

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 10. Dezember 2013**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0614/12 - 3.2.08

**Anmeldenummer:** 05796214.4

**Veröffentlichungsnummer:** 1805427

**IPC:** F16C7/06, F16B7/14

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

ZUG-DRUCK-STANGE

**Patentinhaberinnen:**

GMT Gummi-Metall-Technik GmbH  
Trigum Engineering GmbH

**Einsprechende:**

RO-RA Produktions GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 100(c), 123(3)

**Schlagwort:**

Einspruchsgründe - unzulässige Erweiterung (ja)  
Änderungen - unentrinnbare Falle (ja)  
Vorlage an die Große Beschwerdekammer - (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0001/93, T 0169/83

**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 0614/12 - 3.2.08**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08  
vom 10. Dezember 2013**

**Beschwerdeführerin:** GMT Gummi-Metall-Technik GmbH  
(Patentinhaberin 1) Liechtersmatten 5  
77815 Bühl (DE)

**Beschwerdeführerin:** Trigum Engineering GmbH  
(Patentinhaberin 2) An der Reitbahn 1a  
21218 Sevetal-Hitfeld (DE)

**Vertreter:** Miller, Andreas  
Miller Rechtsanwälte  
Schreiberstrasse 20  
79098 Freiburg (DE)

**Beschwerdegegnerin:** RO-RA Produktions GmbH  
(Einsprechende) Gewerbepark 8  
4862 Schörfling a. Attersee (AT)

**Vertreter:** Lösch, Christoph Ludwig Klaus  
Patentanwaltkanzlei  
Äussere Bayreuther Strasse 230  
90411 Nürnberg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 17. Februar 2012 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1805427 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** I. Beckedorf  
**Mitglieder:** C. Herberhold  
M. Alvazzi Delfrate

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Mit der am 17. Februar 2012 zur Post gegebenen Entscheidung wurde das Europäische Patent Nr. EP-B-1 805 427 unter Berufung auf Artikel 100 c) EPÜ widerrufen.
  
- II. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung haben die Beschwerdeführerinnen (Patentinhaberinnen) frist- und formgemäß Beschwerde erhoben und diese begründet.
  
- III. Am 10. Dezember 2013 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Am Ende der mündlichen Verhandlung war die Antragslage wie folgt:

Die Beschwerdeführerinnen beantragen

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung,  
hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der mit Schriftsatz vom 14. Juni 2012 als Hilfsanträge 1 und 2 eingereichten Anspruchssätze,  
weiter hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung mit der Maßgabe, dass das Merkmal "zu drei viertel" bei der Beurteilung der Patentfähigkeit außer Betracht bleibt (Hilfsantrag 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 7. November 2013),  
weiter hilfsweise die Vorlage der mit Schriftsatz vom 7. November 2013 als Hilfsantrag 4 eingereichten Vorlagefragen an die Große Beschwerdekammer.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

IV. Der erteilte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Zug-Druck-Stange mit einem Körper (1) und mindestens einem Adapter (2) zur Montage der Zug-Druck-Stange, wobei der Adapter (2) zur Längenveränderung der Zug-Druck-Stange mit dem Körper (1) durch eine Gewindeanordnung (7) so verbunden ist, dass er im Verhältnis zum Körper drehbar ist, sowie einer mittels eines Bolzens und eines Verbindungselements (13) mit dem Adapter (2) verbundenen Rasteinrichtung (4), die die Drehbewegung derart beaufschlagt, dass sie mit einer vorbestimmbaren Verriegelungskraft in einer Mehrzahl von Drehstellungen arretiert und wieder entriegelt werden kann, wobei die Rasteinrichtung (4) aus zwei Rastelementen (10, 11) besteht, von denen das erste Rastelement (10) am Adapter (2) und das zweite Rastelement (11) am Körper (1) angeordnet ist, wobei das erste Rastelement (10) als Teilring mit mindestens einer Rastnase (12) ausgebildet ist, mit der es zur Arretierung der Rasteinrichtung (4) in das zweite Rastelement (11) eingreift, das als Zahnkranz ausgebildet ist, wobei der Teilring (10) den Zahnkranz (11) zu drei viertel mit einer ausreichenden Kraftausübung federnd so umfasst, dass der Körper (1) und der Adapter (2) in Drehrichtung zueinander arretier- und lösbar verbunden sind."

Das von der Einspruchsabteilung als nicht ursprünglich offenbart angesehene Merkmal ist unterstrichen.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 wie erteilt dadurch, dass das Merkmal "zu drei viertel" gestrichen wurde.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 wie erteilt dadurch, dass das Merkmal "zu drei viertel" durch das Merkmal "mit einem Umfassungsfaktor von 0,7667" ersetzt wurde.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 entspricht Anspruch 1 wie erteilt, wobei das Merkmal "zu drei viertel" bei der Beurteilung der Patentfähigkeit außer Betracht bleiben soll. Gleichzeitig wird erklärt, dass "auf die Wirkung des Patentes auf Gegenstände, die wegen einer den Schutzbereich erweiternden Auslegung des Patents aus dem Merkmal "zu drei viertel" heraus in dessen Schutzbereich fallen können, verzichtet wird".

Um Auslegungsproblemen für Dritte beziehungsweise einem möglicherweise auftretenden unzutreffenden Rechtsschein zu begegnen, solle am Ende der Beschreibung oder in Form einer Fußnote zum Patentanspruch 1 der folgende Text eingefügt werden:

"Auf Antrag des Patentinhabers blieb das Merkmal "zu drei viertel" mangels Offenbarung bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 außer Betracht. Aus dem genannten Merkmal kann auch künftig die Patentfähigkeit nicht hergeleitet werden. Es bestimmt den Schutzbereich des Patents mit. Der Patentinhaber hat erklärt, dass auf die Wirkung des Patents auf Gegenstände, die wegen einer Schutzbereich erweiternden Auslegung des Patentes im Übrigen aus dem Merkmal "zu drei viertel" heraus in dessen Schutzbereich fallen können, verzichtet wird."

Gemäß dem vierten Hilfsantrags beantragen die Beschwerdeführerinnen die folgenden drei Fragen "von grundsätzlicher Bedeutung" gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorzulegen:

"a) Ist der dritte Hilfsantrag zulässig, um der "Falle" zwischen EPÜ Art. 100 c (bzw. 123 (2)) und Art. 123 (3) zu entkommen?

b) Ist die Fußnotenlösung zulässig, um die mögliche Rechtscheinproblematik zu vermeiden?

c) Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung ein [sic] Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, der für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant ist und der auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränkt, kann dann das Patent im Hinblick auf Art. 123 (2) und (3) EPÜ aufrechterhalten werden?"

V. Zur Stützung ihres Antrags haben die Beschwerdeführerinnen im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

*Hauptantrag*

Das Merkmal, wonach der Teilring den Zahnkranz zu drei viertel umfasst, gehe nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Zwar sei das Merkmal in der Beschreibung nicht wörtlich offenbart, jedoch könne es der Fachmann der Abbildung 3 eindeutig und unzweifelhaft entnehmen. Der dort gezeigte Zahnkranz weise 30 Zähne auf, wovon 7 nicht durch den Teilring überdeckt seien. Da ein halber Zahn nicht überdeckt werden könne, ergebe sich aus dieser Darstellung für den Fachmann eine Umfassung von  $7/30$ , also - mit einer gewissen Toleranz - von zu drei viertel. Die Abbildung versetzte den Fachmann in die

Lage, die beanspruchte Zug-Druckstange erfolgreich nachzuarbeiten, wobei sich eine Umfassung von zu drei Vierteln zwangsläufig ergebe. Die Beschwerdegegnerin habe bei der Messung des nicht umfassten Winkelbereichs Extremwerte eingezeichnet und sei so zu einer größeren beziehungsweise geringeren Umfassung als "zu drei Viertel" gelangt. Die Wahrheit liege aber dazwischen, nämlich eben bei einer Umfassung von zu drei Vierteln. Die Abbildung 3 sei sowohl eine schematische Zeichnung als auch eine exakte Darstellung: Sie zeige den beanspruchten Gegenstand einerseits schematisch, aber andererseits doch mit ausreichender Genauigkeit, derart dass dem Fachmann direkt ins Auge falle, dass der Teilring den Zahnkranz zu drei Vierteln umfasst. Das strittige Merkmal sei daher in der Zeichnung offenbart.

#### *Hilfsantrag 1*

Das als nicht offenbart angesehene Merkmal "zu drei Viertel" spiele für das Wesen der Erfindung keine Rolle. Entscheidend sei vielmehr die federnde Umfassung des Zahnkranzes. Auf der Basis allein des Merkmals der federnden Umfassung habe auch das USPTO eine erfinderische Tätigkeit anerkannt. Da die federnde Umfassung weiter im Anspruch definiert sei, könne das unwesentliche Merkmal "zu drei Viertel" ohne Verletzung des Artikels 123 (3) EPÜ aus dem Anspruch gestrichen werden. Das Weglassen eines Merkmals, welches keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet, sei gemäß der Entscheidung G1/93 (ABl. EPA 1994, 541) zulässig.

#### *Hilfsantrag 2*

Das Merkmal, wonach der "Teilring den Zahnkranz mit einem Umfassungsfaktor von 0,7667 umfasst" stelle eine Präzisierung des als unzulässige Erweiterung beanstandeten Merkmals "zu drei Viertel" dar. Die Zahl

ergebe sich aus Abbildung 3 der Anmeldung durch Abzählen der überdeckten und nicht überdeckten Zähne des Zahnkranzes. Der Begriff "Umfassungsfaktor" sei dabei aus sich heraus verständlich, und bedürfe keiner wörtlichen Offenbarung. Das beanstandete Merkmal "zu drei viertel" sei somit durch ein ursprünglich offenbartes Merkmal ersetzt.

*Hilfsantrag 3*

Durch den in einer Fußnote erklärten textlichen Verzicht auf die rechtliche Erheblichkeit des beanstandeten Merkmals "zu drei viertel" könne dieses in dem Anspruch verbleiben, ohne das Dritten dadurch rechtliche Nachteile entstehen würden. Diese sogenannte "Fußnotenlösung" sei in der deutschen Rechtsprechung und in der Literatur zum deutschen Recht anerkannt.

*Hilfsantrag 4*

Die Rechtsprechung des EPA nach G1/93 stelle ein in der deutschen Rechtsprechung und in der Literatur zum deutschen Recht als unerträglich angesehene Situation dar. Dem Anmelder werde das gesamte Risiko für Änderungen bis hin zum vollständigen Rechtsverlust aufgebürdet, selbst wenn, wie in diesem Fall, die Änderungen durch den Prüfer vorgeschlagen worden seien. Die Entscheidung G1/93 sei bereits vor langer Zeit ergangen und könne in ihrer Auswirkung so eigentlich nicht gemeint gewesen sein. Es sei daher an der Zeit, dass die Große Beschwerdekammer sich erneut mit dieser Frage befasse, insbesondere da durch die nun unterschiedliche Zusammensetzung der Großen Beschwerdekammer ein anderer Ausgang des Verfahrens möglich sei.

VI. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

### *Hauptantrag*

Der im Anspruch definierte Wert von "zu drei viertel" finde sich weder explizit in der Beschreibung noch könne er der Abbildung 3 eindeutig und zweifelsfrei entnommen werden. Der Zahnkranz weise 30 Zähne auf, d.h. eine Zahl die nicht durch 4 teilbar sei. Eine Überdeckung von "zu drei viertel", würde daher 7,5 Zähne frei lassen, was offensichtlich weder beabsichtigt, noch in der Zeichnung dargestellt sei. Auch wenn man, vom Mittelpunkt des Zahnkranzes ausgehend Linien durch die aufgebogenen Enden des Teilrings, beziehungsweise durch den Ansatz der Aufbiegungen einzeichne, ergebe sich ein nicht überdeckter Winkelbereich der von 90° unterschiedlich sei. Entsprechend der Entscheidung T169/83 (ABl. EPA 1985, 193) könnten aus den Zeichnungen entnommene Merkmale nur dann zur Präzisierung dienen, wenn diese in der Zeichnung eindeutig enthalten wären und bezüglich Struktur und Funktion vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise den Fachmann im Einklang mit dem Gesamtinhalt der Beschreibung der Zeichnung als zur Erfindung gehörend entnommen werden könnten. Dies sei für das vorliegende Merkmal "zu drei viertel" nicht gegeben, so dass das Patent gemäß Artikel 100 c) EPÜ zu widerrufen sei.

### *Hilfsantrag 1*

Wie von den Beschwerdeführerinnen in Punkt 3.1 der Beschwerdegründe selbst zugestanden, handele es sich bei dem Merkmal "zu drei viertel" um ein einschränkendes Merkmal. Die Streichung eines einschränkenden Merkmals bewirke zwangsläufig eine Erweiterung des beanspruchten Gegenstandes und damit eine Verletzung des Artikels 123 (3) EPÜ.

*Hilfsantrag 2*

Der Begriff Umfassungsfaktor werde in der Anmeldung überhaupt nicht erwähnt und sei auch kein unmittelbar bekanntes Merkmal. Außerdem sei ein durch Abzählen von Zähnen eines Zahnkranz in einer der in Patentschriften üblicherweise verwendeten schematischen Zeichnungen ermittelter Wert nicht als offenbart anzusehen.

*Hilfsantrag 3*

Auch der textliche Verzicht auf die rechtliche Erheblichkeit des beanstandeten Merkmals, die sogenannte "Fußnotenlösung", könne nicht als Ausweg aus der "unentrinnbaren Falle" angesehen werden. Die Große Beschwerdekammer habe in der Entscheidung G1/93, Punkt 14 der Entscheidungsgründe, explizit dargelegt, dass die Fußnotenlösung mit dem europäischen Patentsystem unvereinbar sei.

*Hilfsantrag 4*

In G1/93 habe die Große Beschwerdekammer eine Grundsatzentscheidung getroffen, nach der die Artikel 123 (2) und 123 (3) EPÜ als gleichgewichtig anzusehen seien. Da sich der Gesetzestext inhaltlich diesbezüglich nicht verändert habe, sei kein Grund für eine erneute Vorlage an die Große Beschwerdekammer gegeben.

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag - Artikel 100 c) EPÜ

Unstreitig findet das vorliegend maßgebliche Merkmal, wonach "der Teilring (10) den Zahnkranz (11) zu drei

viertel federnd umfasst", keine wörtliche Stütze in der Beschreibung. Anspruch 5 wie ursprünglich eingereicht und Seite 4, Zeilen 1-5 der Beschreibung, offenbaren einen Teilring, der den Zahnkranz federnd umfasst, ohne jedoch den Grad der Umfassung zu quantifizieren. Ein Umfassen "zu drei viertel" kann daher höchstens der Abbildung 3 wie ursprünglich eingereicht entnommen werden. Darauf hatte auch die Prüfungsabteilung unter Punkt 2.2 der Mitteilung vom 14. Juni 2010 hingewiesen.

Gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind die Zeichnungen als integraler Bestandteil der die Erfindung offenbarenden Unterlagen der Anmeldung zu betrachten und Ansprüchen können durch Änderungen Merkmale hinzugefügt werden, die aus den Zeichnungen entnommen wurden, sofern diese Merkmale bezüglich Funktion und Struktur für den Fachmann unmittelbar, vollständig und eindeutig aus den Zeichnungen ersichtlich sind und keinerlei Widersprüche mit den übrigen Offenbarungsstellen aufweisen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013, II.E.1.5).

- 2.1 Es ist daher zu klären, ob ein Umfassen von "zu drei viertel" der Abbildung 3 unmittelbar, vollständig und eindeutig entnommen werden kann.

Die Zeichnung weist weder Maßangaben, noch eine Angabe des Wiedergabemaßstabes, noch sonstige Anzeichen dahingehend auf, dass eine exakte Konstruktionszeichnungen mit maßstäblicher Wiedergabe der Konstruktionselemente vorliegen würde.

Die Kammer geht daher davon aus, dass es sich bei Abbildung 3 um eine der in Patentdokumenten üblichen schematischen Darstellungen handelt. Einer solchen

Zeichnung können aufgrund der fehlenden Exaktheit der Darstellung indes keine Winkel-Werte durch Ausmessen entnommen werden.

Die Beschwerdeführerinnen haben vorgebracht, dass durch Auszählen der überdeckten und nicht überdeckten Zähne die beanspruchte Umfassung von "zu drei viertel" unmittelbar und eindeutig offenbart sei.

Allerdings entspricht es dem Wesen einer schematischen Zeichnung, dass der Zeichner gewisse Merkmale, denen eine besondere Bedeutung zukommt hervorhebt, andere Merkmale jedoch abstrahiert bzw. mit geringerer Genauigkeit abbildet. Wie von den Beschwerdeführerinnen selbst vorgebracht (Punkt I.4 der Beschwerdebegründung) ist ein Umfassungsfaktor von "zu drei viertel" für die Funktion der Erfindung nicht entscheidend. Vielmehr erziele auch ein Umfassungsfaktor von 0,74 oder 0,78 die Funktion der Arretierung.

Es ist daher davon auszugehen, dass der Zeichner beim Anfertigen der Zeichnung kein besonderes Augenmerk auf eine exakte Darstellung der Umfassung von "zu drei viertel" gelegt hat. Dafür spricht auch, dass eine nicht ganzzahlig durch vier teilbare Anzahl von Zähnen auf dem Zahnkranz gewählt wurde, die die Darstellung einer Umfassung von "zu drei viertel" praktisch unmöglich macht.

Aus einer solchen schematischen Darstellung, die den Grad der Umfassung lediglich mit einer ziemlichen Unschärfe darstellen kann, lässt sich auch unter Verweis auf die üblichen Toleranzen in der Metallbearbeitung nicht auf den bestimmten Wert von "zu drei viertel" zurückschließen, da dies mit dem

Kriterium einer zweifelsfreien und unmittelbaren Offenbarung nicht zu vereinbaren ist.

- 2.2 Selbst wenn man im Sinne der Beschwerdeführerinnen die Zahl der überdeckten und nicht überdeckten Zähne als offenbart ansähe, so ergäbe sich kein Umfassen von "zu drei viertel", sondern allenfalls der davon verschiedene Wert von 23/30.

Es ist somit nicht gerechtfertigt, den Wert "zu drei viertel" aus der Zeichnung herauszulesen bzw. zu rechnen.

- 2.3 Es handelt sich auch nicht um ein Merkmal ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung im Sinne von G1/93, Leitsatz 2.

Wie von den Beschwerdeführerinnen selbst vorgebracht (Schriftsatz vom 16. April 2013, Punkt 2, zweiter Absatz) bewegt sich die Ausführbarkeit des streitgegenständlichen Patents nur im Rahmen eines Umfassungsfaktors zwischen 0,74 und 0,78, wohingegen die Randbereiche als "nutzlose Varianten" anzusehen seien. Hinsichtlich der Ausführbarkeit des Patents ist dem Merkmal daher ein technischer Beitrag zuzuerkennen.

Weiterhin stellt das beschränkende Merkmal eines Umfassens von "zu drei viertel" eine Auswahl aus den möglichen Umfassungsfaktoren dar. Ein beschränkendes Merkmal, das zu einer erfinderischen Auswahl führt, wird in G1/93, Punkt 16 der Entscheidungsgründe, explizit als Beispiel für ein Merkmal genannt, welches einen technischen Beitrag leistet. Das bedeutet aber nicht, dass ein technischer Beitrag nur dann vorliegt, wenn das beschränkende Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl über den im Einspruchsverfahren verfügbaren

Stand der Technik führt. Ein hinzugefügtes, beschränkendes Merkmal kann nämlich durchaus erst im weiteren "Leben" des Patents, z.B. in einem nationalen Nichtigkeitsverfahren im Hinblick auf einen dort neu eingeführten Stand der Technik, relevant werden und der Patentinhaberin dann einen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen. Zum Beispiel würde durch das beschränkende Merkmal eines Umfassens von "zu drei viertel" Neuheit gegenüber einer fiktiven Rasteinrichtung mit einer Umfassung von "zu vier fünftel" hergestellt. Wie auch von der Beschwerdegegnerin ausgeführt (Schriftsatz vom 4. Dezember 2013, Seite 4, letzter Absatz) beeinflusst der Umfassungsgrad das Einschnappen des federnden Teilrings und damit die technische Funktion der Rasteinrichtung. Dem streitigen Merkmal ist also ein technischer Beitrag zuzuerkennen, unabhängig davon, ob Neuheit oder erfinderische Tätigkeit gegenüber den im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen ohne das beschränkende Merkmal gegeben ist oder nicht.

Das streitige Merkmal leistet somit einen technischen Beitrag im Sinne von G1/93 und ist für die Beurteilung einer Erweiterung als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

2.4 Das Patent wurde daher im Einspruchsverfahren unter Verweis auf Artikel 100 c) EPÜ zu Recht widerrufen.

3. Hilfsantrag 1 - Artikel 123 (3) EPÜ

Im Vergleich zu Anspruch 1 in der erteilten Fassung wurde in Hilfsantrag 1 das streitige Merkmal "zu drei viertel" aus dem unabhängigen Anspruch gestrichen.

Dieses Merkmal war jedoch beschränkend: So fällt beispielsweise ein Umfassen "zu vier fünftel" oder "zur Hälfte" unter Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, während ein solches Umfassen nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt gehörte.

Die in Hilfsantrag 1 vorgenommene Änderung führt daher zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Streitpatents und verletzt somit die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ.

4. Hilfsantrag 2 - Artikel 123 (2) EPÜ

In Hilfsantrag 2 wurde das Merkmal "zu drei viertel" durch das Merkmal "mit einem Umfassungsfaktor von 0,7667" ersetzt. Dieser Wert ergibt sich, wenn die 23 überdeckten Zähne zur Gesamtzahl von 30 Zähnen in Beziehung gesetzt werden und anschließend auf die vierte Nachkommastelle gerundet wird.

Selbst wenn man zu Gunsten der Beschwerdeführerinnen annähme, dass die Zeichnung 23 überdeckte und 7 nicht überdeckte Zähne offenbarte, so wäre diese Offenbarung nicht gleichbedeutend mit der Offenbarung eines Umfassungsfaktors von 0,7667 im allgemeinen. Vielmehr wäre dieser spezifische Umfassungsfaktor (allenfalls) nur für den konkreten Fall offenbart, in dem der Zahnkranz 30 Zähne aufweist.

Dies wird deutlich, wenn man versucht, für eine andere Anzahl Zähne auf dem Zahnkranz unter Verwendung des beanspruchten Umfassungsfaktors von 0,7667 die umfassten und nicht umfassten Zähne zu bestimmen. Nur in wenigen Ausnahmefällen ergeben sich dabei überhaupt ganzzahlige Werte. Der aus einer konkreten Gesamtzahl an Zähnen auf dem Zahnkranz errechnete Wert für den

Umfassungsfaktor kann daher nicht zu einer Offenbarung des Umfangsfaktors ohne Einschränkung auf diese konkrete Zahl an Zähnen verallgemeinert werden.

Das neu aufgenommene Merkmal verletzt daher die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

5. Hilfsantrag 3 - "Fußnoten-Lösung"

Die Große Beschwerdekammer hat sich in G1/93 (a.a.O.), Punkt 14 der Entscheidungsgründe explizit mit der sogenannten "Fußnotenlösung" auseinandergesetzt. Sie ist zu dem Schluss gekommen, dass es "in keiner der vorstehend genannten Bestimmungen des EPÜ (Bemerkung: genannt wurden Artikel 83, 84, 69 (1) und 64 (3), das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 und Regel 29 (1) EPÜ1973) vorgesehen oder zugelassen sei, dass in die Beschreibung eines bestimmten Patents eine Erklärung darüber aufgenommen wird, welche Rechte aus dem Vorhandensein eines bestimmten technischen Merkmals in einem Anspruch dieses Patents hergeleitet werden können. Die von der sogenannten "Fußnoten-Lösung" vorgesehene Aufnahme einer solchen Erklärung in ein Patent während des Einspruchsverfahrens wäre nach Auffassung der großen Beschwerdekammer im Hinblick auf die vorstehend genannten Bestimmungen des EPÜ mit dem europäischen Patentsystem unvereinbar und würde die Kompetenzen des EPA in diesem System überschreiten."

Da sich die Argumentation der Grossen Beschwerdekammer auf die Artikel 83, 84, 69 (1) und 64 (3), das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 und Regel 29 (1) gemäß EPÜ 1973 stützt, ist zu untersuchen, ob sich diese Bestimmungen seit Erlass der Entscheidung G1/93 verändert haben.

Wie in der Sonderausgabe des Amtsblatts Nr. 4 bzw. Nr. 5, 2007 ausgeführt blieben Artikel 64 (3) und 83 sowie Regel 29 (1) EPÜ1973 [jetzt Regel 43 (1) EPÜ2000] im EPÜ 2000 textlich unverändert, Artikel 84 und 69(1) wurden redaktionell verbessert und klargestellt. Diese Bestimmungen sind daher inhaltlich gleich geblieben. Das Protokoll zur Auslegung des Artikels 69 EPÜ wurde um einen Artikel 2 ergänzt. Dieser betrifft jedoch die Behandlung sogenannter Äquivalente durch die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten im Patent-Verletzungsverfahren, und ist für die Beurteilung der in G1/93 gestellten Rechtsfrage ohne Bedeutung.

Die rechtlichen Bestimmungen auf die sich die Entscheidung G1/93 stützt sind also inhaltlich unverändert geblieben und die Kammer sieht daher keinen Grund von der in G1/93 formulierten rechtlichen Beurteilung abzuweichen. Hilfsantrag 3 ist daher nicht gewährbar.

6. Hilfsantrag 4 - Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Die Kammer weist den Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den von den Beschwerdeführerinnen formulierten Vorlagefragen nach Artikel 112 (1) a) EPÜ zurück.

Die Gründe für diese Zurückweisung sind wie folgt:

6.1 Fragen a) und b)

Beide Fragen beziehen sich auf die Zulässigkeit der sogenannte "Fußnoten-Lösung", wobei in Punkt a) eine konkrete, auf den Einzelfall bezogene Möglichkeit für die Formulierung der Fußnote angegeben ist, während Punkt b) die Frage allgemeiner formuliert ist.

Die Kammer stimmt der Einschätzung der Beschwerdeführerinnen zu, dass es sich im Prinzip um eine zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung wichtige Rechtsfrage handelt, die auch von grundsätzlicher Bedeutung ist. Allerdings wurde diese Frage in der Entscheidung G1/93 (a.a.O.) bereits eindeutig beantwortet.

Die Große Beschwerdekammer ist unter Berücksichtigung der Interessenlagen sowohl der Patentinhaberin als auch der Öffentlichkeit im Lichte der Bestimmungen des Übereinkommens (siehe Punkt 13 der Entscheidungsgründe), explizit zu dem Schluss gekommen, dass die "Fußnotenlösung" mit den Bestimmungen des EPÜ unvereinbar sei (Punkt 14 der Entscheidungsgründe).

Diese Entscheidung hat in der Folge zu einer einheitlichen Rechtsanwendung geführt, auch wenn diese Rechtsanwendung in der Literatur teilweise kritisch gesehen werden mag. Wie bereits ausgeführt, sind die der Entscheidung G1/93 zu Grunde liegenden Bestimmungen des EPÜ - soweit sie für G1/93 relevant waren - inhaltlich unverändert geblieben, obwohl der Gesetzgeber mit der Einführung des EPÜ 2000 durchaus die Möglichkeit hatte, gegebenenfalls korrigierend einzugreifen.

Das Argument der Beschwerdeführerinnen, wonach die Große Beschwerdekammer sich nun aus anderen Personen zusammensetzte, und daher ihre Rechtsprechung unter Umständen überdenken werde, vermag ebenfalls nicht zu überzeugen. Einerseits wäre dann jede von der Großen Beschwerdekammer beantwortete Rechtsfrage nach einer gewissen Zeit erneut vorzulegen. Andererseits würde dadurch die Sicherung einer einheitlichen

Rechtsanwendung und die Rechtssicherheit gerade nicht gewährleistet.

Die Kammer sieht aus diesen Gründen keine Veranlassung, die in Punkt a) und b) gestellte, aber bereits beantwortete Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer erneut vorzulegen.

#### 6.2 Frage c)

Die Fragestellung unter Punkt c) verknüpft die Beurteilung der Neuheit und der erfinderische Tätigkeit mit der Beurteilung einer unzulässigen Erweiterung der Anmeldung beziehungsweise des Patents (Artikel 123 (2) und (3) EPÜ). Demnach soll es einen Unterschied machen, ob der als beschränkende Erweiterung anzusehende Gegenstand für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit relevant ist oder nicht.

Artikel 100 EPÜ definiert die Gründe, auf die ein Einspruch gestützt werden kann. Artikel 100 a) EPÜ umfasst die Nicht-Patentierbarkeit nach den Artikeln 54 und 56 EPÜ, Artikel 100 c) die unzulässige Erweiterung über die ursprünglich eingereichte Fassung hinaus. Damit stehen die Einspruchsgründe fehlende Neuheit, fehlende erfinderische Tätigkeit, und unzulässige Erweiterung im EPÜ systematisch gleichrangig nebeneinander.

Artikel 101 (2) EPÜ legt weiterhin fest, dass das Patent zu widerrufen ist, wenn wenigstens ein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung entgegensteht. Eine Verletzung des Artikels 123 (2) EPÜ, das heißt der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ, ist somit ein eigenständiger Widerrufsgrund, und zwar unabhängig davon, ob ein weiterer Einspruchsgrund, zum Beispiel

gemäß Artikel 100 a) EPÜ vorgebracht wurde und / oder der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht. Ob das hinzugefügte, beschränkend erweiternde Merkmal für die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit eine Rolle spielt bzw. ob überhaupt Neuheit oder eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, ist für die Beurteilung des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ daher nicht die entscheidende Frage.

Vielmehr ist im Einzelfall zu untersuchen, ob das hinzugefügte, beschränkend erweiternde Merkmal einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet (G1/93, Punkte 16 und 17 der Entscheidungsgründe). Wie bereits in Punkt 2.3 diskutiert, kann ein technischer Beitrag vorliegen, unabhängig davon, ob Neuheit oder erfinderische Tätigkeit gegenüber den im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen ohne das beschränkende Merkmal gegeben ist oder nicht.

Das Verbot der Änderung des Patents in der Weise, dass sein Schutzbereich erweitert wird (Artikel 123 (3) EPÜ) ist im siebten Teil des Übereinkommens aufgeführt, ohne einen Zusammenhang mit den Einspruchsgründen gemäß Artikel 100 EPÜ oder den Patentierbarkeits-erfordernissen gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ, die sich in Teil V bzw. Teil II des Übereinkommens befinden. Die Erfordernisse des Artikels 123 (3) müssen daher ebenfalls unabhängig davon erfüllt sein, ob ein geändertes Merkmal für die Neuheit oder erfinderische Tätigkeit eine Rolle spielt oder nicht.

6.3 Da sich die Fragen für die Kammer klar und zweifelsfrei aus dem Übereinkommen und der Antwort der Großen Beschwerdekammer in der Sache G1/93 beantworteten lassen und von den Beschwerdeführerinnen keine

gewichtigen neuen Gesichtspunkte aufgezeigt wurden,  
hält die Kammer eine Vorlage der gestellten  
Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer für nicht  
geboten.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



V. Commare

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt