

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 31. Januar 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1852/13 - 3.2.05

**Anmeldenummer:** 10014937.6

**Veröffentlichungsnummer:** 2353836

**IPC:** B29C45/16

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Spritzgießmaschine

**Anmelder:**

Ferromatik Milacron GmbH

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 76(1) Satz 2, 112(1)(a)  
Richtlinien für die Prüfung H-V,3.1 (November 2016)

**Schlagwort:**

Änderungen (unzulässig)  
Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0002/98, G 0001/05, G 0002/10, T 0260/85, T 0331/87,  
T 0073/88, T 0514/88, T 0404/03, T 0910/03, T 1202/03,  
T 0308/06, T 0765/07, T 0239/08, T 0681/08, T 1180/08,  
T 2135/08, T 1003/09, T 1600/09, T 2146/09, T 0207/10,  
T 0648/10, T 0747/10, T 1643/10, T 2282/10, T 2311/10,  
T 1840/11, T 2561/11, T 0755/12

**Orientierungssatz:**

Anwendbarkeit des Wesentlichkeitstests gemäß T 331/87  
(siehe Punkt 2.2 der Entscheidungsgründe)



**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 1852/13 - 3.2.05**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05**  
**vom 31. Januar 2017**

**Beschwerdeführerin:** Ferromatik Milacron GmbH  
(Anmelderin) Riegeler Strasse 4  
79364 Malterdingen (DE)

**Vertreter:** Grättinger Möhring von Poschinger  
Patentanwälte Partnerschaft  
Wittelsbacherstrasse 2b  
82319 Starnberg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 17. April 2013 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 10014937.6 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Poock  
**Mitglieder:** O. Randl  
G. Weiss

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerde betrifft die Zurückweisung der Teilanmeldung Nr. 10 014937.6 durch die Prüfungsabteilung.

Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, dass die Anmeldung die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ nicht erfülle.

II. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat am 31. Januar 2017 stattgefunden.

III. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Anmeldung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen mit der Auflage, ein Patent auf Grundlage des mit der Beschwerdebegründung vom 14. August 2013 eingereichten Haupt- oder Hilfsantrages zu erteilen.

IV. Während der mündlichen Verhandlung stellte die Beschwerdeführerin den Antrag, der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorzulegen:

"Bildet der 3-Punkte-Test nach T 331/87 auch nach G 2/98 noch einen Maßstab für die Beurteilung der Zulässigkeit der Streichung eines in einem ursprünglichen Anspruch enthaltenen Merkmals unter Art. 123(2) EPÜ bzw. Art. 76(1)".

V. Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag lautet wie folgt:

"Spritzgießmaschine in Drei-Platten-Bauweise mit einer ersten Formaufspannplatte (1), einer zweiten, längs der Maschinenachse (10) bewegbaren Formaufspannplatte (2), einer Endplatte, einer auf die zweite

Formaufspannplatte wirkenden Schließeinheit (7) und mindestens zwei Spritzeinheiten (S, 15), von denen eine erste dazu ausgelegt ist, durch einen Düsendurchbruch (11) in der ersten Formaufspannplatte (1) hindurch in ein auf dieser aufgespanntes Teilwerkzeug (12) einzuspritzen, während die mindestens eine zweite Spritzeinheit (15) der zweiten Formaufspannplatte (2) zugeordnet, in einer gemeinsam mit dieser verfahrbaren Tragstruktur (14) gelagert und dazu ausgelegt ist, in ein auf der zweiten Formaufspannplatte (2) aufgespanntes Teilwerkzeug (23) einzuspritzen, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Formaufspannplatte (2) keinen Düsendurchbruch aufweist, daß die Düse (22) der zweiten Spritzeinheit (15) in deren Einspritzposition entfernt von der Maschinenachse (10) am Werkzeug anliegt, und daß die Tragstruktur (14) für die zweite Spritzeinheit (15) sich auf der Endplatte (4) abstützt."

Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag unterscheidet sich dadurch von Anspruch 1 des Hauptantrags, dass nach dem Ausdruck "eine zweite Spritzeinheit (15)" das Merkmal "obenliegend angeordnet," eingefügt wurde.

VI. Die Beschwerdeführerin hat Folgendes vorgetragen:

a) Zur Anspruchsauslegung

Ein spitzer Winkel sei ein Winkel, der kleiner als  $90^\circ$  ist. Für eine andere Auslegung, insbesondere im Hinblick auf die Verlagerung des Massenschwerpunkts, gebe es keine Grundlage.

b) Zum Wesentlichkeitstest nach T 331/87

Der Wesentlichkeitstest stehe nicht im Widerspruch zum Goldstandard, er ergänze ihn vielmehr. Es handle sich dabei um ein Prüfschema für die Konstellation der Streichung eines Merkmals, das gerade dazu diene, festzustellen, ob ein Gegenstand unmittelbar und eindeutig offenbart sei (vgl. T 514/88).

Obwohl manche Kammern die Anwendbarkeit des Wesentlichkeitstests nach der Stellungnahme G 2/98 in Frage gestellt haben, werde diese Auffassung nicht von allen Kammern geteilt. Es gebe eine Reihe von Entscheidungen, in denen verschiedene Kammern den Wesentlichkeitstest wie selbstverständlich anwenden. Die Prüfungsrichtlinien hielten die Prüfungs- und Einspruchsabteilungen des Amts zur Anwendung des Wesentlichkeitstests an; sie sollten also geändert werden, wenn sich die Auffassung der Kammer durchsetzen sollte. Falls die Kammer an ihrer vorläufigen Meinung, dass der Wesentlichkeitstest obsolet sei, festhalte, wäre eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer angebracht.

c) Zulässigkeit der Änderung

i) bei Anwendung des Wesentlichkeitstests

Die erfindungsgemäße Spritzgießmaschine weise vier technische Besonderheiten auf. Eine davon bestehe im spitzen Winkel zwischen der Achse der zweiten Spritzeinheit und der Maschinenachse. Die Erläuterung der Vorteile der Erfindung (Seite 4 der Stammanmeldung) gehe zunächst auf diesen spitzen Winkel gar nicht ein. In der Folge (erster Absatz auf Seite 5 der Stammanmeldung) werde der Vorteil bezüglich der

Verlagerung des Massenschwerpunkts erwähnt, aber der Fachmann verstehe, dass dieser Vorteil nicht mit einem beliebigen spitzen Winkel erreicht wird, sondern mit Winkeln, wie sie im abhängigen Anspruch 2 definiert sind. Der gegenteilige Eindruck, den man beim Lesen des ersten Absatzes der Seite 5 der Stammanmeldung gewinnen könne, beruhe auf einem "Kunstfehler" bei der Abfassung der Anmeldung. Ein Winkel von  $88^\circ$  entspreche nicht einer "schrägen Anordnung" im Sinne der Beschreibung. Für die Lage des Massenschwerpunkts sei es unerheblich, ob der Winkel  $89^\circ$  (spitzer Winkel) oder  $90^\circ$  (kein spitzer Winkel) betrage. Die in der Anmeldung erwähnte Möglichkeit kurzer Zykluszeiten sei vom Merkmal des spitzen Winkels unabhängig.

Die Streichung des Merkmals erfülle alle Voraussetzungen des Wesentlichkeitstests, wie er in der Entscheidung T 331/87 definiert ist. Der Fachmann erkennt, dass das Merkmal nicht als wesentlich hingestellt wurde, zumal kein Vorteil mit dem spitzen Winkel in Verbindung gebracht wird. Das Kriterium "als wesentlich hingestellt" im Sinne von T 331/87 müsse sich auf Erläuterungen zur Funktion beziehen. Aus der Tatsache, dass das Merkmal im ursprünglichen Anspruch und in der wortgleichen Wiedergabe in der Beschreibung steht, lasse sich nichts ablesen, da sonst grundsätzlich Streichungen von Merkmalen aus dem Anspruch nicht möglich wären. Der Hinweis auf die "erfindungsgemäße Anordnung" in der Stammanmeldung (Seite 4, ab Zeile 27) beziehe sich auf die Entfernung der Spritze von der Achse und nicht auf den Winkel. Da es keine Auswirkungen habe, ob die Achse einen Winkel von  $89^\circ$  oder  $90^\circ$  einschließt, könne keine Rede davon sein, dass die Angabe des spitzen Winkels für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgaben die sie lösen soll, unerlässlich

wäre. Darüber hinaus erfordere die Streichung des spitzen Winkels keine Angleichung anderer Merkmale.

ii) bei Anwendung des Goldstandards

Die einzige in der Anmeldung erwähnte technische Wirkung des spitzen Winkels betreffe Auswirkungen auf den Massenschwerpunkt der zweiten Spritzeinheit. In dieser Hinsicht gebe es aber keinen technisch verwertbaren Unterschied zwischen einer Anordnung mit einem spitzen Winkel von  $89^\circ$  (oder  $89.9^\circ$ ) und der einzigen Anordnung mit einem nicht spitzen Winkel ( $90^\circ$ ). Die Auswirkungen auf den Massenschwerpunkt gebe es nur bei vergleichsweise flachen Winkeln. Die Bedeutungslosigkeit der Angabe des spitzen Winkels ziehe unmittelbar nach sich, dass der Fachmann den punktuellen Ausschluss gewissermaßen überbrückt. Damit übernehme er aber der Stammanmeldung den Gegenstand von Anspruch 1.

d) Zum Hilfsantrag

Der Hilfsantrag sei nur für den Fall eingereicht worden, dass die Kammer zum Schluss käme, dem Hauptantrag könne aus Gründen der Doppelpatentierung nicht stattgegeben werden. Er stelle keinen Versuch dar, den Einwänden unter Artikel 76 EPÜ zu begegnen.

## **Entscheidungsgründe**

1. Anzuwendendes Recht

Die vorliegende Anmeldung ist eine Teilanmeldung, die am 24. November 2010 eingereicht wurde. Die entsprechende Stammanmeldung wurde am 19. August 2005 eingereicht. In Anwendung der "Mitteilung des

Europäischen Patentamts vom 20. September 2007 zur Umsetzung der Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 in der Übergangsphase vom EPÜ 1973 zum EPÜ 2000" (ABl EPA 2007, 504) entscheidet bei einer Teilanmeldung der Tag ihrer Einreichung darüber, ob die Eingangs- und Formalerfordernisse nach dem EPÜ 2000 oder dem EPÜ 1973 behandelt werden; der Anmelde- oder Prioritätstag der Stammanmeldung ist in diesem Zusammenhang nicht relevant. Dementsprechend ist der Artikel 76 (1) EPÜ (2000) anzuwenden.

## 2. Hauptantrag

Der einzige Unterschied zwischen Anspruch 1 der vorliegenden Teilanmeldung und Anspruch 1 der Stammanmeldung besteht darin, dass das Merkmal, dem zufolge "die Achse der mindestens einen zweiten Spritzeinheit mit der Maschinenachse einen spitzen Winkel einschließt" gestrichen wurde.

Strittig ist, ob diese Änderung den Erfordernissen von Artikel 76 (1) EPÜ genügt.

### 2.1 Auslegung des strittigen Merkmals

Mathematisch ist ein spitzer Winkel definiert als ein Winkel, der größer als  $0^\circ$  und kleiner als  $90^\circ$  ist. Zwei Achsen, die einander schneiden, schließen grundsätzlich immer einen spitzen und einen (komplementären) stumpfen Winkel ein, es sei denn, die Achsen sind identisch (Winkel:  $0^\circ$ ) oder stehen normal aufeinander (Winkel:  $90^\circ$ ). So gesehen, bedeutet das Merkmal, dem zufolge "die Achse der mindestens einen zweiten Spritzeinheit mit der Maschinenachse einen spitzen Winkel einschließt" nur, dass die Achse der zweiten Spritzeinheit nicht mit der Maschinenachse

identisch ist und mit ihr auch keinen rechten Winkel einschließt.

## 2.2 Grundsätzliches zu den Änderungen

Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ legt fest, dass eine Teilanmeldung nur für einen Gegenstand eingereicht werden kann, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgeht. Dieses Erfordernis entspricht im Wesentlichen demjenigen von Artikel 123 (2) EPÜ, dem zufolge ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden darf, dass sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

### 2.2.1 Grundlage der Prüfung: der "Goldstandard"

In ihrer Entscheidung G 2/10 (ABl. EPA 2012, 376) hat die Große Beschwerdekammer die frühere Rechtsprechung bekräftigt, der zufolge das Grundprinzip des Artikels 123 (2) EPÜ darin besteht, dass jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nur im Rahmen dessen erfolgen darf, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (siehe Punkt 4.3 der Entscheidungsgründe). Zu prüfen ist also, ob der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den beanspruchten Gegenstand als - explizit oder implizit - unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde (Punkt 4.5.4 der

Entscheidungsgründe). Dieser allgemein akzeptierte Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine Änderung mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang steht, wird von der Großen Beschwerdekammer selbst als 'Goldstandard' bezeichnet (letzter Absatz von Punkt 4.3 der Entscheidungsgründe: "... one could also say the "gold" standard ..."). Der Einfachheit halber wird im Folgenden ebenso dieser Begriff verwendet; in der Fachliteratur nennt man den Goldstandard manchmal auch den "Offenbarungstest" (*disclosure test*).

Der Goldstandard ist auch analog bei der Prüfung, ob das Erfordernis von Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ erfüllt ist, anzuwenden, wobei anstatt der ursprünglichen Fassung der Anmeldung die ursprüngliche Fassung der Stammanmeldung in Betracht zu ziehen ist (siehe dazu Entscheidung G 1/05 (ABl. EPA 2007, 362), Punkt 5.1 der Entscheidungsgründe).

#### 2.2.2 Konkrete Tests

Die Schwierigkeit, den Goldstandard in konkreten Fällen zur Anwendung zu bringen, hat zu einigen Versuchen geführt, konkrete und einfach anzuwendende Prüfungskriterien einzuführen. Die Problematik dieser "Tests" besteht darin, dass sie auf Einzelfällen beruhen, die entscheidungsrelevante Betrachtungen aber zum verallgemeinerten Prüfstein machen. Die Gültigkeit solcher Verallgemeinerungen wird danach zumeist nicht mehr hinterfragt. Außerhalb des Überlappungsbereichs, in dem der Test zu den gleichen Ergebnissen führt wie die Anwendung des Goldstandards, kann es aber Bereiche geben, in denen der Test andere Ergebnisse liefert. Deshalb ist bei der Anwendung solcher Tests grundsätzlich große Vorsicht geboten.

Ein Beispiel für einen Test, der nur sehr beschränkt und mit Vorsicht angewandt wird und kaum mehr zum Einsatz kommt, ist der sogenannte "Neuheitstest" (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 8. Auflage, 2016, Punkt II.E.1.2.5). Der sogenannte "Wesentlichkeitstest", der im Folgenden besprochen wird, stellt ein anderes Beispiel dar.

### 2.2.3 Der "Wesentlichkeitstest" gemäß T 331/87

Im Zusammenhang mit der Streichung von Merkmalen eines ursprünglich offenbarten Anspruchs wurde in der Entscheidung T 331/87 (ABl. EPA 1991, 22), welche auf der Entscheidung T 260/85 (ABl. EPA 1989, 105) aufbaut, ein Drei-Punkte-Test, der oft auch als "Wesentlichkeitstest" bezeichnet wird, formuliert. Diesem Test zufolge verstößt das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass

- (1) das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist,
- (2) es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist, und
- (3) das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert (siehe Punkt 6 der Entscheidungsgründe).

In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die Entscheidung T 331/87 diesen Test vorsichtiger formuliert hat, als es die amtliche deutsche Übersetzung erahnen lässt. Im englischen Originaltext liest man nämlich im Punkt 6 der Entscheidungsgründe: "... the replacement or removal of a feature from a claim may not violate Article 123(2) EPC provided the

skilled person would directly and unambiguously recognise that (1) ..." (Unterstreichung durch die Kammer). Das bedeutet, dass das Erfüllen der drei Bedingungen nicht notwendigerweise bedeutet, dass die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ auch erfüllt sind. Hätte die Kammer das zum Ausdruck bringen wollen, hätte sie "does not" statt "may not" geschrieben.

Der Wesentlichkeitstest wurde in der Folge oft angewandt und fand auch in jüngerer Zeit noch manchmal Verwendung. Die jüngsten der Kammer bekannten Entscheidungen stammen aus den Jahren 2011 und 2012: T 239/08, T 2135/08, T 1600/09, T 207/10, T 648/10 und T 747/10. Der Kammer ist keine klare und bedingungslose Anwendung des Wesentlichkeitstests durch die Beschwerdekammern nach dem Jahr 2012 bekannt. In der Entscheidung T 2282/10 vom 13. Februar 2014 (Punkt 2.5) wurde der Test nur mit Vorbehalt ("even if") benützt; in der Entscheidung T 1840/11 vom 13. November 2015 (Punkt 1.6) wurde er angesichts der Umstände des Falls als nicht anwendbar betrachtet.

Der Wesentlichkeitstest hat auch Eingang in die Richtlinien für die Prüfung im EPA gefunden (siehe Abschnitt H-V,3.1 in der derzeit geltenden Fassung vom November 2016: "Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch"), allerdings wurde in der englischen Fassung das "may not" der Entscheidung T 331/87 hier durch ein "does not" ersetzt.

#### 2.2.4 Wesentlichkeit und Priorität

In ihrer Stellungnahme G 2/98 (ABl. EPA 2001, 413) hat sich die Große Beschwerdekammer mit dem Erfordernis "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ 1973 beschäftigt und festgestellt, dass die Priorität einer

früheren Anmeldung für einen Anspruch nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

Dabei hat sich die Große Beschwerdekammer kritisch mit der Entscheidung T 73/88 (Entscheidung "Snackfood"; ABl. EPA 1992, 557) auseinandergesetzt. In dieser Entscheidung hatte die zuständige Kammer dargelegt, dass ein technisches Merkmal in einem Anspruch, das für die Bestimmung des Schutzbereichs wesentlich ist, nicht zwangsläufig auch für die Feststellung der Priorität wesentlich sei (siehe Punkt 2.3 der Entscheidungsgründe). Würde ein zusätzliches, einschränkendes Merkmal, das mit dem wesentlichen Charakter und der Art der Erfindung als solche nichts zu tun hat, in den Anspruch aufgenommen, so habe dies keinen Prioritätsverlust zur Folge.

Die Große Beschwerdekammer hat diesen Ansatz als "problematisch" bezeichnet, weil es keine geeigneten und eindeutigen objektiven Kriterien für eine Unterscheidung zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, gebe und daher die Gefahr der Willkürlichkeit bestehe (siehe Punkt 8.3 der Entscheidungsgründe).

Die Große Beschwerdekammer hat in der Folge den auf Erfindungswesentlichkeit basierenden Ansatz der Entscheidung T 73/88 verworfen und einen dem Goldstandard analogen Maßstab befürwortet.

#### 2.2.5 Kritik am Wesentlichkeitstest

Aufbauend auf die Stellungnahme G 2/98 hat die Kammer 3.2.05 (in anderer Besetzung) in ihrer Entscheidung T 910/03 vom 7. Juli 2005 Kritik am Wesentlichkeitstest geübt. Die Kammer war der Auffassung, dass die Stellungnahme G 2/98 im Zusammenhang mit der Offenbarung keine Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Merkmalen zulasse. Mit Berufung auf Regel 29 (3) EPÜ 1973 stellte sie fest, dass alle Merkmale eines unabhängigen Anspruchs *per definitionem* wesentliche Merkmale seien. (Punkt 3.4 der Entscheidungsgründe). Die Kammer zog daraus den Schluss, dass der Wesentlichkeitstest gemäß T 331/87 nicht mehr angewendet werden sollte (Punkte 3.5 und 6 der Entscheidungsgründe).

Diese Kritik am Wesentlichkeitstest wurde seitdem mehrmals und von verschiedenen Kammern explizit bekräftigt; siehe zum Beispiel die Entscheidungen T 681/08 vom 25. Januar 2011 (Punkt 2 der Gründe), T 1180/08 vom 8. Oktober 2010 (Punkt 2), T 1003/09 vom 29. April 2015 (Punkt 4.1), T 2146/09 vom 22. September 2015 (Punkt 11), T 2311/10 vom 24. September 2012 (Punkt 2.9) und T 2561/11 vom 4. Juli 2016 (Punkt 8.1).

Unabhängig von der Entscheidung T 910/03 sind auch andere Kammern zum dem in der Entscheidung T 910/03 gezogenen Schluss gelangt, so zum Beispiel in den Entscheidungen T 1202/03 vom 14. Februar 2006 (Punkt 2.2 der Gründe), T 765/07 vom 31. März 2010 (Punkt 1.4), T 1643/10 vom 26. November 2014 (Punkt 2.22) und T 755/12 vom 23. Januar 2014 (Punkt 2.3).

## 2.2.6 Kritik an der Kritik

Die Entscheidung T 910/03 und die nachfolgenden Entscheidungen, die den Wesentlichkeitstest in Frage stellten, haben aber *de facto* nicht dazu geführt, dass der Test aufgegeben wurde: der Kammer sind mehr als zwanzig Entscheidungen bekannt, die zwischen 2006 und 2012 von Beschwerdekammern getroffen wurden und in denen der Test zur Anwendung kam. Allerdings gehen diese Entscheidungen in der Regel in keiner Weise auf die Kritik an T 331/87 ein. Die Entscheidung T 308/06 vom 21. Dezember 2006 erwähnt die beiden einander widersprechenden Standpunkte, sieht aber keine Notwendigkeit, sich für oder gegen den Wesentlichkeitstest zu entscheiden (siehe Punkt 1.8 der Entscheidungsgründe).

Der Kammer ist nur eine Entscheidung bekannt, die der Entscheidung T 910/03 Argumente entgegensetzt, nämlich die Entscheidung T 404/03 vom 12. Juli 2006, in der die zuständige Kammer in einem *obiter dictum* diesbezüglich Bedenken anmeldet und sie folgendermaßen begründet: Die Stellungnahme G 2/98 habe sich mit einem Fall der Hinzufügung (und nicht einer Streichung) eines Merkmals befasst. Darüber hinaus widerspreche die Streichung eines Merkmals, von dem der Fachmann weiß, dass es nichts mit der Erfindung zu tun hat, nicht der dem Artikel 123 (2) EPÜ zugrundeliegenden Idee - nämlich dass der Anmelder keinen ungerechtfertigten Vorteil aus der Änderung ziehen dürfe und die Rechtssicherheit Dritter gewahrt werden müsse. Es sei daher angebracht, Streichungen und Hinzufügungen von Merkmalen unterschiedlich zu behandeln. Die Streichung betreffe zwangsläufig Merkmale, die ursprünglich offenbart waren und daher dem Fachmann zur Bewertung der Wesentlichkeit vorlagen, während hinzugefügte Merkmale keinerlei

Grundlage in der ursprünglichen Offenbarung hätten (siehe Punkt 11 der Entscheidungsgründe).

#### 2.2.7 Auffassung der Kammer

Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass der Wesentlichkeitstest nicht mehr zum Einsatz kommen sollte. Diese Schlussfolgerung stützt sich wie folgt auf die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer:

##### a) Goldstandard

Mit der Bekräftigung des Goldstandards (siehe Punkt 2.2.1) hat die Große Beschwerdekammer einen klaren Maßstab für die Prüfung von Änderungen vorgegeben. Demzufolge ist zu prüfen, ob der im geänderten Anspruch definierte Gegenstand in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

Der Wesentlichkeitstest kann schon aus rein logischen Gründen nicht mit dem Goldstandard deckungsgleich sein. Dies geht auch schon aus dem Wortlaut der Entscheidung T 331/87 ("may not"; siehe Punkt 2.2.3 oben) hervor: die zuständige Kammer hat selbst die Möglichkeit gesehen, dass die Bedingungen ihres Drei-Punkte-Tests erfüllt, Artikel 123 (2) EPÜ aber dennoch verletzt sein könnte. Daraus folgt aber schon, dass der Wesentlichkeitstest als solcher nicht die Anwendung des Goldstandards ersetzen kann. Auch wenn der Wesentlichkeitstest in Einzelfällen nützliche Indizien liefern kann, ist der Goldstandard der einzig relevante Maßstab (vgl. T 755/12, Punkt 2.3 der Entscheidungsgründe).

b) G 2/98

Die Große Beschwerdekammer hat im Zusammenhang der Gültigkeit der Priorität den auf Erfindungswesentlichkeit fußenden Ansatz der Entscheidung T 73/88 verworfen und ein dem Goldstandard analoges Kriterium aufgestellt (siehe Punkt 2.2.4 oben). Die Bedenken der Großen Beschwerdekammer bezüglich der Willkürlichkeit der Abwägung der Wesentlichkeit lassen sich auch auf den Fall von Änderungen übertragen. Daher stimmt die Kammer der Entscheidung T 910/03 dahingehend zu, dass die *ratio decidendi* der Stellungnahme G 2/98 einer weiteren Anwendung des Wesentlichkeitstests im Wege steht.

#### 2.2.8 Würdigung der Gegenargumente

a) Argumente der Entscheidung T 404/03

Es ist richtig, dass die Stellungnahme G 2/98 konkret durch den Fall "Snackfood" ausgelöst wurde, in dem das strittige Merkmal in der zweiten Anmeldung hinzugefügt wurde. Das bedeutet aber nicht, dass die der Entscheidung zugrunde liegende Logik nicht auf den Fall einer Streichung anwendbar wäre. In Punkt 8.3 der Entscheidungsgründe geht die Große Beschwerdekammer vielmehr konkret auf die verschiedenen Möglichkeiten ein und erwähnt ausdrücklich auch die Streichung von Merkmalen ("... the answer to the question whether the claimed invention remains the same, if one of these features is modified or deleted, or if a further feature D is added, depends very much on the actual assessment of the facts and circumstances of the case ..."; Unterstreichung durch die Kammer).

Das Argument, dass der Wesentlichkeitstest der dem Artikel 123 (2) EPÜ zugrunde liegende Idee, nämlich dass der Anmelder keinen ungerechtfertigten Vorteil aus der Änderung ziehen dürfe und die Rechtssicherheit Dritter gewahrt werden müsse, nicht widerspricht, überzeugt die Kammer nicht. Der Goldstandard ist vermutlich nicht der einzige Maßstab, der dieser Idee gerecht wird, aber er ist der einzige von der Großen Beschwerdekammer für richtig befundene Maßstab. Darüber hinaus ist fragwürdig, ob der Wesentlichkeitstest tatsächlich die Rechtssicherheit Dritter wahrt; die Ausführungen in Punkt 8.3 der Stellungnahme G 2/98 suggerieren vielmehr, dass Kriterien, die auf der Wesentlichkeit fußen, der Rechtssicherheit abträglich sind.

Der Goldstandard ist dem Wesentlichkeitstest auch darin überlegen, dass er einen einheitlichen Maßstab für alle Änderungen darstellt und gleichermaßen auf Streichungen und auf Hinzufügungen anwendbar ist.

b) Argumente der Beschwerdeführerin

Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin zu, dass der Verweis auf Regel 29 (3) EPÜ 1973 in Punkt 8.3 der Entscheidung T 910/03 ("... All features of an independent claim are by definition essential features, cf. Rule 29(3) EPC.") nicht besonders hilfreich ist. Auch wenn die Aufzählung von Merkmalen in einem unabhängigen Anspruch die Vermutung rechtfertigt, dass die Merkmale nach Auffassung des Verfassers des Anspruchs zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe wesentlich sind, handelt es sich dabei um Überlegungen, die dem Fachmann im Sinne des Patentrechts fremd sind. Dieser liest ein Dokument nur in Hinblick auf seine technische Offenbarung und befasst sich in der Regel

nicht mit redaktionellen Besonderheiten von Patenten und Patentanmeldungen, mit denen der Verfasser formalen Erfordernissen zu entsprechen sucht, sofern sie die technische Offenbarung als solche nicht beeinflussen.

Allerdings ist der Verweis auf Regel 29 (3) EPÜ 1973 in keiner Weise entscheidend für die Argumentation der Entscheidung T 910/03. Selbst wenn man dieses Argument der Entscheidung nicht weiterverfolgt, bleibt der Einwand eines Widerspruchs zwischen der Entscheidung T 331/87 und der Stellungnahme G 2/98 bestehen.

Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin auch dahingehend zu, dass die Gefahr einer fehlerhaften Anwendung des Wesentlichkeitstests (wie sie in Punkt 2.6 der Entscheidung T 2311/10 beschrieben wird) allein nicht ausreicht, um den Test zu disqualifizieren. Jeder Test, einschließlich des Goldstandards, kann falsch angewandt werden. Die Kammer hat aber, wie oben unter Punkt 2.2.7 dargelegt wurde, andere gute Gründe, den Wesentlichkeitstest als obsolet anzusehen.

Dass mehrere Kammern den Wesentlichkeitstest auch noch in jüngeren Jahren angewandt haben, ist kein Argument für die Richtigkeit des Tests. Allenfalls könnten widersprüchliche Entscheidungen der Kammern zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer führen (siehe dazu Punkt 3.).

Die Tatsache, dass die "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" den Wesentlichkeitstest vorschreiben, ist ebenso nicht entscheidend, da die Kammer nicht durch die Richtlinien gebunden ist. Die Beschwerdeführerin hat ausgeführt, "dass weder überzeugend, noch befriedigend ist, dass die Prüfungs-

und Einspruchsabteilungen des EPA zur Anwendung eines Prüfungsschemas gehalten sind, das aus Sicht der vorliegend erkennenden Beschwerdekammer "obsolet", d.h. eben gerade nicht anwendbar ist" (siehe Erwiderng vom 15. April 2016, Seite 2, letzter Absatz). Die Kammer teilt diese Auffassung, hat aber nur die Möglichkeit, im Rahmen von Artikel 20 (2) VOBK darauf hinzuweisen, dass sie die Erfordernisse des EPÜ betreffend Streichungen von Anspruchsmerkmalen anders auslegt.

### 2.3 Die Änderungen im vorliegenden Fall

Die ursprüngliche Stammanmeldung beschreibt die Erfindung als eine Lösung der Aufgabe, bei besonders kurzen Zykluszeiten und günstigen statischen Verhältnissen die Beschränkungen hinsichtlich der Anordnung weiterer Aggregate zu verringern (Seite 3, Zeilen 4-14). Sie listet dann vier Merkmale auf, mit denen dies erreicht wird. Das Merkmal, dem zufolge die Achse der zweiten Spritzeinheit mit der Maschinenachse einen spitzen Winkel einschließt, ist Teil dieser Auflistung (Seite 3, Zeilen 18-20).

Die Kammer kann dem Argument der Beschwerdeführerin, dass der Fachmann diesem Teil der Beschreibung keine Beachtung schenken würde, da es sich nur um eine Wiederholung des Anspruchs in der Beschreibung handle, also um eine rein formale, "handwerkliche" Pflichtübung bei der Abfassung von Patentanmeldungen, nicht zustimmen. Wie unter Punkt 2.2.8 b) dargelegt wurde, liest der Fachmann ein Dokument nur im Hinblick auf seine technische Offenbarung. Sofern ein Absatz der Beschreibung technische Offenbarungen enthält, nimmt der Fachmann diese zur Kenntnis, ohne sich die Frage zu stellen, ob patentrechtliche oder andere Überlegungen

den Verfasser zur Einfügung des Absatzes bewegt haben. Im gegenwärtigen Fall würde der Fachmann unzweifelhaft verstehen, dass ein Vorteil erreicht wird, und zwar durch die Kombination von vier verschiedenen Merkmalen.

In der Folge werden diese vier Merkmale jeweils näher im Hinblick auf ihre Vorteile untersucht. Die spitzwinklige Anordnung wird auf Seite 5, Zeilen 1-14, behandelt:

"Durch die schräge Anordnung der zweiten Spritzeinheit mit einer einen spitzen Winkel, der bevorzugt zwischen  $20^\circ$  und  $60^\circ$ , besonders bevorzugt zwischen  $30^\circ$  und  $50^\circ$  beträgt, mit der Maschinenachse einschließenden Orientierung hält sich im übrigen die Verlagerung des Massenschwerpunkts des bewegten Teilsystems (zweite, bewegbare Formaufspannplatte samt der zugeordneten, mitbewegten Spritzeinheit(en)) gegenüber der Maschinenachse in einem vertretbaren Rahmen, so daß die beim Öffnen und Schließen des Werkzeugs auftretenden asymmetrischen Kräfte und Momente auch im Falle von vergleichsweise hohen Schließgeschwindigkeiten in einem beherrschbaren Rahmen bleiben."

Der Fachmann, der diese Ausführungen zum spitzen Winkel liest, würde verstehen, dass nicht alle spitzen Winkel zu einer technisch bedeutsamen Verlagerung des Massenschwerpunkts führen würden. Ein Winkel von  $89.9^\circ$ , obwohl streng mathematisch als spitz anzusehen, würde den Massenschwerpunkt in der Tat kaum verlagern. Das bedeutet aber nicht, dass der geltend gemachte Vorteil nur bei den bevorzugten Werten (zwischen  $20^\circ$  und  $60^\circ$  bzw. zwischen  $30^\circ$  und  $50^\circ$ ) auftritt. Die Offenbarung macht dem Fachmann vielmehr klar, dass die Spitzwinkeligkeit mit dem Vorteil der Verlagerung des Massenschwerpunkts verbunden ist, wobei dieser Vorteil

in Randbereichen verschwindend klein sein kann. Welche Verlagerungen des Massenschwerpunktes dem Fachmann signifikant oder wünschenswert erscheinen würden, das hängt vom konkreten Fall ab und lässt sich nicht allgemein beantworten.

Der Fachmann würde aber jedenfalls nicht verstehen, dass das Merkmal der Spitzwinkeligkeit bedeutungslos ist, nur weil es Bereiche gibt (insbesondere den Winkelbereich nahe  $90^\circ$ ), in denen trotz mathematischer Spitzwinkeligkeit kein Effekt zutage tritt. Er würde vielmehr begreifen, dass es einen Winkelbereich gibt, in dem eine vorteilhafte Wirkung auftritt, auch wenn die genauen Grenzen dieses Bereichs nicht offenbart sind. Es geht aus der Beschreibung klar hervor, dass der Winkelbereich mindestens Winkel von  $20^\circ$  bis  $60^\circ$  umfasst und aller Wahrscheinlichkeit nach beiderseits darüber hinausgeht.

Eine Streichung des Merkmals der Spitzwinkeligkeit wäre gemäß dem Goldstandard nur dann zulässig, wenn der Fachmann unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens den beanspruchten Gegenstand (also eine Spritzgießmaschine in Drei-Platten-Bauweise mit zwei Spritzeinheiten, bei der die Achse der zweiten Spritzeinheit mit der Maschinenachse einen beliebigen Winkel einschließt) explizit oder implizit unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Fassung der Stammanmeldung offenbart ansehen würde. Angesichts der Lehre der Stammanmeldung bezüglich des spitzen Winkels ist dies jedoch nicht der Fall.

Damit genügt die der Teilanmeldung zugrundeliegende Änderung den Erfordernissen des Goldstandards nicht.

#### 2.4 Ergebnis

Der Gegenstand von Anspruch 1 erfüllt nicht die Erfordernisse von Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ.

#### 3. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Wie unter Punkt 2.2 dargelegt wurde, ist die Praxis der Beschwerdekammern im Hinblick auf den Wesentlichkeitstest nicht einheitlich. Trotz deutlicher Kritik am Test durch mehrere Kammern wurde der Test zumindest bis zum Jahr 2012 noch zum Einsatz gebracht. Insofern teilt die Kammer die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer Klarheit schaffen und zu einer einheitlicheren Rechtsprechung führen könnte.

Im vorliegenden Fall würde eine entsprechende Vorlage aber von der Großen Beschwerdekammer als unzulässig zurückgewiesen werden, da die Antwort auf die Frage, deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer beantragt wurde (siehe Punkt IV.) nicht entscheidungserheblich ist.

Die Kammer ist nämlich zum Schluss gelangt, dass die Anwendung des Wesentlichkeitstests nicht zu einem anderen Ergebnis führen würde als die Anwendung des Goldstandards.

Der Wesentlichkeitstest verlangt nämlich unter anderem, dass das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist. Als "wesentlich" ist in diesem Zusammenhang zu verstehen, was zur Lösung der in der ursprünglichen Anmeldung formulierten Aufgabe beiträgt. Wie unter Punkt 2.3 dargelegt wurde, offenbart die Stammanmeldung, dass der geltend gemachte

Vorteil durch die Kombination von vier Merkmalen, zu denen die Spitzwinkeligkeit gehört, gelöst wird. Damit stellt die Stammanmeldung aber die Spitzwinkeligkeit als wesentlich dar.

Das Argument, dass der Verfasser hier einen "Kunstfehler" begangen hat, ist in diesem Zusammenhang irrelevant. Entscheidend ist, was der Fachmann der Stammanmeldung unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens entnehmen würde, und nicht, was die eigentliche Absicht des Verfassers war.

Da die Anwendung des Wesentlichkeitstests zu keinem anderen Ergebnis führen würde als die Anwendung des Goldstandards, ist die Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die Vorlagefrage nicht entscheidungserheblich.

Somit kann dem Antrag auf eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer nicht stattgegeben werden.

#### 4. Hilfsantrag

Wie von der Beschwerdeführerin selbst eingeräumt wurde, wurde dieser Antrag nur im Hinblick auf einen möglichen Einwand der Doppelpatentierung eingereicht. Er räumt den Einwand einer unzulässigen Erweiterung im Sinne von Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ nicht aus. Daher kann auch diesem Antrag nicht stattgegeben werden.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt