

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. September 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1469/11 - 3.3.03

Anmeldenummer: 00901592.6

Veröffentlichungsnummer: 1165632

IPC: C08F8/22, C08F214/26, B29C47/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
TETRAFLUOR ETHYLEN / HEXAFLUOR PROPYLEN COPOLYMERE MIT
BESSERER AUSZIEHBARKEIT

Patentinhaber:
Dyneon GmbH & Co. KG

Einsprechende:
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 111(2), 113(1), 113(2)

Schlagwort:

Fehlende Begründung - (Ja)

Argumente nicht abgehandelt - (Ja)

Entscheidung auf Grundlage nicht gebilligter Anspruchsfassung
- (Ja)

Beschwerdeentscheidung -

 Zurückverweisung an die erste Instanz (Ja)

Rechtliches Gehör - wesentlicher Verfahrensmangel (Ja)

Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1469/11 - 3.3.03

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03
vom 22. September 2014**

Beschwerdeführer: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
(Einsprechender) 1007 Market Street
Wilmington DE 19898 (US)

Vertreter: Morf, Jan Stefan
Abitz & Partner
Patentanwälte
Postfach 86 01 09
81628 München (DE)

Beschwerdegegner: Dyneon GmbH & Co. KG
(Patentinhaber) 84504 Burgkirchen (DE)

Vertreter: Kurz, Arnd
3M Deutschland GmbH
3M Office of Intellectual Property Counsel
Carl-Schurz-Strasse 1
41453 Neuss (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1165632 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 8. April 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende B. ter Laan
Mitglieder: M. C. Gordon
C. Brandt

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die am 10. März 2011 verkündete und am 8. April 2011 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung gemäß der das Europäische Patent Nr. 1 165 632 in geändertem Umfang auf Basis des VIII. Hilfsantrags, eingereicht während der mündlichen Verhandlung, aufrecht erhalten werden konnte. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Streitpatents in vollem Umfang auf Grund mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischen Tätigkeit (Art. 100 a) EPÜ) sowie mangelnder Offenbarung (Art. 100 b) EPÜ) beantragt.

II. Nach der angefochtenen Entscheidung entsprachen der Hauptantrag und die Hilfsanträge I-IV und XI nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

Die Hilfsanträge VI-XI gemäß Anhang 2 der Entscheidung entsprachen ebenfalls nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ.

Die Hilfsanträge VI-XI gemäß Anhang 3 der Entscheidung entsprachen nicht den Erfordernissen gemäß Artikel 84 EPÜ.

Hilfsantrag VI gemäß Anhang 4 der Entscheidung entsprach nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ und der Hilfsantrag VII gemäß Anhang 4 der Entscheidung entsprach nicht den Erfordernissen des Artikels 54 (2) EPÜ.

Hilfsantrag VIII gemäß Anhang 4 der Entscheidung entsprach dagegen den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens.

III. Nach Zustellung der Entscheidungsgründe und des Protokolls der mündlichen Verhandlung beantragte die Einsprechende Berichtigung der Entscheidungsgründe und des Protokolls gemäß R. 140 EPÜ.

Mit einer Mitteilung der Einspruchsabteilung vom 7. Juli 2011 wurde die Entscheidung berichtigt. Das Protokoll blieb jedoch unverändert.

IV. Gegen die (korrigierte) Entscheidung legte die Einsprechende am 15. Juni 2011 Beschwerde ein.

In ihrer am 18. August 2011 eingegangenen Beschwerdebeurteilung beantragte die Einsprechende, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent zu widerrufen, hilfsweise die Entscheidung aufzuheben und die Sache an die erste Instanz zur erneuten Entscheidung ("fresh decision") zurückzuverweisen und die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des ersten Hilfsantrags (Ansprüche 1-10), eingereicht am 1. März 2012 mit der Beschwerdeerwiderung.

V. Die Beschwerdeführerin bemängelte (Abschnitt IV der Beschwerdebeurteilung), dass die Entscheidung nicht begründet sei.

Insbesondere wurde bemängelt, dass die Entscheidung keine Begründung enthalte hinsichtlich:

- Art. 83 EPÜ (verschiedene Aspekte),
- Warum die offenkundige Vorbenutzung des Produkts "FEP 110-J" nicht in das Verfahren zugelassen

wurde und warum, im Hinblick auf die Frage der Bereitstellung einer Probe dieses Produkts, die einschlägige Rechtsprechung nicht berücksichtigt wurde,

- Art. 54 EPÜ im Hinblick auf die Offenbarung des Dokuments D3,
- Art. 56 EPÜ im Hinblick auf D3,
- Warum D18 bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt wurde,
- Warum der Gegenstand von Anspruch 4 den Erfordernissen der Art. 54 und 56 EPÜ entspricht.

VI. In einer am 24 Februar 2014 versandten Mitteilung legte die Kammer ihre vorläufige Meinung dar.

Die Kammer stellte fest, dass die Entscheidung Begründungsmängel sowie eine fehlende Abhandlung relevanter Argumente der Einsprechenden aufwies. Unter anderem enthielten das Protokoll der mündlichen Verhandlung und die Entscheidung widersprüchliche Angaben bezüglich des Status der Hilfsanträge I-IV, insbesondere, ob diese zurückgezogen wurden.

Das gleiche galt für die Hilfsanträge VI-XI gemäß Anhängen 6, 7 und 8 des Protokolls in Verbindung mit Anhängen 2 und 3 der Entscheidung.

Die Kammer war daher die Auffassung, dass die Entscheidung aufzuheben sei und die Sache an die Vorinstanz zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen und die Beschwerdegebühr erstattet werden sollte.

Daher erschien es der Kammer nicht zweckdienlich, eine mündliche Behandlung anzuberaumen.

Es wurde eine Frist von zwei Monaten zur Stellungnahme der Parteien gesetzt.

- VII. Mit Schreiben der Beschwerdeführerin vom 6. Mai 2014 wurde vorgetragen, dass die Patentinhaberin die Hilfsanträge I-IV während der mündlichen Verhandlung zurückgezogen habe. Die Kammer wurde gebeten, ihre Meinung bezüglich der Vorbenutzung des Produkts "FEP 110-J" (Absatz 7.4.6 des Bescheids vom 24 Februar 2014) zu überdenken. Die Entscheidung enthalte hierzu lediglich eine Schlussfolgerung, jedoch keine Begründung. Ferner sei in der Entscheidung nicht auf die von der Beschwerdeführerin angebotene Analyse von "FEP 110-J" in Anwesenheit eines Vertreters der Patentinhaberin ("Witnessed analysis") eingegangen.
- VIII. Die Beschwerdegegnerin hat auf den Bescheid der Kammer nicht geantwortet.
- IX. Mit Mitteilung der Kammer vom 3. Juli 2014 wurde eine mündliche Verhandlung für den 22. September 2014 anberaumt. In dem Bescheid stellte die Kammer fest, dass auf den Bescheid vom 24. Februar 2014 keine Antwort der Beschwerdegegnerin eingegangen war. Angesichts der geltenden Anträge der Beschwerdegegnerin, insbesondere auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, konnte eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren, d.h. ohne mündliche Verhandlung, nicht ergehen.
- X. Mit Schreiben vom 3. August 2014 hat die Beschwerdegegnerin ihren Antrag auf eine mündlichen Verhandlung dahingehend geändert, dass diese nicht für den Fall beantragt sei, dass die Kammer die Sache, gemäß den in dem Bescheid von Februar 2014 mitgeteilten Gründen, an die Erstinstanz zurückverweisen würde. Ebenfalls könne eine Entscheidung bezüglich der Rückerstattung der Beschwerdegebühr im schriftlichen Verfahren erfolgen. Ferner wurde vorgetragen, dass

entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin die Hilfsanträge I-IV während der mündlichen Verhandlung nicht zurückgezogen wurden.

Die Nichtzulassung der offenkundigen Vorbenutzung des Produkts "FEP 110-J" sei in der Entscheidung mit dem Hinweis begründet worden, dass die Einsprechende der Patentinhaberin keine Probe zur Verfügung gestellt habe und wäre somit ausreichend begründet. Dieser Aspekt könne ebenfalls ohne mündliche Verhandlung von der Kammer abgehandelt werden.

- XI. Die Beschwerdeführerin/Einsprechende beantragt, die Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Hilfsweise wird beantragt, die Entscheidung aufzuheben und die Sache an die erste Instanz zur erneuten Entscheidung zurückzuverweisen unter Rückerstattung der Beschwerdegebühr. Eine mündliche Verhandlung wird nur für den Fall beantragt, dass dem Hilfsantrag nicht stattgegeben wird.

Die Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des ersten Hilfsantrags (Ansprüche 1-10), eingereicht mit der Beschwerdeerwiderung. Eine mündliche Verhandlung wird nicht beantragt in dem Fall, dass die Kammer, wie in der Mitteilung vom 24. Februar 2014 dargelegt, beabsichtigt, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Kritikpunkte der Beschwerdeführerin bezüglich der Entscheidung betreffen sowohl die Frage, ob alle von den Parteien vorgebrachten Argumente berücksichtigt wurden (Art. 113(1) EPÜ), als auch die Frage, ob die Entscheidung begründet ist (R. 111(2) EPÜ).

Um diese Fragen zu beantworten, ist es zunächst erforderlich, eine Analyse und Gegenüberstellung des Protokolls der mündlichen Verhandlung und der schriftlichen Entscheidungsbegründung durchzuführen. Hierdurch sollte insbesondere festgestellt werden:

- ob alle der im Protokoll als entscheidungswesentlich festgehaltenen, von den Parteien vorgetragenen Tatsachen und Argumente in der Entscheidung gewürdigt und abgehandelt wurden, sowie
 - ob die Entscheidung in allen Aspekten begründet ist.
3. *Die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrundeliegenden Anträge - Anhänge des Protokolls bzw. der Entscheidung:*
 - 3.1 Gemäß Absatz 8 des Protokolls wurden die Hilfsanträge I - V zurückgezogen.

Im Protokoll werden ferner drei Anspruchssätze abgehandelt, die alle als Hilfsanträge VI bis XI bezeichnet werden, die gemäß dem Protokoll sukzessiv eingereicht und dann zurückgezogen bzw. ersetzt wurden. Dies geht aus den Absätzen 8 (Anhang 6), 9 (nur

Hilfsantrag X - Anhang 7), 12 und 13 (Anhang 8) und 14 (Anhang 9 sowie Anhänge 5 und 10 in "besserer Kopierqualität") des Protokolls hervor.

Aus dem letzten Abschnitt der "Sachverhalt und Anträge" der Entscheidung geht ebenfalls hervor, dass während der mündlichen Verhandlung insgesamt drei verschiedene Versionen der Hilfsanträge VI-XI eingereicht wurden, wobei auf die Anhänge 2-4 hingewiesen wird.

- 3.2 Die Kammer stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Anhang 6 des Protokolls und Anhang 2 der Entscheidung, die angeblich den gleichen Antragssatz darstellen, in ihrer Erscheinung nicht identisch sind. Insbesondere tragen sie unterschiedliche handschriftliche Vermerke. Inhaltlich scheinen sie sich jedoch nicht zu unterscheiden.

Analog gibt es Unterschiede in der Form, jedoch nicht im Inhalt zwischen Anhang 8 des Protokolls und Anhang 3 der Entscheidung.

Auch zwischen Anhang 4 der Entscheidung und den Anhängen 9, 10 und 5 des Protokolls gibt es Unterschiede in der Form. Ferner sind die Anhänge 9, 10 und 5 des Protokolls untereinander unterschiedlich in der Form, jedoch nicht im patentrechtlich relevanten Inhalt.

- 3.3 Bei den Entscheidungsgründen fällt zunächst auf, dass eine Analyse der Hilfsanträge I-IV durchgeführt wurde. Auf Seite 4 unter "Entscheidungsgründe" steht im dritten Absatz:

"Hauptantrag (Patent in erteilter Form) und Hilfsanträge (HA) I-IV vom 10. Januar 2011 (Anhang 1)."

Gemäß der Entscheidung (Seite 4 unten bis Seite 5 oben) wurden die Hilfsanträge I-IV zusammen mit dem Hauptantrag im Hinblick auf Art. 123(2) und 83 EPÜ abgehandelt, wobei festgestellt wurde, dass diese den Erfordernissen des Art. 123(2) EPÜ nicht entsprachen.

Gemäß dem Protokoll (Absatz 8) waren jedoch die Hilfsanträge I - IV während der mündlichen Verhandlung zurückgezogen worden (siehe Punkt 3.1 oben).

Somit besteht eine Unstimmigkeit zwischen dem Protokoll und der Entscheidungsbegründung, die sich aufgrund der der Kammer vorliegenden Dokumente nicht klären lässt. Ferner haben die Parteien hierzu unterschiedliche, bzw. widersprüchliche Aussagen gemacht (siehe Abschnitte VII und X, oben).

Der V. Hilfsantrag wurde gemäß Protokoll durch den XI. Hilfsantrag "ersetzt". Folgerichtig wird der V. Hilfsantrag nicht in der Entscheidungsbegründung abgehandelt.

- 3.3.1 Die Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin hat die Unstimmigkeit zwischen Protokoll und Entscheidung bezüglich des Status der Hilfsanträge I-IV zunächst nicht beanstandet. Ein Antrag auf Berichtigung des Protokolls oder der Entscheidung wurde nicht gestellt. In der Beschwerdeerwiderung wurde die Unstimmigkeit zwischen Protokoll und Entscheidung ebenfalls nicht kommentiert. Eine Reaktion auf den ersten Bescheid der Kammer, in dem dieser Punkt explizit angesprochen wurde, blieb aus (siehe Punkt VI, oben). Erst nach dem Bescheid der Kammer vom 3. August 2014 (zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung) wurde auf diesen Aspekt eingegangen.

- 3.3.2 Das hat zur Folge, dass bezüglich der Hilfsanträge I - IV eine Entscheidung in Bezug auf möglicherweise nicht von der Patentinhaberin vorgelegte oder gebilligte (da zurückgezogene) Anspruchsfassungen getroffen wurde, was ein Verstoß gegen Art. 113(2) EPÜ darstellen würde.
- 3.4 Die Hilfsanträge VI - XI gemäß der Anhänge 6, 7 und 8 des Protokolls wurden ebenfalls, unter Verweis auf die Anhänge 2 und 3, in der Entscheidung abgehandelt, obwohl sie laut Protokoll (Absätze 9, 12 und 13) zurückgezogen worden waren. Dem wurde von der Beschwerdegegnerin nicht widersprochen. Daher gilt für diese Versionen der Hilfsanträge VI - XI auf jeden Fall, dass eine Entscheidung im Hinblick auf nicht vorgelegte oder nicht gebilligte Fassungen der Ansprüche getroffen wurde, was ein Verstoß gegen Art. 113(2) EPÜ darstellt.
4. In Hinblick auf das obige scheint die Basis der Entscheidung von den Ansprüchen wie erteilt (Hauptantrag) sowie von den Hilfsanträgen VI - XI gemäß Anhang 9 (oder 5 und 10) des Protokolls oder gemäß Anhang 4 der Entscheidung gebildet zu werden. Auf dieser Basis wird im Folgenden die Analyse und Gegenüberstellung des Protokolls der mündlichen Verhandlung und der schriftlichen Entscheidungsbegründung durchgeführt.
- 4.1 Betreffend des Hauptantrags entsprach - gemäß Absatz 10 des Protokolls - Anspruch 1 nicht den Erfordernissen des Art. 123(2) EPÜ. Diese Feststellung wird in der Entscheidung mit Hinweis auf eine fehlende Beschränkung der Beschichtung von Draht- und Kabelleitern begründet.
- Eine Feststellung der Einspruchsabteilung bezüglich des Hauptantrags gemäß Art. 83 EPÜ ist dem Protokoll nicht

zu entnehmen. In der Entscheidung wird auf Seite 5, oben, Art. 83 EPÜ im Hinblick auf den Hauptantrag sowie "die Hilfsanträge" abgehandelt. Es wird nicht angegeben, welche Hilfsanträge hiermit gemeint sind. Aus dem dritten Satz der "Entscheidungsgründe" ist jedoch zu verstehen, dass diese Feststellung den Hilfsanträgen I-IV (Anhang 1) sowie XI gilt. Es wurde festgestellt, dass diese Anträge den Erfordernissen des Art. 83 EPÜ entsprächen, welche Feststellung dadurch begründet wurde, dass die Unteransprüche eine Definition des Schwermetalls enthalten, und dass aus der Beschreibung hervorgehe, welche Metalle unter "Schwermetalle" zu verstehen sind. Ferner sei die Bestimmung der Schwermetallgehalte in der Beschreibung angegeben. Auch sei die Bestimmung der Molekulargewichtsverteilung in der Beschreibung angegeben.

- 4.2 Bezüglich des VI. Hilfsantrags ist dem Protokoll, Absatz 15, zu entnehmen, dass dieser Antrag im Hinblick auf Art. 123(2) EPÜ besprochen und von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen wurde. Aus der Entscheidung geht ebenfalls die Zurückweisung des VI. Hilfsantrags gemäß Art. 123(2) EPÜ hervor, die mit einem ursprünglich nicht offenbarten Rückbezug in Anspruch 3 auf Anspruch 2 begründet wurde.
- 4.3 Bezüglich des VII. Hilfsantrags geht aus Absatz 16 des Protokolls hervor, dass Einwände im Hinblick auf Art. 123(2) EPÜ sowie die Neuheit, basierend auf einer offenkundigen Vorbenutzung des Produkts "FEP 110-J", erhoben wurden. Die geltend gemachte Vorbenutzung wurde, gemäß Protokoll, nicht zugelassen, was in der Entscheidung auf Seite 6, erster Absatz, mit der Bemerkung begründet wurde, dass "die Einsprechende der

Patentinhaberin die Probe FEP 110-J zur Verfügung hätte stellen sollen".

In diesem Zusammenhang wird jedoch weder das im Absatz 18 des Schreibens der Einsprechenden vom 13. September 2007 enthaltene Angebot, eine Analyse des Produkts "FEP 110-J" in Anwesenheit eines Vertreters der Patentinhaberin durchführen zu lassen (Absatz 3 der Seite 29 in der Beschwerdebegründung), noch die diesbezüglichen Stellungnahmen der Patentinhaberin zu den Fragen der Beweisführung bei offenkundiger Vorbenutzung im Schreiben vom 10. Januar 2011, in der Entscheidung abgehandelt.

Aus den Absätzen 18 und 19 des Protokolls geht ferner hervor, dass Hilfsantrag VII im Hinblick auf Neuheit in Bezug auf D1(i) (Vorbenutzung von FEP 5100) abgehandelt wurde mit dem Ergebnis, dass die Neuheit als nicht gegeben galt. In der Entscheidung (Seite 6 oben) wird die fehlende Neuheit unter Hinweis auf D1(i) zusammen mit D1(ii), D6(i) und (ii) und Absatz [0044] des Streitpatents entsprechend begründet.

4.4 Bezüglich des VIII. Hilfsantrags geht aus den Absätzen 20 und 21 des Protokolls hervor, dass dieser im Hinblick auf Art. 84, 123(2) EPÜ und R. 80 EPÜ besprochen wurde, unter der Angabe, dass die Einsprechende die beanspruchte Definition eines Produkts mittels dessen Herstellungsverfahrens bemängelte.

4.4.1 In der Entscheidung, Seite 6 Mitte, wird das in Anspruch 1 neu hinzugefügte Merkmal angegeben und festgestellt, dass der Gegenstand des Hilfsantrags VIII den Erfordernissen der Art. 84 und 123(2) EPÜ sowie der R. 80 EPÜ entspricht. Für diese Feststellung fehlt

jedoch jegliche Begründung; auch eine indirekte Begründung, z.B. mittels Hinweis auf vorhergehende Anträge, fehlt. Ferner werden die dem Protokoll zu entnehmenden Argumente der Einsprechenden zu diesen Aspekten nicht erwähnt und es wird nicht angegeben, warum diese Argumente nicht zutreffen.

4.4.2 Art. 83 EPÜ wird bezüglich Hilfsantrags VIII weder im Protokoll noch in der Entscheidung - auch nicht implizit - erwähnt (siehe auch Abschnitt 4.1, oben). Da aber Art. 100 b) EPÜ einer der Einspruchsgründe war, wäre bei Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage dieses Antrags zu erwarten, dass zumindest angegeben wird, warum dieser Einspruchsgrund für Hilfsantrag VIII nicht greift.

4.4.3 Hinsichtlich Art. 54 EPÜ geht aus Absatz 22 des Protokolls hervor, dass dieses Erfordernis im Hinblick auf D10 und D3 (jeweils mit Seitenangaben) besprochen wurde ("beide Parteien tauschten diesbezüglich ihre Argumente aus").

In der Entscheidung wird jedoch lediglich auf D10 Bezug genommen. D3 wird in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Eine Angabe der Argumente der jeweiligen Partei fehlt. Ebenso wenig wird angegeben, warum die Argumente der Einsprechenden nicht zutreffen. Ferner wird lediglich die Neuheit gegenüber D10 für Anspruch 1 begründet. Verfahrensanspruch 4 gemäß Hilfsantrag VIII betrifft die Herstellung eines anderen, breiter formulierten Polymeres als das nach Anspruch 1. Es ist der Entscheidung nicht zu entnehmen, warum die Begründung im Hinblick auf Anspruch 1 trotz der breiteren Formulierung des Polymeres ebenfalls für Anspruch 4 gelten soll.

4.4.4 Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf Hilfsantrag VIII geht aus Absatz 23 des Protokolls hervor, dass D1, D3 und D5 sowie "zusätzlich" die Produktbeschreibung von "Teflon FEP 100" (Anhang 3 des Protokolls) und D11 von der Einsprechenden herangezogen wurden. Argumente diesbezüglich werden im Protokoll jedoch nicht angegeben.

Aus Absatz 24 des Protokolls geht hervor, dass die Patentinhaberin argumentiert hat, dass in den zitierten Dokumenten und in beliebigen Kombinationen von Dokumenten keine Anregungen gegeben wurden, mit der offenbarten Merkmalskombination das Problem des Streitpatents zu lösen.

In der Entscheidung wird bei der Abhandlung der erfinderischen Tätigkeit festgestellt, dass D1 der nächste Stand der Technik sei. Die Lehre von D1 wird analysiert und mit dem Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 verglichen, eine Aufgabe wird definiert und deren Lösung untersucht. Am Ende dieser Analyse wird festgestellt, dass die anspruchsgemäße Kombination von Merkmalen sowie der damit verbundene Effekt "... aus D1 weder allein betrachtet noch in Verbindung mit einer weiteren sich im Verfahren befindenden Entgegenhaltung ableitbar" sei.

Diese Feststellung entspricht den im Protokoll wiedergegeben Argumenten der Patentinhaberin.

Eine Abhandlung oder Würdigung der übrigen, von der Einsprechenden herangezogenen, Dokumente fehlt jedoch. Es wird weder begründet, warum eine Kombination von D1 mit einem oder mehreren dieser Dokumente der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegensteht. Auch werden an keiner Stelle die von der

Einsprechenden vorgebrachten Argumente genannt, noch wird angegeben, warum sie nicht zutreffen.

Es wird ferner in der Entscheidung lediglich auf Anspruch 1 Bezug genommen. Eine Entscheidung bezüglich der erfinderischen Tätigkeit des unabhängigen Anspruchs 4 fehlt, eine diesbezügliche Begründung wird dementsprechend nicht gegeben.

- 4.4.5 Bezüglich D18 (siehe Absatz V oben) wird von der Beschwerdeführerin vorgetragen, dass dieses während der mündlichen Verhandlung "besprochen" wurde (Beschwerdebegründung S. 13 erster vollständiger Absatz). Der Gegenstand dieser Diskussion wird aber nicht näher erläutert.

Die Kammer stellt fest, dass D18 weder im Protokoll noch in der Entscheidung erwähnt wird. Auch ist eine Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Zulassung von D18 in das Verfahren der Akte nicht zu entnehmen, obwohl andere, gleichzeitig eingereichte Dokumente explizit zugelassen wurden (siehe Bescheid der Einspruchsabteilung vom 13. Februar 2007). Somit kann die Kammer aufgrund der Akte nur zu dem Schluss kommen, dass D18 nicht in das Verfahren zugelassen wurde und dass der Grund dieser Nichtzulassung in der Entscheidung nicht abgehandelt wurde. Im Einklang hiermit gab die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 6. Mai 2014 an, sie habe "no recollection" einer etwaigen Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich der Zulassung bzw. Nichtzulassung von D18.

- 4.4.6 Bezüglich der fehlenden Begründung der Nichtzulassung der offenkundigen Vorbenutzung des Produkts "FEP 110-J" verweist die Kammer auf Absatz 4.3 oben.

5. Art. 113(1), Art. 113(2) bzw. R. 111(2) EPÜ
- 5.1 Gemäß der Entscheidung T 246/08 (Abs. 2.2 der Entscheidungsgründe) muss das Vorbringen eines Beteiligten in der Entscheidung berücksichtigt werden. Es muss aus einer Entscheidung hervorgehen, dass alle von einem Beteiligten vorgebrachten, möglicherweise gegen die Entscheidung sprechenden Argumente in der Tat widerlegbar sind. Das rechtliche Gehör sei, unter Verstoß gegen Art. 113(1) EPÜ, verwehrt, wenn bei einer Entscheidung versäumt wurde, ein vorgebrachtes potenzielles Gegenargument gebührend zu berücksichtigen. Dies stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar (vgl. auch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Ausgabe, Abschnitt III.K.4.4.)
- 5.2 Ferner stellt das Fehlen einer ausreichenden Begründung in der angefochtenen Entscheidung nach R. 111(2) EPÜ einen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden wesentlichen Verfahrensmangel dar (vgl. die in Abschnitt IV.E.8.3.4 der "Rechtsprechung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts", 7. Ausgabe, behandelten Entscheidungen).
- 5.3 Aus der obenstehenden Analyse des Protokolls und der Entscheidung lässt sich feststellen, dass die Entscheidung im Hinblick auf den VIII. Hilfsantrag Begründungsmängel aufweist, nämlich:
- Im Hinblick auf Art. 84, 123(2) EPÜ und R. 80 EPÜ
 - Art. 83 wird nicht erwähnt
 - Art. 54 EPÜ wird im Hinblick auf D3 nicht begründet (Anspruch 1)
 - Art. 54 EPÜ wird für Anspruch 4 nicht begründet
 - Art. 56 wird nur für Anspruch 1 behandelt, wobei lediglich konkret auf D1 Bezug genommen wird

- Art. 56 EPÜ wird für Anspruch 4 nicht erwähnt und somit nicht begründet

Aufgrund der o.a. Begründungsmängel verstößt die Entscheidung gegen R. 111(2) EPÜ.

- 5.4 Ferner ist festzustellen, dass einige von der Einsprechenden vorgebrachten Argumente in der Entscheidung nicht abgehandelt wurden, nämlich:
- Die Einwände hinsichtlich der Definition des Anmeldungsgegenstands (Protokoll Absatz 20)
 - Der Neuheitsangriff basierend auf D3 (Protokoll Absatz 22)
 - Die weiteren vorgebrachten Dokumente hinsichtlich Art. 56 EPÜ (Protokoll Absatz 23).

Dies stellt einen Verstoß gegen Art. 113(1) EPÜ dar.

- 5.5 In der Entscheidung wurden von der Patentinhaberin nicht genehmigte - da zurückgezogene - Anträge abgehandelt (möglicherweise I-IV. Hilfsanträge, auf jedem Fall zwei Sätze der VI-IX. Hilfsanträge - siehe Abschnitte 3.3 und 3.4, oben).

Dies stellt einen Verstoß gegen Art. 113(2) EPÜ dar.

6. Aufgrund der oben aufgelisteten Mängel der Entscheidung, sowohl hinsichtlich teilweise mangelnder Begründung als auch fehlender Abhandlung entscheidungsrelevanter Argumente, ist die Kammer der Auffassung, dass die Entscheidung aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zur erneuten Entscheidung zurückzuverweisen und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur erneuten Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



E. Goergmaier

B. ter Laan

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt