

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 17. November 2016**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0918/12 - 3.2.06

**Anmeldenummer:** 06013194.3

**Veröffentlichungsnummer:** 1741888

**IPC:** F01N3/20

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorratsbehälter eines Kraftfahrzeugs

**Patentinhaber:**

Daimler AG

**Einsprechende:**

MAN Truck & Bus AG

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 108, 123(2)

VOBK Art. 13(1)

**Schlagwort:**

Zulässigkeit der Beschwerde - (ja)

Spät eingereichte Anträge - zugelassen (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0934/02



**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 0918/12 - 3.2.06**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06**  
**vom 17. November 2016**

**Beschwerdeführer:** Daimler AG  
(Patentinhaber) Mercedesstraße 137  
70327 Stuttgart (DE)

**Vertreter:** Hofstetter, Schurack & Partner  
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei  
PartG mbB  
Balanstraße 57  
81541 München (DE)

**Beschwerdeführer:** MAN Truck & Bus AG  
(Einsprechender) Dachauer Straße 667  
80995 München (DE)

**Vertreter:** Liebl, Thomas  
Neubauer - Liebl - Bierschneider  
Patentanwälte  
Münchener Straße 49  
85051 Ingolstadt (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1741888 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 23. Februar 2012.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Harrison  
**Mitglieder:** G. de Crignis  
W. Ungler

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerden der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin I) und der Einsprechenden (Beschwerdeführerin II) richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, in der festgestellt wurde, dass unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommen Änderungen das europäische Patent mit der Nummer 1 741 888 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.
  
- II. Die Beschwerdeschrift der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin I) ist am 20. April 2012 beim Europäischen Patentamt eingegangen und die entsprechende Gebühr wurde gleichzeitig entrichtet. Die Beschwerdeführerin I beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents im Umfang des neu eingereichten Hauptantrags, hilfsweise die Erteilung des Patentes im Umfang eines der ebenfalls eingereichten Hilfsanträge 1 bis 3. Die Beschwerdebegründung wurde am 20. Juni 2012 eingereicht.
  
- III. Die Beschwerdeschrift der Einsprechenden (Beschwerdeführerin II) ist am 20. April 2012 beim Europäischen Patentamt eingegangen und die entsprechende Gebühr wurde gleichzeitig entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 5. Juni 2012 eingereicht.
  
- IV. Die Beschwerdeführerin II hat zu den Beschwerdegründen und den Anträgen der Beschwerdeführerin I Stellung genommen, und dabei einen Antrag auf Unzulässigkeit der Beschwerde vorgebracht. Dieser wurde auch in einem weiteren Schriftsatz weiterverfolgt.

- V. Mit Schreiben vom 28. Januar 2013 hat die Beschwerdeführerin I zu den Beschwerdegründen und zu den Anträgen und Einwänden der Beschwerdeführerin II Stellung genommen. Die mit der Beschwerde eingereichten Anträge wurden aufrechterhalten.
- VI. Die Parteien wurden zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer geladen. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) wurde ihnen die vorläufige Auffassung der Kammer zur Sache mitgeteilt.
- VII. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2016 hat die Beschwerdeführerin I einen neuen Hauptantrag sowie neue Hilfsanträge 1 bis 4 vorgelegt.
- VIII. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 17. November 2016 statt.

Im Verlauf der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin I einen neuen Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 3 ein, welche dann nochmals abgeändert wurden, indem das Wort "metallisch" im jeweiligen Anspruch 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 bis 3 gestrichen wurde. Diese Anträge wurden zurückgenommen und ein Hauptantrag und ein Hilfsantrag eingereicht.

Die Beschwerdeführerin I beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage des um 12:20 Uhr während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags oder des gleichzeitig eingereichten Hilfsantrags aufrecht zu erhalten.

Die Beschwerdeführerin II beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

IX. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Vorratsbehälter (1) eines Kraftfahrzeugs zur Bevorratung einer Flüssigkeit, mit in einem Anschlussbereich (10) der Behälterwand eingesetzten Anschlussstücken (6, 7) für eine Zulaufleitung und eine Ablaufleitung für die Flüssigkeit, wobei Mittel zur Beheizung der Anschlussstücke (6, 7) vorgesehen sind, die ein beheizbares Wärmetauschermittel umfassen, welches in wärmeleitendem Kontakt mit den Anschlussstücken (6, 7) steht, wobei das Wärmetauschermittel außen oder innen an der Behälterwand angeordnet ist oder in die Behälterwand eingelegt ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags darin, dass das Merkmal "wobei das Wärmetauschermittel außen oder innen an der Behälterwand angeordnet ist oder in die Behälterwand eingelegt ist" durch das Merkmal "wobei das Wärmetauschermittel in die Behälterwand eingelegt und im Wesentlichen als Flachmaterial ausgebildet ist" ersetzt wurde.

X. Die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Der Antrag auf Unzulässigkeit der Beschwerde sei zurückzuweisen. Die Patentinhaberin sei durch die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung in dem

Umfang beschwert, als die Zwischenentscheidung hinter dem Hauptantrag zurückblieb. Die mit der Beschwerde eingereichten Anträge enthielten jeweils Ansprüche, die gegenüber der erteilten Fassung durch zusätzliche Merkmale eingeschränkt wurden. Die erteilte Fassung, sowie die im Einspruchsverfahren zurückgewiesenen Anträge, würden nicht länger verteidigt und seien daher nicht mehr Gegenstand des weiteren Verfahrens. Auch in T 934/02 sei ausdrücklich die Zulässigkeit von Anträgen im Beschwerdeverfahren bestätigt worden, welche Ansprüche enthielten, die gegenüber den Ansprüchen, welche der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren zugrunde lagen, geändert worden waren.

Die neu eingereichten Anträge (Hauptantrag und Hilfsantrag) sollten zugelassen werden. Deren Anspruch 1 sei jeweils eine Kombination erteilter Ansprüche (Ansprüche 1 und 5 im Hauptantrag, Ansprüche 1, 5 und 4 im Hilfsantrag). Ferner entsprächen diese Anträge inhaltlich den mit der Beschwerdebegründung überreichten Hilfsanträgen 2 und 3. Die Tatsache, dass diese Anträge erst spät eingereicht würden, ergäbe sich aus der teilweisen Nicht-Zulassung der vorher besprochenen Anträge.

XI. Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende) argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

Die Beschwerde der Patentinhaberin sei als unzulässig zu verwerfen. Der Rechtsnatur der Beschwerde entspreche es, dass das erstinstanzliche Verfahren überprüft werden solle. Keiner der mit der Beschwerde eingereichten Anträge habe mit den der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anträgen übereingestimmt.

Der neue Hauptantrag sowie der neue Hilfsantrag seien nicht zuzulassen. Es wurden im Laufe des schriftlichen Verfahrens bereits zweimal neue Anspruchssätze (Hauptantrag und 3 Hilfsanträge, Hauptantrag und 4 Hilfsanträge), sowie des Weiteren im Verlauf der mündlichen Verhandlung wiederum neue Anspruchssätze (Hauptantrag und 3 Hilfsanträge) vorgelegt und zurückgezogen. Die nun vorliegenden Anträge enthielten eine Merkmalskombination, die in eine andere Richtung wiesen als alle vorher vorliegenden Anträge.

Bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wie auch im schriftlichen Beschwerdeverfahren waren die Einwände in Bezug auf die Artikel 123 EPÜ verfolgt und dargelegt worden. Derartige Anträge hätten daher bereits früher vorgelegt werden können. Da es die Beschwerdeführerin I nicht für erforderlich hielt, vor der mündlichen Verhandlung einen Anspruchssatz vorzulegen, der diese Einwände eindeutig ausräumen würde, konnte in diesem Stadium des Verfahrens nicht mehr damit gerechnet werden, dass der Schutzzumfang eines unabhängigen Anspruchs in dieser Art und Weise erweitert werden würde gegenüber allen vorherigen Anträgen. Es sei nicht mehr möglich, während der mündlichen Verhandlung auf diese Situation zu reagieren, da die Argumente neu vorzubereiten wären.

## **Entscheidungsgründe**

1. *Zulässigkeit der Beschwerde der Patentinhaberin  
(Artikel 108 EPÜ)*
- 1.1 Die Zulässigkeit der Beschwerde ist im Rahmen des Artikels 108 EPÜ zu prüfen. Demnach ist jeweils für das Einlegen der Beschwerde, das Entrichten einer Beschwerdegebühr, sowie die Begründung der Beschwerde eine gesetzlich festgelegte Frist vorgesehen. Diese formalen Erfordernisse wurden eingehalten.
- 1.2 In Bezug auf die Zulässigkeit der Beschwerde wurde dementsprechend auch lediglich vorgebracht, dass die von der Beschwerdeführerin I gestellten Anträge nicht mit denjenigen übereinstimmten, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen. Es ist aber keine Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Beschwerde, die der Einspruchsentscheidung zu Grunde liegenden Anträge aufrechtzuerhalten. Es ist zusätzlich zu den formalen Erfordernissen lediglich eine sachliche Begründung darüber abzugeben, warum und in welchem Umfang die geänderten Anspruchssätze dazu führen sollen, die Entscheidung aufzuheben (siehe auch T 934/02, Leitsatz I).
- 1.3 In der Beschwerdebegründung der Patentinhaberin wird ausführlich begründet, warum ihrer Meinung nach der Gegenstand der vorgelegten Ansprüche 1 (Hauptantrag bzw. Hilfsanträge) neu und erfinderisch sei - jeweils in Bezug auf die bereits im Einspruchsverfahren zitierten Dokumente bzw. in Bezug auf erfinderische Tätigkeit hinsichtlich verschiedener Kombinationen dieser Dokumente. Es wurden somit Gründe vorgebracht,



warum und in welchem Umfang die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben sei.

1.4 Die Beschwerde ist daher zulässig.

2. *Zulassung Hauptantrag/Hilfsantrag*

2.1 Es wurde sowohl in der Beschwerdebegründung wie auch in den weiteren Schriftsätzen der Beschwerdeführerin II, aber auch in dem der mündlichen Verhandlung vorausgehenden Bescheid der Kammer die Auffassung bereits dargelegt, dass und warum das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ in Bezug auf Anspruch 1 der zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Anträge nicht erfüllt zu sein schien.

2.2 In Beantwortung des Bescheids der Kammer reichte die Beschwerdeführerin I geänderte Anträge (Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 4) ein und beantragte, die zuvor vorgelegten Anträge nicht mehr der mündlichen Verhandlung zu Grunde zu legen. Die somit zu Beginn der mündlichen Verhandlung vorliegenden Anträge enthielten jeweils einen Anspruch 1, welcher zusätzlich zu einer Merkmalskombination aus erteilten Ansprüchen auch Merkmale aus der Beschreibung enthielt.

2.3 Auch nachdem die Kammer eingangs der mündlichen Verhandlung ihre Auffassung über diese Anträge in Bezug auf die Einwände der mangelnden Offenbarung und Klarheit erläutert hatte, wurden zunächst keine neuen Anträge eingereicht, welche diese Einwände eindeutig auszuräumen imstande gewesen wären, sondern zunächst der schriftlich eingereichte Hilfsantrag 1 als neuer Hauptantrag hinsichtlich dieser Einwände ausführlich erörtert.

- 2.4 Im Anschluss wurden neue und nochmals geänderte Antragssätze (Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 3) vorgelegt, welche weiterhin insbesondere in Bezug auf mangelnde Offenbarung diskutiert wurden, da der jeweilige Anspruch 1 die zuvor diesbezüglich beanstandeten Merkmale bzw. Formulierungen zumindest teilweise weiter enthielt. Erst nachdem Anspruch 1 des Hauptantrags ausführlich diskutiert worden war, und die Auffassung der Kammer, diesen Antrag nicht ins Verfahren zuzulassen verkündet worden war, reichte die Beschwerdeführerin I während der mündlichen Verhandlung die hier zu behandelnden Anträge (Hauptantrag und Hilfsantrag beide um 12:20 Uhr in der mündlichen Verhandlung eingereicht) ein, worin der jeweilige Anspruch 1 der Anträge lediglich auf der Kombination erteilter Ansprüche beruht. Der Hauptantrag und der Hilfsantrag wurden somit lange nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung bzw. der Antwort darauf vorgelegt.
- 2.5 Gemäß Artikel 12(2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) müssen die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Gemäß Artikel 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens zu berücksichtigen, die nach der Beschwerdebegründung oder Erwiderung vorgenommen wurden. Bei der Ausübung des Ermessens ist insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie zu berücksichtigen. Diese Kriterien werden von den Beschwerdekammern in dem Sinne angewendet, dass ein geänderter Antrag in diesem Verfahrensstadium *prima facie* gewährbar sein sollte, d.h. er sollte die vorhandenen Einwände beheben und keine neuen einführen.

- 2.6 Der Zeitpunkt der Einreichung von geänderten Ansprüchen oder Hilfsanträgen ist ein wichtiges Kriterium für ihre verfahrensmäßige Berücksichtigung. Mit zunehmend spätem Einreichen der Anträge sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass diese zum Verfahren zugelassen werden.
- 2.7 Die hier nun vorliegenden Anträge bedeuten eine neuerliche und wiederholte Änderung des Vorbringens der Beschwerdeführerin. Es konnte in der Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung nicht davon ausgegangen werden, dass während der mündlichen Verhandlung ein oder mehrere Anträge basierend auf lediglich erteilten Ansprüchen eingereicht werden würde(n). Selbst im vorhergehenden Einspruchsverfahren waren derartige Anträge nicht vorgelegt worden, obwohl bereits dort das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ diskutiert worden war.
- 2.8 Zudem ist der Schutzzumfang des Anspruchs 1 beider Anträge breiter als der Schutzzumfang aller zuvor vorliegenden Ansprüche 1, welche jeweils zusätzlich verschiedene Merkmale aus der Beschreibung enthielten.
- 2.9 Diese Anträge hätten zu Beginn des Beschwerdeverfahrens vorgelegt werden können als diejenige Antragsvarianten, welche die Einwände in Bezug auf Artikel 123(2) EPÜ mit Sicherheit ausgeräumt hätten. Zumindest vor der mündlichen Verhandlung nach Erhalt der Mitteilung der Kammer wäre es allerspätestens angezeigt gewesen, dementsprechende Anträge vorzulegen. Die Kombination von erteilten Ansprüchen ist bekanntermaßen die gängigste Möglichkeit um Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ auszuräumen, insbesondere wenn kein Einwand unter Artikel 100 c) EPÜ erhoben wurde.

- 2.10 Dass diese Anträge bereits im Vorfeld der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gestellt werden hätten können, ergibt sich des Weiteren auch daraus, dass diese Anträge von der Beschwerdeführerin I als von den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträgen 2 und 3 abgeleitet dargestellt wurden. Diese Anträge waren jedoch bewusst vor der mündlichen Verhandlung durch alternative Anträge ersetzt worden und daher war es für die Beschwerdeführerin II, wie auch für die Kammer, nicht erforderlich und/oder vorhersehbar, sich in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung mit ähnlich formulierten Anträgen und einer möglicherweise diesbezüglich zu führenden Diskussion auseinanderzusetzen.
- 2.11 Eine fundierte Auseinandersetzung mit diesen Anträge bedarf einer Vorbereitung, die in diesem Verfahrensstadium, d.h. während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, nicht mehr möglich ist. Dies trifft insbesondere deshalb zu, da die neuen Ansprüche die Diskussion - in Abkehr von den bisher während der mündlichen Verhandlung diskutierten Merkmalen und Einwänden - in eine völlig andere Richtung leiten würden. So ändert beispielsweise das Entfernen des Merkmals "metallisch" in Bezug auf das Flachmaterial (vgl. Anspruch 3 des Hauptantrags bzw. Anspruch 1 des Hilfsantrags) den Sachverhalt grundlegend. Auch hat die Beschwerdeführerin I keine Argumente vorgebracht, und es ist für die Kammer *prima facie* auch nicht ersichtlich, warum diese Anträge die im Einspruchsverfahren vorgebrachten Einwände der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit überwinden sollten.

- 2.12 Eine mündliche Verhandlung dient grundsätzlich nicht dazu, beliebige Anträge vorzulegen, zurückzuziehen und/oder in modifizierter Form wieder vorzulegen.
- 2.13 Da während des schriftlichen Verfahrens im Beschwerdeverfahren Anträge vorgelegt wurden, deren Anspruch 1 jeweils Merkmale aus der Beschreibung enthielt, und nun während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer nach mehreren zurückgezogenen Anträgen zwei Anträge vorgelegt wurden, deren Anspruch 1 jeweils aus einer reinen Kombination erteilter Ansprüche besteht, hat die Patentinhaberin praktisch nach Belieben Merkmalskombinationen für Ansprüche vorgesehen und im Verfahren verfolgt oder zurückgezogen und den Schutzzumfang des Anspruchs in unvorhersehbarer Art und Weise verkleinert oder vergrößert. Ein solches Verhalten ist nicht als verfahrensökonomisch zu bezeichnen.
- 2.14 Die Kammer kann nur darauf hinweisen, dass die Verfahrensökonomie, d.h. die Notwendigkeit, Verfahren zügig abzuschließen und so Rechtssicherheit zu schaffen, zum Ende eines Beschwerdeverfahrens hin immer wichtiger wird. So kann sie in den letzten Phasen eines Beschwerdeverfahrens durchaus schwerer wiegen als alle anderen zur Zulassung zu berücksichtigenden Aspekte. Da die vorliegenden Ansprüche die gebotene Verfahrensökonomie unberücksichtigt lassen, können sie nicht mehr als Grundlage für eine Diskussion und damit Durchführung der mündlichen Verhandlung zugelassen werden.
- 2.15 Die Kammer hat in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 13(1) VOBK diese Anträge folglich nicht in das Verfahren zugelassen.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



M. H. A. Patin

M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt