Angabe der zu lösenden Aufgabe aufgenommen und in die Würdigung des bisherigen Stands der Technik ein Verweis auf "John Macken, Optical Engineering, Inc. Remote Laser Welding" aufgenommen und darüber hinaus erklärt werden soll, dass die beanspruchte Vorrichtung nicht für die Verwendung in Verbindung mit Robotern bestimmt und dafür auch nicht geeignet ist. Argumente, ob die Beschreibung in geeigneter Weise an die geänderten Ansprüche angepasst wurde, sind während der mündlichen Verhandlung vorzubringen. Die Beteiligten haben entsprechende Vorbringen vorgetragen, die von der Kammer auch zur Kenntnis genommen und in der vorliegenden Entscheidung berücksichtigt wurden. Auch diese müssen aber nicht in die Niederschrift aufgenommen werden. Der Antrag wird daher abgelehnt.

8.11 Den zweiten Zusatzantrag der Einsprechenden III (s. Nr. XI) versteht die Kammer so, dass in die Niederschrift das Vorbringen des Vertreters der Patentinhaberin aufgenommen werden soll, wonach sich der derzeitige Anspruch 1 (d. h. Anspruch 1 des Hauptantrags) nicht auf Drehbewegungen bei Robotern beziehe. Die Ausführungen der Kammer zum Zusatzantrag der Einsprechenden II treffen entsprechend auch auf diesen Antrag zu. Der Antrag wird abgelehnt.

## **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die in der mündlichen Verhandlung eingereichten schriftlichen Anträge der Einsprechenden II und III werden zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:
  - a) der Beschreibung mit den Spalten 1 bis 4 in der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung sowie den Spalten 5, 6 und 7 in der erteilten Fassung,
  - b) der Ansprüche 1 bis 13 in der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung und

c) der Zeichnungen 1 bis 3 in der erteilten Fassung.