

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 27. November 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1578/13 - 3.2.06

Anmeldenummer: 07802890.9

Veröffentlichungsnummer: 2054587

IPC: F01D9/02, F02B37/00, F04D29/44

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
TURBINENGEHÄUSE

Patentinhaberin:
ABB Turbo Systems AG

Einsprechende:
Rolls-Royce Power Systems AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ R. 139, 140
EPÜ Art. 123(3), 69, 84
VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

Berichtigung von Mängeln - offensichtlicher Fehler - sofort
erkennbar, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte (nein)
Änderungen - Berichtigung von Mängeln (nein) - Erweiterung des
Patentanspruchs (ja)
Rückkehr zur erteilten Fassung im Beschwerdeverfahren -
Rechtfertigung (nein) - Entscheidungsgründe Nr. 5.1 bis 5.3

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/89, G 0011/91, G 0001/10, T 0657/11, T 2051/10,
T 0371/88, T 0108/91, T 0749/03, T 0144/09

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1578/13 - 3.2.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06
vom 27. November 2017

Beschwerdeführerin: ABB Turbo Systems AG
(Patentinhaberin) Bruggerstrasse 71a
5400 Baden (CH)

Vertreter: Zimmermann & Partner
Patentanwälte mbB
Postfach 330 920
80069 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Rolls-Royce Power Systems AG
(Einsprechende) Maybachplatz 1
88045 Friedrichshafen (DE)

Vertreter: Kordel, Mattias
Gleiss Große Schrell und Partner mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte
Leitzstrasse 45
70469 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. Mai 2013 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2054587 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Harrison
Mitglieder: P. Cipriano
W. Ungler

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 2 054 587 widerrufen wurde.

In ihrer Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 3 die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ nicht erfüllten. Zudem ließ sie die damaligen Hilfsanträge 4 bis 7 nicht ins Verfahren zu.

- II. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) Anspruchssätze eines Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 bis 7 ein. Sie beantragte die Aufhebung der Entscheidung sowie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags, hilfsweise die Aufrechterhaltung auf der Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 7. Der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 3 entsprachen dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3, die Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung waren. Die Hilfsanträge 4 bis 7 wurden neu gefasst.

Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer Beschwerdebegründung unter anderem das folgende Dokument eingereicht:

D3: DE 101 37 899 C1

- III. In einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK teilte die Kammer den Parteien zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ihre vorläufige Beurteilung der Sache mit. Demnach schienen *inter alia* die Berichtigung des Anspruchs 1 der Hilfsanträge 1 bis 3 unzulässig zu sein bzw. gegen Artikel 123 (3) EPÜ zu verstoßen. Hinsichtlich der Hilfsanträge 4 bis 7 äußerte die

Kammer Bedenken hinsichtlich ihrer Zulassung ins Verfahren.

- IV. In der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer am 27. November 2017 wurde der Hauptantrag zurückgenommen. Der mit Schreiben vom 24. September 2013 eingereichte Hilfsantrag 1 wurde als neuer Hauptantrag weiterverfolgt (eine Umnummerierung der Anträge wurde nicht vorgenommen, d.h. die bisherige Bezeichnung der Anträge wurde beibehalten).

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 3, allesamt mit Schreiben vom 24. September 2013 eingereicht, hilfsweise das Patent unverändert aufrecht zu erhalten (Hilfsantrag 4), weiters hilfsweise das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 5 bis 7, allesamt mit Schreiben vom 24. September 2013 eingereicht, aufrecht zu erhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde sowie die Nichtzulassung der Hilfsanträge 4 bis 7.

- V. Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hat folgenden Wortlaut:
"1. Gehäuse einer Axialturbine, umfassend einen Diffusor und ein Gasaustrittsgehäuse, wobei der Diffusor in einen durch das Gasaustrittsgehäuse begrenzten Sammelraum hineinragt, dadurch gekennzeichnet, dass der Diffusor und das Gasaustrittsgehäuse als ein integriertes, einteiliges Gehäuseteil ausgebildet sind, und dass

das Gasaustrittsgehäuse (10) in einem Schnittpunkt (T) auf die Diffusorwand (11) trifft und die Position des Schnittpunktes (T) auf der Diffusorwand in Umfangsrichtung variiert."

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 hat folgenden Wortlaut:

"1. Gehäuse einer Axialturbine, umfassend einen Diffusor und ein Gasaustrittsgehäuse, wobei der Diffusor in einen durch das Gaseintrittsgehäuse begrenzten Sammelraum hineinragt, dadurch gekennzeichnet, dass der Diffusor und das Gasaustrittsgehäuse als ein integriertes, einteiliges Gehäuseteil ausgebildet sind."

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 durch die Hinzufügung folgender Merkmale am Ende des Anspruchs:

"..., und dass das Gasaustrittsgehäuse (10) in einem Schnittpunkt (T) auf die Diffusorwand (11) trifft und die Position des Schnittpunktes (T) auf der Diffusorwand in Umfangsrichtung variiert."

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 bzw. des Hilfsantrags 6 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 bzw. des Hilfsantrags 5 durch die Hinzufügung folgender Merkmale am Ende des Anspruchs:

"..., und dass das integrierte Gehäuse in einem Bereich radial außerhalb der Laufschaufeln (31) der Axialturbine ein Einsatzstück (15) umfasst, welches als separates Bauteil in das integrierte Gehäuse eingesetzt ist."

Der unabhängige Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 bzw. des Hilfsantrags 7 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des

Hilfsantrags 2 bzw. des Hilfsantrags 6 durch die Hinzufügung folgender Merkmale am Ende des Anspruchs: "..., wobei der Übergang zwischen dem Einsatzstück (15) und der Diffusorwand (11) flach ist."

VI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Antrag auf Korrektur

Die beantragte Berichtigung sei offensichtlich. Absatz [0007] und D3 belegen das Wissen des Fachmanns und geben eine Definition für den Sammelraum wieder, die eine Begrenzung an den äußeren Strömungskanal der Figur 1 enthalte.

Der Fachmann würde zudem in der falschen Verwendung des bestimmten Artikels "das" ein eindeutiges Zeichen für eine falsche Begriffswahl erkennen. Auch das Verb "hineinragen" sei ein klares Zeichen, dass der Begriff "Gaseintrittsgehäuse" falsch sei.

Die zweiteilige Form deute auch auf eine Benutzung der im nächstliegenden Stand der Technik D3 enthaltenen Formulierungen für den Oberbegriff, wonach der Sammelraum mit einer Begrenzung durch das Gasaustrittsgehäuse definiert werde.

Artikel 123 (3) EPÜ

Gemäß Artikel 69 EPÜ müsse der Begriff "Sammelraum" im Sinne der Beschreibung interpretiert werden. Seite 2, Zeilen 9-10 der Patentanmeldung (siehe auch Spalte 1, Zeilen 51-53 des Patents) definiere, dass der Begriff "Sammelraum" stromabwärts des Diffusors liege und sich somit niemals in das Gaseintrittsgehäuse hinein erstrecken könne. Der Änderung komme somit rein

feststellender Charakter zu und könne nicht den Schutzbereich des Patents erweitern.

Zulässigkeit der Hilfsanträge 4 bis 7

Es sei erst mit der Entscheidung klar gewesen, wie die Sach- und Rechtslage von der Einspruchsabteilung beurteilt werde, da die Entscheidung G 1/10 erst kurz vorher veröffentlicht worden sei.

VII. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Antrag auf Korrektur

Die Korrektur könne nur in rückschauender Betrachtung erkannt werden. Absätze [0014] und [0015] sowie der Anspruch 1 des Patents definieren den Begriff "Sammelraum" so, dass der Sammelraum durch die Integration des Gasaustrittsgehäuses und des Diffusors die äußeren und inneren Strömbereiche umfasse und sich bis zum Gaseintrittsgehäuse erstrecke. D3 könne nicht für das Definieren des Begriffs "Sammelraum" herangezogen werden und gebe ohnehin keine klare Definition des Begriffs "Sammelraum".

Eine fehlerhafte Verwendung des bestimmten Artikels sei keinesfalls ein Hinweis auf eine fehlerhafte Begriffswahl für das mit dem bestimmten Artikel bezeichnete Wort, sondern vielmehr ein Zeichen von mangelnder Klarheit.

Der Diffusor könne auch in einen durch das Gaseintrittsgehäuse begrenzten Sammelraum hineinragen. Der Fachmann würde im Hinblick auf das Verb "hineinragen" keinen Korrekturbedarf für den Begriff "Gaseintrittsgehäuse" erkennen.

Artikel 123 (3) EPÜ

Die Begriffe im Anspruch müssen nicht wegen der Beschreibung enger interpretiert werden. Von Dritten könne nicht erwartet werden, dass sie jeden einzelnen Begriff in den Ansprüchen auf eine mögliche abweichende Bedeutung hin prüften, die irgendwo in der Beschreibung verborgen sein könnte. Darüber hinaus, sei der Begriff "Sammelraum" in der Beschreibung nicht definiert und werde nur im Rahmen des Standes der Technik verwendet.

Zulässigkeit der Hilfsanträge 4 bis 7

Die Hilfsanträge 4 bis 7 seien als verspätet eingereicht anzusehen und daher nicht zuzulassen, wie im analogen Fall T 144/09. Die Patentinhaberin habe vor der Einspruchsabteilung zweimal die Gelegenheit gehabt, auf die ursprünglich erteilten Ansprüche zurückzugehen (einmal nach der Feststellung der Unzulässigkeit der Hilfsanträge 1 bis 3 und ein weiteres Mal nach der Feststellung der Unzulässigkeit der damaligen Hilfsanträge 4 bis 7).

Entscheidungsgründe

Die Anträge wurden nach Weiterverfolgung des vormaligen Hauptantrags als Hilfsantrag 8, der zudem später zurückgenommen wurde, in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer nicht unnummeriert. Der Hilfsantrag 1 ist somit der höchstrangige Antrag der Beschwerdeführerin.

Hilfsantrag 1

1. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hilfsantrag 1. Der Wortlaut des

Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 enthält eine Änderung gegenüber dem Wortlaut des erteilten Patents, in dem der Begriff "Gasa**ustritts**gehäuse" in "Gase**intritts**gehäuse" geändert würde. Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass dies eine Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in der erteilten Fassung des Streitpatents darstelle und bezog sich auf die Regeln 140 und 139 EPÜ.

2. *Antrag auf Korrektur*

Die beantragte Korrektur des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist nicht zulässig.

- 2.1 Gemäß G1/10, kann Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden und somit ist ein Antrag des Patentinhabers auf eine solche Berichtigung zu jedem Zeitpunkt unzulässig, also auch nach Einleitung des Einspruchsverfahrens (G 1/10 ABI. EPA 2013, 194, Punkt 1 der Entscheidungsformel/ Punkt VII.2 in Verbindung mit den Punkten 9 und 11 der Entscheidungsgründe; siehe auch T 657/11, Punkte 3.2 und 3.3 der Entscheidungsgründe; T 2051/10, Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe).

Ungeachtet der Frage, ob eine solche Korrektur unter der Regel 139 EPÜ überhaupt zulässig wäre, muss sie jedenfalls die Erfordernisse der G 3/89 und der G 11/91 erfüllen. Somit muss a) das beim EPA eingereichte Dokument offensichtlich einen Fehler enthalten, der für den Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens objektiv als solcher zu erkennen ist (G3 / 89, ABl. 1993, 117 und G 11/91, ABl. 1993, 125, Nr. 5 der Gründe), und b) die Berichtigung insofern offensichtlich sein, als sofort erkennbar ist, dass

nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird (G3/89 und G 11/91, Nr. 6 der Gründe).

2.2 Der Fachmann würde im Merkmal "der Diffusor in einen durch das Gaseintrittsgehäuse begrenzten Sammelraum hineinragt" nicht den Begriff "Gaseintrittsgehäuse" als offensichtlich unrichtig betrachten.

Die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Umformulierung "der Diffusor in einen durch das Gasaustrittsgehäuse begrenzten Sammelraum hineinragt" ist explizit weder im Patent noch in den eingereichten Unterlagen offenbart. Der Begriff "Sammelraum" ist in der Beschreibung nur im Absatz [0007] in Bezug auf ein Gasaustrittsgehäuse aus dem Stand der Technik erwähnt, wobei es "in der Regel" (also nicht zwangsläufig) einige Merkmale aufweist. Absatz [0007] beschreibt somit, dass im Stand der Technik bekannte Gasaustrittsgehäuse "in der Regel" als Sammelraum ausgebildet sind. Ergänzend wird offenbart, dass der Diffusor einerseits in den Sammelraum hineinragt aber andererseits in den Sammelraum mündet und dass die Strömung den Diffusor in den Sammelraum verlässt. Diese nicht völlig kohärenten Angaben erlauben es dem Fachmann nicht, eine präzise Begrenzung für den Sammelraum zu erkennen, die die im Anspruch 1 enthaltene Begrenzung des Sammelraums als offensichtlich unrichtig erscheinen lässt.

2.3 Selbst wenn der Fachmann eine eindeutige Begrenzung für den Sammelraum aus dem Absatz [0007] herleiten könnte, würde dieser Sammelraum eines Gasaustrittsgehäuses dem Stand der Technik entsprechen, wonach das Gasaustrittsgehäuse und der Diffusor als zwei verschiedene Teile ausgeführt sind. Im Zusammenhang mit

der Erfindung wird der Begriff jedoch in der Beschreibung nicht verwendet oder definiert.

- 2.4 Im Gegensatz dazu definieren die Absätze [0009] und [0010] im Rahmen der Erfindung eine Kombination der äußeren und inneren Strömungskanäle durch die Integration des Diffusors und des Gasaustrittsgehäuses in einen einzigen Teil. Da sich der innere Strömungskanal bis zum Gaseintrittsgehäuse erstreckt, würde der Fachmann diese Kombination der Strömungskanäle im Patent als eine Definition für einen erweiterten Sammelraum bis zum Gaseintrittsgehäuse verstehen. Eine solche Definition ist technisch weder unsinnig noch unmöglich. Selbst wenn man für diese Berichtigung Regel 139 EPÜ, wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, heranziehen würde (vgl. auch T 657/11, Punkt 3.4 der Entscheidungsgründe), so liegen die Voraussetzungen für eine derartige Berichtigung schon allein deshalb nicht vor, weil es zumindest zweifelhaft ist, ob der Fachmann einen Korrekturbedarf überhaupt erkennen würde.
- 2.5 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, ragt der Diffusor in einen solchen durch das Gaseintrittsgehäuse begrenzten Sammelraum hinein. "Hineinragen" interpretiert der Fachmann nicht als strengen Übergang vom Sammelraum in den Innenraum des Diffusors an der Mündung des Diffusors, sondern ein "Hineinragen" schließt vielmehr eine Überlappung zwischen dem Sammelraum und dem Innenraum des Diffusors ein. Somit würde der Fachmann auch durch die Verwendung des Verbs "hineinragen" keinen Korrekturbedarf für den Begriff "Gaseintrittsgehäuse" erkennen.
- 2.6 Auch die fehlerhafte Verwendung des bestimmten Artikels "das" stellt für den Fachmann keinen eindeutigen

Hinweis dar, dass der Begriff "Gaseintrittsgehäuse" nicht korrekt sein könnte, sondern die falsche Verwendung des Artikels ist vielmehr ein Zeichen für eine mangelnde Klarheit des Ausdrucks, wie es gelegentlich beim Formulieren von Ansprüchen vorkommen kann.

- 2.7 Dem Argument, dass der Sammelraum in D3 anders definiert sei und dass die zweiteilige Fassung auf eine Benutzung des Standes der Technik als Lexikon hindeute, kann die Kammer nicht beipflichten. Erstens, ist eine solche Abgrenzung gegenüber der D3 aus der Beschreibung nicht erkennbar, da die D3 nicht als dem Oberbegriff entsprechend oder als nächstliegender Stand der Technik in der Beschreibung gewürdigt ist. Zweitens, enthält D3 keine eindeutige Definition eines Sammelraums, die dem Sammelraum des Anspruchs 1 widersprechen würde. Der Absatz [0015] der D3 beschreibt nicht nur einen Diffusor (Ringkanal 6), der in einen Sammelraum (Sammelraum 7) einmündet, sondern auch dass der Sammelraum den Diffusor umfasst. Somit geht aus D3 nicht eindeutig hervor, dass die Mündung des Ringkanals den Sammelraum begrenzt, wie die Beschwerdeführerin vorgetragen hat.

- 2.8 Die beantragte Korrektur des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist nicht zulässig, da es zumindest zweifelhaft ist, ob überhaupt eine unrichtige Angabe vorliegt.

Da somit kein offensichtlicher Fehler vorliegt und eine Berichtigung schon allein aus diesem Grund nicht zulässig ist, müssen die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthaltenen Änderungen alle rechtlichen Erfordernisse

erfüllen, einschließlich derer des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ.

3. *Artikel 123 (3) EPÜ*

3.1 Das Merkmal "der Diffusor in einen durch das Gase**intritts**gehäuse begrenzten Sammelraum hineinragt" wurde in "der Diffusor in einen durch das Gase**austritts**gehäuse begrenzten Sammelraum hineinragt" geändert. Die Begrenzung des Sammelraums wurde somit geändert und erfolgt nun durch die Gasaustrittsöffnung. Der beanspruchte Sammelraum wurde demnach durch einen anderen Sammelraum ersetzt, sodass sich jedenfalls ein Aliud im Vergleich zu dem ursprünglich erteilten Gegenstand ergibt und der Schutzbereich somit entgegen der Vorschrift des Artikels 123 (3) EPÜ erweitert wurde.

3.2 Entgegen der Rechtsansicht der Beschwerdeführerin sind Ansprüche im Einspruchsverfahren nicht gemäß Artikel 69 (1) EPÜ und seinem Auslegungsprotokoll auszulegen. Die vorgenannten Bestimmungen beziehen sich auf den Schutzbereich des Patents bzw. der Patentanmeldung, wie er vor allem in Verletzungsverfahren von nationalen Gerichten zu ermitteln ist. Diese Bestimmungen dienen dazu, unter Umständen, unter denen der Anspruchswortlaut definitiv feststeht, für einen fairen Schutz zu sorgen.

Nach Artikel 84 EPÜ besteht die Funktion der Ansprüche im Prüfungs- und Einspruchsverfahren darin, den Gegenstand zu definieren, für den Schutz begehrt wird. Zudem gilt nach Artikel 84 EPÜ für die Ansprüche ein Deutlichkeits- und Knappheitserfordernis, das im Prüfungs- und Einspruchsverfahren vorrangig Anwendung findet und zu beachten ist, und aus dem der Grundsatz

abzuleiten ist, dass der Wortlaut der Ansprüche aus sich selbst heraus deutlich sein soll. Der Wortlaut des Anspruchs bzw. das Merkmal "der Diffusor in einen durch das Gasaustrittsgehäuse begrenzten Sammelraum hineinragt" ist eindeutig und schafft dem Fachmann keine Probleme bei der Auslegung. Es entsteht allein aus dem Wortlaut des Anspruchs eine eindeutige Änderung der Begrenzung des Sammelraums gegenüber dem im erteilten Anspruch definierten Sammelraum. Eine Hinzuziehung der Beschreibung ist für die Auslegung des Merkmals somit nicht erforderlich.

3.3 Die Entscheidungen T 108/91, T 371/88 oder T 749/03 sind für den vorliegenden Fall nicht einschlägig, da es sich im vorliegenden Fall weder um eine offensichtlich unrichtige technische Aussage noch um einen unklaren Begriff ohne technische Bedeutung handelt.

3.4 Da die beantragte Korrektur des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 nicht zulässig ist und durch die vorgenommene Änderung der Schutzbereich unzulässig erweitert wurde (Artikel 123 (3) EPÜ), ist der Hilfsantrag 1 somit nicht gewährbar.

Hilfsanträge 2 und 3

4. Der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 der Hilfsanträge 2 und 3 enthält ebenfalls die oben diskutierte Änderung. Somit gelten die Ausführungen unter den Punkten 1 bis 3 gleichermaßen auch für die Hilfsanträge 2 und 3, die demnach aus denselben Gründen nicht gewährbar sind.

5. *Zulässigkeit der Hilfsanträge 4 bis 7*

- 5.1 Nach Artikel 12 (4) VOBK (Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) ist grundsätzlich das gesamte Beschwerdevorbringen nach Absatz 1 zu berücksichtigen, wenn und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse nach Absatz 2 erfüllt. Die Kammer ist jedoch auch befugt, Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können.
- 5.2 Der Anspruchssatz des Hilfsantrags 4 entspricht den erteilten Ansprüchen. Während des Einspruchsverfahrens hat die Beschwerdeführerin niemals die Zurückweisung des Einspruchs beantragt bzw. das Patent in seiner erteilten Fassung verteidigt. Schon mit ihrer Erwiderung auf die Einspruchsschrift wurden die erteilten Ansprüche aufgegeben und lediglich die Aufrechterhaltung in um den behaupteten offensichtlichen Fehler berichtigten Fassungen beantragt.
- 5.3 Dem Argument, dass erst mit der Entscheidung klar gewesen sei, wie die Sach- und Rechtslage von der Einspruchsabteilung beurteilt werde, kann die Kammer nicht beipflichten. Spätestens in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung in Kenntnis der negativen Auffassung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der beantragten Korrektur hätte die Beschwerdeführerin die erteilte Fassung verteidigen bzw. jene Anträge einreichen müssen, die sich auf diese Fassung stützen. Zu diesem Zeitpunkt musste es für die Beschwerdeführerin klar sein, dass eine Rückkehr zu der erteilten Fassung den Einwand nach Artikel 123 (3) EPÜ unmittelbar ausräumen würde. Die Sach- und Rechtslage

war zu diesem Zeitpunkt bereits hinreichend aufgeklärt, um das Handeln der Beschwerdeführerin zu ermöglichen. Die Beschwerdeführerin entschloss sich hingegen für eine andere Vorgehensweise, indem sie Hilfsanträge einreichte, die ein zusätzliches einschränkendes Merkmal aufwiesen. Dies zeigt, dass sich die Beschwerdeführerin gegen die naheliegendste Möglichkeit entschied, nämlich zur erteilten Fassung zurückzukehren, und in Kenntnis der Sachlage mit der Einreichung geänderter Hilfsanträge eine andere Richtung einschlug.

5.4 Die Beschwerdeführerin hat mit ihrem Verhalten die Prüfung dieser Anträge im erstinstanzlichen Verfahren verhindert und versucht nun, die Kammer dazu zu zwingen, in erster und gleichzeitig letzter Instanz zu entscheiden oder den Fall an die erste Instanz zurückzuverweisen. Der Patentinhaberin zu gestatten, im Beschwerdeverfahren im vorliegenden Fall auf die Ansprüche in der erteilten Fassung zurückzugreifen, würde daher der gebotenen Verfahrensökonomie zuwiderlaufen.

5.5 Auch das Argument der Beschwerdeführerin, dass die G1/10, die eine Korrektur der Patentschrift nach Regel 140 EPÜ in der Nacherteilungsphase ablehnte, zu dem Zeitpunkt noch relativ neu war und es keine Zeit gab, sich mit der Entscheidung vertraut zu machen, kann die Kammer nicht überzeugen. Wie aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 24. April 2013 ersichtlich, wurde die Verhandlung nach der Verteilung von Kopien der Entscheidung G1/10 unterbrochen, um den Parteien Zeit einzuräumen, sich mit dieser Entscheidung vertraut zu machen. Keine der Parteien hat die eingeräumte Zeit als nicht ausreichend gerügt. Zudem wäre eine Rückkehr zur erteilten Fassung jedenfalls

auch unabhängig vom Studium der vorgenannten Entscheidung die naheliegendste Möglichkeit gewesen, den Einwand nach Artikel 123 (3) EPÜ auszuräumen.

- 5.6 Aus den vorgenannten verfahrensökonomischen Gründen übte die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK dahingehend aus, den Hilfsantrag 4 nicht ins Verfahren zuzulassen.
- 5.7 Der jeweilige Anspruch 1 der Hilfsanträge 5 bis 7 beruht auf dem Anspruch 1 der erteilten Fassung, sodass für die Frage der Zulassung dieser Hilfsanträge dieselben Überlegungen wie für den Hilfsantrag 4 gelten. Auch wenn in den Hilfsanträgen 5 bis 7 weitere Merkmale abhängiger Ansprüche aufgenommen wurden, würde eine Zulassung derselben im Ergebnis darauf hinauslaufen, eine Rückkehr zur erteilten Fassung in diesem späten Verfahrensstadium zu erlauben. Aus den obengenannten im Detail ausgeführten verfahrensökonomischen Gründen übte die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK daher dahingehend aus, die Hilfsanträge 5 bis 7 nicht ins Verfahren zuzulassen. Die Beschwerdeführerin hat auch keine Argumente vorgetragen, weshalb die Änderungen in dem jeweiligen Anspruch 1 dieser Hilfsanträgen zu einer anderen Schlussfolgerung hätte führen können.
6. Da somit kein zugelassener und gewährbarer Antrag vorliegt, war spruchgemäß zu entscheiden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



M. H. A. Patin

M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt