

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. März 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0393/15 - 3.3.05

Anmeldenummer: 10700718.9

Veröffentlichungsnummer: 2389705

IPC: H01M10/613, H01M10/615,
H01M10/6555, H01M10/6572

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
TEMPERIERTES BATTERIESYSTEM II

Patentinhaberin:
Li-Tec Battery GmbH

Einsprechende:
MAHLE International GmbH

Stichwort:
Temperiertes Batteriesystem/LI-TEC

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ R. 22(1), 22(2), 85, 99(2)
EPÜ Art. 72, 83, 100(b), 101(2), 101(3), 101(3)(a), 101(3)(b),
108, 113(2), 133(3), 134
VOBK Art. 12(4), 13(1), 13(3)

Schlagwort:

Antrag auf Umschreibung des Patents - eindeutiger Nachweis des Rechtsübergangs (nein)

Zulässigkeit der Beschwerde - Beschwerdebegründung ausschließlich gestützt auf Einwand unter Artikel 83 EPÜ, der erstinstanzlich nicht geltend gemacht worden war - Beschwerde hinreichend begründet (ja)

Zustimmung der Patentinhaberin zum Text des Patents (ja)

Ausreichende Offenbarung - (ja)

Verspätetes Vorbringen - Komplexität, Stand des Verfahrens, Verfahrensökonomie - Beweismittel zugelassen (nein) - Änderung des Vortrags basierend auf allgemeinem Fachwissen zugelassen (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/91, G 0010/91, J 0022/86, J 0026/95, T 0220/83,
T 0073/84, T 0186/84, T 0264/84, T 1007/95, T 0165/00,
T 0386/01, T 1855/06, T 2347/11, T 2532/11, T 0027/13,
T 0066/14

Orientierungssatz:

Zulässigkeit der Beschwerde (siehe Punkt 2).



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 0393/15 - 3.3.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
vom 17. März 2017

Beschwerdeführerin: MAHLE International GmbH
(Einsprechende) Pragstrasse 26-46
70376 Stuttgart (DE)

Vertreter: BRP Renaud & Partner mbB
Rechtsanwälte Patentanwälte
Steuerberater
Königstraße 28
70173 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin: Li-Tec Battery GmbH
(Patentinhaberin) Am Wiesengrund 7
01917 Kamenz (DE)

Vertreter: Brückner, Ingo Andreas
Daimler AG
Intellectual Property &
Technology Management
RD/RI- H512
70546 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2389705 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 9. Januar 2015.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender E. Bendl
Mitglieder: A. Haderlein
O. Loizou

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, in der festgestellt wurde, dass das Europäische Patent Nr. 2 389 705, unter Berücksichtigung der im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen, und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ, insbesondere jenen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, u.a. im Hinblick auf
- E1: US 2006/216582 A1
- genüge. Das Patent betrifft ein temperiertes Batteriesystem.
- II. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 8. Dezember 2014 kam diese zu dem Schluss, dass der mit Schreiben vom 7. November 2014 eingereichte Hilfsantrag 2 gewährbar sei. Bei der Verhandlung war die Einsprechende nicht vertreten, da deren Vertreter kurzfristig erkrankt war.
- III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde ein.
- IV. Mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung hielt die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) den von der Einspruchsabteilung als gewährbar angesehenen Anspruchssatz aufrecht und reichte zusätzlich drei Hilfsanträge (im Beschwerdeverfahren als Hilfsanträge 2 bis 4 bezeichnet) ein.
- V. Mit Schreiben vom 5. September 2016, eingegangen am 15. September 2016, erklärte die Beschwerdegegnerin

Folgendes: "Die Patentanmeldung wird zurückgenommen".

VI. Mit Schreiben vom 10. Oktober 2016 erklärte die Beschwerdegegnerin Folgendes: "Da die Patentanmeldung nicht mehr anhängig ist, bitten wir das Schreiben vom 05.09.2016 nicht zu beachten".

VII. Mit Schreiben vom 1. März 2017 reichte die Beschwerdeführerin folgendes Dokument ein:

E5: EP 1 876 051 A1.

VIII. Mit Schreiben vom 8. März 2017 reichte die Beschwerdegegnerin folgendes Dokument ein:

E6: Übertragungserklärung und Annahmeerklärung datiert vom 7. März 2017

und beantragte die Umschreibung des Patents. Sie entrichtete die entsprechende Gebühr.

IX. In einer Mitteilung vom 16. März 2016 informierte die Kammer die Parteien darüber, dass für die Umschreibung ein eindeutiger Nachweis des Rechtsübergangs erforderlich sei.

X. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer überreichte die Beschwerdegegnerin folgende Dokumente:

E7: Handlungsvollmacht datiert vom 21. Juli 2014

E8: Allgemeine Vollmacht datiert vom 28. Juli 2014

E9: Mitteilung vom 26. August 2014 des EPA über die Eintragung einer allgemeinen Vollmacht

E10: Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 26. August 2014

E11: Vollmacht datiert vom 10. März 2017.

XI. Anspruch 1 des Antrags, der von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung als gewährbar erachtet wurde (Hilfsantrag 2 vom 7. November 2014) lautet wie folgt (Hinzufügungen gegenüber der erteilten Fassung unterstrichen):

"1. Batteriesystem (1), umfassend wenigstens eine Batterie (2), die aus einer Vielzahl von Zellen (3) in Form eines Zellenstapels gebildet ist, und wenigstens ein Peltierelement (7), welches der Kühlung und/oder Erwärmung der Batterie (2) dient, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den einzelnen Zellen (3) sowie zum Abschluss des Zellenstapels Wärmeleitplatten (6) angeordnet sind, die jeweils zu wenigstens einer Seite aus dem Zellenstapel überstehend herausreichen, außenseitig abgewinkelt sind und mit der an der jeweiligen Seite befindlichen Gehäusewand des Gehäuses (4) thermisch verbunden sind, und dass an dieser Gehäusewand des Gehäuses (4) jeweils wenigstens ein Peltierelement (7) derart angeordnet ist, dass über eine thermische Verbindung zwischen dem Gehäuse (4) und den Wärmeleitplatten (6) eine Kühlung oder eine Erwärmung der Batterie bewirkt werden kann, und dass das Batteriesystem (1) eine Steuereinheit (8) aufweist, welche mittels des Peltierelements (7) eine Regelung der Temperatur der Batterie (2) ermöglicht, wobei diese Regelung eine prädiktive Regelung der Temperatur der Batterie (2) ist."

Die Ansprüche 2 bis 9 sind von Anspruch 1 abhängig und die Ansprüche 10 und 11 betreffen die Verwendung des beanspruchten Batteriesystems.

XII. Die Beschwerdeführerin trug im Wesentlichen wie folgt vor:

Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde sei zulässig, da in der Beschwerdebegründung zum einen eine hinreichende Begründung hinsichtlich der mangelnden Ausführbarkeit nach Artikel 83 EPÜ enthalten sei. Zum anderen ergebe sich aus der Beschwerdebegründung konkludent, dass ein Mangel an erfinderischer Tätigkeit geltend gemacht werde. Es ergebe sich nämlich aus der Beschwerdebegründung, dass die Beschwerdeführerin der Ansicht sei, dass, sollte die Kammer zu dem Schluss kommen, die Erfindung sei ausführbar, wenigstens das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllt sei.

Rechtswirkungen der Erklärung der Beschwerdegegnerin vom 5. September 2016

Im schriftlichen Teil des Beschwerdeverfahrens trug die Beschwerdeführerin vor, dass die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 5. September 2016 wirksam das Streitpatent zurückgenommen habe. Eine solche Rücknahme könne nicht widerrufen werden. Zwar werde in diesem Schreiben der Ausdruck "Patentanmeldung" verwendet, aus der in diesem Schreiben enthaltenen Erklärung ließe sich jedoch der wahre Wille des Erklärenden bestimmen. Dieser sei der Verzicht auf jegliche Rechte aus der Patentanmeldung und damit der nachträgliche Verzicht auf die Erteilung eines Patents. Ein Verzicht auf das Patent im Einspruchsverfahren sei möglich.

Offenbarung bzw. Ausführbarkeit

Das Prinzip der prädiktiven Regelung sei dem Fachmann zwar bekannt, für die Konzeption einer prädiktiven Regelung benötige er jedoch Angaben über das Betriebsverhalten des zu regelnden Systems; dieses sei von einer Vielzahl von Parametern abhängig. Entsprechende Angabe fehlten jedoch im Patent. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung sei nicht erfüllt.

Zulässigkeit von E5

Dieses Dokument sei *prima facie* relevant. Zwar werde in E5 der Ausdruck "predictive control" nicht erwähnt, weshalb es auch schwer aufzufinden gewesen sei. Eine prädiktive Regelung sei jedoch implizit offenbart, da sich aus den zitierten Stellen ergebe, dass zur Regelung des Batteriesystems der Navigator des Fahrzeugs ausgewertet werde. Der Vertreter der Beschwerdegegnerin müsse in der mündlichen Verhandlung in der Lage sein, auf dieses hoch relevante Dokument zu reagieren.

Erfinderische Tätigkeit

E1 sei als nächstliegender Stand der Technik anzusehen. Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheide sich vom Batteriesystem nach E1 wenigstens durch eine prädiktive Regelung. Die zu lösende Aufgabe liege in der Verlängerung der Lebensdauer des Batteriesystems, da durch die prädiktive Regelung Temperaturschwankungen vermieden werden könnten. Ein PID-Regler sei prädiktiv und es habe nahegelegen, einen solchen in einem Batteriesystem nach E1 vorzusehen. Der Gegenstand von

Anspruch 1 sei daher nicht erfinderisch.

XIII. Die Beschwerdegegnerin trug im Wesentlichen wie folgt vor:

Antrag auf Umschreibung

Der Antrag auf Umschreibung des Patents auf die Daimler AG werde gestellt, damit eine der bei der mündlichen Verhandlung vor der Kammer anwesenden Personen, nämlich Herr Schäfer, ein Angestellter der Daimler AG, die Beschwerdegegnerin vertreten könne. Dokument E6 sei für diesen Antrag ausreichend, da ein entsprechendes Formular schon in ähnlich gelagerten Fällen in der Vergangenheit in Verfahren vor dem EPA verwendet worden sei. Ein eindeutiger Nachweis des Rechtsübergangs ergebe sich auch aus den anderen zu diesem Zwecke beigebrachten Dokumenten.

Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde sei unzulässig. In der Beschwerdebegründung sei lediglich der Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ substantiiert, der jedoch nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens gewesen sei. Die Beschwerdebegründung enthalte keinen Vortrag zu der Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung, insbesondere keinen betreffend die erfinderische Tätigkeit. Folglich sei die Beschwerdebegründung ausschließlich auf einen neuen Einspruchsgrund gestützt.

Offenbarung bzw. Ausführbarkeit

Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung sei erfüllt, da wenigstens eine Möglichkeit für die

Ausgestaltung der prädiktiven Regelung im Patent angegeben sei. Dies ergebe sich insbesondere aus Absatz [0019] des Streitpatents.

Zulässigkeit von E5

E5 sei verspätet vorgebracht worden. Es liege kein Grund vor, der die Einreichung dieses Dokuments erst ca. zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung rechtfertige. Insbesondere sei es aus der gleichen IPC-Klasse wie das Streitpatent. E5 sei *prima facie* nicht relevant. Sollte dieses Dokument zugelassen werden, müsste dem Vertreter der Beschwerdegegnerin ausreichend Gelegenheit eingeräumt werden, um mit seiner Mandantin Rücksprache zu halten.

Erfinderische Tätigkeit

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei weder vom im Verfahren befindlichen druckschriftlichen Stand der Technik noch vom allgemeinen Fachwissen nahegelegt. So stelle insbesondere die Verwendung eines PID-Reglers keine prädiktive Regelung im Sinne des Anspruchs 1 dar.

XIV. Anträge

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Umschreibung des Patents auf die Daimler AG. Die Beschwerdegegnerin beantragte zudem, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. Hilfsweise beantragte sie, die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen, oder, ebenfalls hilfsweise, das Patent in geänderter Fassung auf der Grundlage eines der mit der Erwiderung auf die

Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 2 bis 4 aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

1. Antrag der Beschwerdegegnerin auf Umschreibung
 - 1.1 Die vorliegende Entscheidung betrifft die Li-Tec Battery GmbH als Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdegegnerin beantragt, das Streitpatent auf die Daimler AG umzuschreiben.
 - 1.2 Artikel 72 EPÜ bestimmt, dass die rechtsgeschäftliche Übertragung einer europäischen Patentanmeldung schriftlich erfolgen muss und der Unterschrift der Vertragsparteien bedarf. Nach Regel 22(1) EPÜ wird ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn er dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird. Nach Regel 22(2) EPÜ gilt der Antrag erst als gestellt, wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. Diese wurde im vorliegenden Fall auch entrichtet. Regel 22 EPÜ ist gemäß Regel 85 EPÜ auch auf einen Rechtsübergang des europäischen Patents während der Dauer des Einspruchsverfahrens anzuwenden (T 1855/06, Punkt 2 der Entscheidungsgründe).
 - 1.3 Gemäß der Rechtsprechung (J 26/95, Punkt 2 der Entscheidungsgründe) sind die Feststellung, ob dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wurde, dass ein Rechtsübergang nach Regel 22 EPÜ stattgefunden hat, und dessen Eintragung in das Register Sache des zuständigen Organs der ersten Instanz. Somit kann im Beschwerdeverfahren erst dann ein anderer Beteiligter an die Stelle der ursprünglichen Anmelderin oder

Patentinhaberin treten, wenn das zuständige Organ der ersten Instanz die Eintragung vorgenommen hat oder ein eindeutiger Nachweis des Übergangs vorliegt.

- 1.4 Im vorliegenden Fall hat das zuständige Organ der ersten Instanz zum Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung keine diesbezügliche Eintragung vorgenommen. Die Kammer hatte daher zu prüfen, ob ein eindeutiger Nachweis des Rechtsübergangs vorliegt.
- 1.5 Zum Nachweis des Rechtsübergangs reichte die Beschwerdegegnerin die Dokumente E6 bis E11 ein.
- 1.5.1 Das Dokument E6 enthält am Ende des mit "ÜBERTRAGUNGSERKLÄRUNG/ASSIGNMENT" bezeichneten Abschnitts über dem Abschnitt "i.V. Ingo Brückner... i.V. Jürgen Weller (Handlungsbevollmächtigte...)" zwei Unterschriften. Insbesondere aus der Bezeichnung "i.V." ergibt sich nicht unmittelbar, dass die genannten Personen zur Übertragung der Rechte am Streitpatent ermächtigt sind. Zwar ergibt sich aus der Akte, dass Herr Jürgen Weller als zugelassener Vertreter i.S.v. Artikel 134 EPÜ ermächtigt ist, die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) im gegenständlichen Verfahren zu vertreten. Eine Ermächtigung zur rechtsgeschäftlichen Übertragung des Streitpatents lässt sich aus diesem Umstand jedoch nicht ableiten.
- 1.5.2 Das Dokument E7 ist ein vom 21. Juli 2014 datiertes Schreiben des Geschäftsführers der Li-Tec GmbH, Herrn Thomas Lehnert, an Herrn Weller mit dem Betreff "Handlungsvollmacht".

Aus diesem Schreiben geht zumindest nicht eindeutig hervor, dass Herr Weller zur rechtsgeschäftlichen Übertragung des Streitpatents ermächtigt ist. So heißt

es darin:

"... im Hinblick auf Ihre Aufgaben, die Sie in Verbindung mit... internationalen Patentanmeldungen und Patenten und den damit im Zusammenhang stehenden... patentrechtlichen Angelegenheiten für die Li-Tec Battery GmbH wahrnehmen, erteilen wir Ihnen Handlungsvollmacht.... Rechtsverbindliche Erklärungen, wie sie im Rahmen der oben genannten Aufgaben der Geschäftsbetrieb gewöhnlich mit sich bringt, können Sie auch zusammen mit einem anderen entsprechend Zeichnungsberechtigten unterschreiben... Schriftwechsel von besonderer Bedeutung muss von zwei Vorstandsmitgliedern bzw. einem Vorstandsmitglied und einem Prokuristen unterschrieben werden" (Hervorhebung durch die Kammer).

Eine rechtsgeschäftliche Übertragung eines Patents sieht die Kammer als jedenfalls nicht vom gewöhnlichen Geschäftsbetrieb umfasst an. Vielmehr ergibt sich, dass eine solche Übertragung einen "Schriftwechsel von besonderer Bedeutung" im Sinne der zitierten Passage darstellt, der der Unterschrift von zumindest einem Vorstandsmitglied der Li-Tec Battery GmbH bedarf. Nachweise bzw. Erklärungen im Hinblick auf die rechtliche Stellung bzw. den Umfang der Bevollmächtigung des zweiten Unterzeichnenden der Übertragungserklärung, Herrn Brückner, wurden nicht vorgelegt.

Aus E7 geht somit nicht eindeutig hervor, dass Herr Weller zur rechtsgeschäftlichen Übertragung des Streitpatents ermächtigt ist.

1.5.3 E8 ist ein mit "Allgemeine Vollmacht" bezeichnetes EPA-Formblatt. Darin heißt es unter Punkt 4 "... mich (uns)

in den durch das [EPÜ] geschaffenen Verfahren in allen meinen (unseren) Patentangelegenheiten zu vertreten und alle Handlungen für mich (uns) vorzunehmen".

Auch aus dieser Erklärung ist nicht zu entnehmen, dass sich die erteilte Vollmacht auf die rechtsgeschäftliche Übertragung des Streitpatents erstreckt. Insbesondere geht aus dieser Erklärung nicht zweifelsfrei hervor, dass eine solche rechtsgeschäftliche Übertragung als ein "durch das EPÜ geschaffenes Verfahren" anzusehen sei.

- 1.5.4 Auch die Dokumente E9 bis E11 stellen keinen Nachweis für die fragliche Ermächtigung dar. So betrifft E9 eine Mitteilung des EPA, in welcher die Eintragung der in E8 erteilten Vollmacht bestätigt wird. E10 ist eine entsprechende Mitteilung des DPMA. E11 betrifft eine von der Daimler AG ausgestellte Vollmacht.
- 1.6 Aus den genannten Gründen hat die Beschwerdegegnerin nicht den eindeutigen Nachweis für die rechtsgeschäftliche Übertragung erbracht. Das Verfahren war daher mit der Li-Tec Battery GmbH als Beschwerdegegnerin fortzusetzen.

Somit war auch der bei der mündlichen Verhandlung vor der Kammer anwesende Angestellte der Daimler AG, Herr Schäfer, nicht befugt, die Beschwerdegegnerin Li-Tec Battery GmbH zu vertreten (Artikel 133(3) EPÜ; vgl. Punkt VIII. *supra*).

2. Zulässigkeit der Beschwerde

- 2.1 Gemäß Artikel 108 und Regel 99(2) EPÜ ist es für die Zulässigkeit der Beschwerde erforderlich, dass der Beschwerdeführer darlegt, aus welchen Gründen die

angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie abzuändern ist und auf welche Tatsachen und Beweismittel sich seine Beschwerde stützt.

- 2.2 Die Frage, ob eine Beschwerdebegründung im Einzelfall den Mindestanforderungen des Artikels 108 i.V.m. Regel 99(2) EPÜ genügt, kann nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus entschieden werden (J 22/86, Punkt 2 der Entscheidungsgründe, dritter Absatz; T 165/00, Punkt 4 der Entscheidungsgründe).
- 2.3 Im vorliegenden Fall enthält die angefochtene Entscheidung hinsichtlich des Antrags, der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachtet wurde, eine Begründung bzgl. Artikel 123(2), (3), Regel 80 und Artikel 84 EPÜ, Neuheit und erfinderischer Tätigkeit (siehe Punkte 2.2.3, 2.1 und 6 der Gründe für die Entscheidung). Eine Begründung hinsichtlich der Ausführbarkeit der Erfindung enthält die angefochtene Entscheidung nicht. Ein entsprechender Einwand war im Verfahren vor der Einspruchsabteilung auch nicht erhoben worden.
- 2.4 Was demgegenüber die Beschwerdebegründung betrifft, so enthält diese eine Analyse der Merkmale von Anspruch 1 des Antrags, der von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachtet worden war. In dieser Analyse wird dargelegt, weshalb vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens die Gesamtheit der Merkmale von Anspruch 1 in seiner erteilten Fassung "keinen patentwürdigen Gegenstand definieren können" (Beschwerdebegründung, Seite 3, drittletzter Absatz). Die Beschwerdeführerin führt in der Beschwerdebegründung weiters aus, dass das hinzugefügte "Teilmerkmal, eine Steuereinheit vorzusehen, schlichtweg trivial" sei (Seite 3, letzter Absatz). Auch das Merkmal, wonach die Steuerung in Form

einer Regelung erfolgen sollte, sei "für den Fachmann völlig klar" und prädiktive Regelungen dem Fachmann bekannt (Seite 4, erster Absatz).

Allerdings stellt die Beschwerdeführerin in der Folge fest, dass der Fachmann "[f]ür die Konzeption einer prädiktiven Regelung... Angaben über das Betriebsverhalten des zu regelnden Systems [benötige], wobei jedoch im angegriffenen Patent hierzu jegliche Hinweise fehlen" (Seite 4, dritter Absatz) und kommt zu dem Schluss, dass "ein Mangel bezüglich Artikel 83 EPÜ vor[liege], mit der Folge, dass bezüglich des Merkmals [welches gegenüber Anspruch 1 in seiner erteilten Fassung hinzugefügt wurde] der Einspruchsgrund nach Artikel 100b gegeben ist".

Die Beschwerdeführerin kommt somit in der Beschwerdebegründung zu dem Schluss, dass für den von der Einspruchsabteilung gewährbar erachteten Anspruchssatz das Erfordernis der Ausführbarkeit der Erfindung nicht erfüllt sei.

- 2.5 Die Beschwerdeführerin trägt in diesem Zusammenhang vor, dass die Beschwerdebegründung zwar explizit keinen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit enthalte, sich ein solcher Einwand jedoch konkludent aus der Beschwerdebegründung ergebe. Es ergebe sich nämlich aus der Beschwerdebegründung, dass die Beschwerdeführerin der Ansicht sei, dass, sollte die Kammer zu dem Schluss kommen, die Erfindung sei ausführbar, wenigstens das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllt sei.

Dieses Argument überzeugt die Kammer jedoch nicht, da der Beschwerdebegründung lediglich zu entnehmen ist, dass nach Ansicht der Beschwerdeführerin die prädiktive

Regelung zwar bekannt sei, der Fachmann jedoch nicht in der Lage sei, diese in einem patentgemäßen Batteriesystem zu implementieren, d.h. dass das Erfordernis der Ausführbarkeit nicht erfüllt sei. Dies geht insbesondere aus dem letzten Absatz auf Seite 4 der Beschwerdebegründung hervor, der wie folgt lautet:

"Letztendlich stellt der Hinweis auf eine prädiktive Regelung... vom Sinngehalt nichts anderes dar, als dass eine optimale Regelung vorgesehen werden sollte. Damit wird aber einem Fachmann keine nachvollziehbare Lehre zum technischen Handeln bzw. zur Ausführung des im angegriffenen Patent beanspruchten Gegenstandes gegeben".

2.6 Auch wenn in der Beschwerdebegründung lediglich auf das Erfordernis der Ausführbarkeit abgestellt wird und dieses Erfordernis nicht in der angefochtenen Entscheidung erwähnt wird, so ist die Kammer dennoch der Ansicht, dass im vorliegenden Fall das Erfordernis nach Regel 99(2) EPÜ erfüllt ist. Der Gründe hierfür sind folgende:

2.6.1 Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung erfuhr das Streitpatent Änderungen. Insbesondere wurden Merkmale aus der Beschreibung in den unabhängigen Anspruch 1 des als gewährbar erachteten Antrags aufgenommen (vgl. Punkt 2.2.3 der angefochtenen Entscheidung). Gemäß der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (siehe G 9/91 und 10/91, jeweils Punkt 19 der Entscheidungsgründe) sind "Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ... zu prüfen" (vgl. Artikel 101(3) EPÜ). Zwar gibt es von diesem Grundsatz Ausnahmen. Im Einspruchsverfahren ist

jedoch ein Antrag, der Änderungen des Patents betrifft, welche im Hinzufügen von Merkmalen besteht, die nicht in den Ansprüchen in ihrer erteilten Fassung vorhanden waren, grundsätzlich einem Einwand unter Artikel 83 EPÜ (i.V.m. Artikel 101(3) EPÜ) zugänglich, auch wenn der Einspruchsgrund nach Artikel 100(b) EPÜ nicht geltend gemacht worden ist. Zu dieser Schlussfolgerung kam diese Kammer in derselben Zusammensetzung in der Entscheidung T 66/14 (siehe Punkt 3.6.1 der Entscheidungsgründe). Hieraus folgt, dass der in der Beschwerdebegründung erhobene Einwand unter Artikel 83 EPÜ nicht über den rechtlichen Rahmen des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung hinaus geht.

- 2.6.2 In der angefochtenen Entscheidung wird festgestellt, "dass unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ gemäß Artikel 101(3) (a)... EPÜ genügen" (siehe Punkt 7 der Entscheidungsgründe; vgl. auch das Deckblatt der angefochtenen Entscheidung).

In der Beschwerdebegründung legt die Beschwerdeführerin dar, weshalb ihrer Meinung nach die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt seien, nämlich wegen fehlender Ausführbarkeit, wie sie in Artikel 83 EPÜ gefordert wird. Die Beschwerdebegründung enthält somit einen Vortrag dahingehend, weshalb die angefochtenen Entscheidung falsch sei und diese aufgehoben werden solle. Die Beschwerdebegründung hat daher auch einen hinreichenden direkten Bezug zur angefochtenen Entscheidung (vgl. T 2532/11, Punkt 2.2.1 der Entscheidungsgründe).

- 2.7 Die von der Beschwerdegegnerin zitierte Entscheidung T 1007/95 (siehe Leitsatz; vgl. auch die zitierende Entscheidung T 27/13, Punkt 1.2 der Entscheidungsgründe) ist hier nicht einschlägig, da diese eine einen Einspruch zurückweisende Entscheidung betrifft und es sich dort um den neuen Einspruchsgrund der Neuheit handelte, der erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht wurde. Im vorliegenden Fall handelt es sich nämlich nicht um einen neuen Einspruchsgrund im Sinne von G 9/91 und G 10/91 sondern um einen Einwand unter Artikel 83 i.V.m. Artikel 101(3) EPÜ (T 66/14, *supra*), der auf die im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen abzielt, auch wenn in der Beschwerdebegründung neben Artikel 83 EPÜ auch auf Artikel 100(b) EPÜ Bezug genommen wird (Seite 4, fünfter Absatz).
- 2.8 Auch die von der Beschwerdegegnerin zitierte Entscheidung T 220/83 (siehe Leitsatz) kann die Zulässigkeit der Beschwerde im vorliegenden Fall nicht in Frage stellen, da, wie oben gezeigt, sich die Beschwerdebegründung nicht darin erschöpft, die Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zu behaupten.
- 2.9 Daher gelangt die Kammer im vorliegenden Fall zu dem Schluss, dass die Erfordernisse von Artikel 108 und Regel 99(2) EPÜ erfüllt sind. Die Beschwerde ist somit zulässig.
3. Rechtswirkungen der Erklärung der Beschwerdegegnerin vom 5. September 2016
- 3.1 Die Beschwerdeführerin trug im schriftlichen Verfahren vor, dass das Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 5. September 2016 eine wirksame Verzichtserklärung für

das Streitpatent enthalte oder als solche zu werten sei, obwohl der Begriff "Patentanmeldung" statt "Patent" verwendet werde. Die Beschwerdeführerin, machte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hierzu jedoch keine weiteren Ausführungen.

Die Kammer sieht im Schreiben vom 5. September 2016 der Beschwerdegegnerin weder einen Antrag auf Widerruf des Patents noch eine wirksame Erklärung eines Verzicht auf das Patent aus folgenden Gründen:

- 3.2 Das Patent kann im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren widerrufen werden, wenn der Patentinhaber erklärt, dass er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt und keine geänderte Fassung vorlegen werde (T 73/84, Punkt 2 der Entscheidungsgründe). Eine solche Erklärung wird nach der ständigen Rechtsprechung als Fehlen einer vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung des Patents gedeutet, welche nach Artikel 113(2) EPÜ für die Aufrechterhaltung des Patents erforderlich ist (T 73/84, *supra* und Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, IV.C.5.2).
- 3.3 Bei der Erklärung, das Patent zu widerrufen, darf kein Zweifel daran bestehen, dass mit der Erklärung der Widerruf i.S.v. Artikel 101(2) bzw. Artikel 101(3)b) EPÜ angestrebt wird (vgl. T 186/84, Punkt 4 der Entscheidungsgründe; T 386/01, Punkte 3.2 und 3.3 der Entscheidungsgründe).
- 3.4 Bestehen allerdings Zweifel über die Tragweite einer solchen Verzichtserklärung im Einspruchsverfahren, weil diese nicht eindeutig als Antrag auf Widerruf zu verstehen ist, obliegt es dem zuständigen Organ sich zu vergewissern, ob es sich dabei tatsächlich um einen

solchen Antrag handelt (T 386/01, *supra*, Punkt 3.4 der Entscheidungsgründe).

3.5 In etlichen Fällen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurde eine Erklärung der "Rücknahme der Anmeldung" im Einspruchs(beschwerde)verfahren als eindeutige Verzichtserklärung hinsichtlich des Patents gewertet (siehe z.B. T 264/84, Punkt 2 der Entscheidungsgründe). Dies steht jedoch nicht dem Grundsatz entgegen, wonach die Erklärung eindeutig und zweifelsfrei sein muss; ob dies der Fall ist, hängt jedoch vom Einzelfall ab (T 2347/11 vom 16. Oktober 2012, Punkt 2.4 der Entscheidungsgründe).

3.6 Im vorliegenden Fall lautet der Betreff des Schreibens der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) vom 5. September 2016 wie folgt:

"Patentanmeldung 10700718.9
Titel 'Temperiertes Batteriesystem II'
Unser Zeichen: 2009P02716WE (Ursprüngliches
Aktenzeichen: P829757/EP/1)".

In dem Schreiben heißt es dann:

"Die Patentanmeldung wird zurückgenommen".

Diesem Schreiben kann somit kein ausdrücklicher Bezug auf das (erteilte) Streitpatent entnommen werden. Fraglich ist, ob durch den Bezug auf die dem Streitpatent zu Grunde liegende Patentanmeldung wenigstens konkludent ein eindeutiger Antrag auf Widerruf des Streitpatents entnommen werden kann. Hierzu stellt die Kammer fest, dass in dem dem genannten Schreiben vorangegangenen Schreiben vom 26. Oktober 2015 der Beschwerdegegnerin

(Beschwerdeerwiderung), empfangen am 5. November 2015, im Betreff nicht nur die Anmeldenummer (vgl. "Amtliches Aktenzeichen: 10700718.9") erwähnt wird, sondern auch die Nummer des Streitpatents selbst ("Patentnummer: EP 2 389 705 B1") sowie das Beschwerdeaktenzeichen ("Beschwerdeaktenzeichne (sic): T0393/15-3.3.05)". Im Gegensatz dazu wird im fraglichen Schreiben vom 5. September 2016 weder das Patent noch seine Nummer noch das Beschwerdeaktenzeichen erwähnt.

Im vorliegenden Fall bestehen für die Kammer somit Zweifel, ob die Erklärung vom 5. September 2016 eindeutig als Erklärung des Verzichts auf das Streit**patent** bzw. als Antrag auf Widerruf des Streitpatents zu deuten ist. Diese Zweifel werden bestätigt durch das Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 10. Oktober 2016, in dem es wie folgt heißt:

"Da die Patentanmeldung nicht mehr anhängig ist, bitten wir das Schreiben vom 05.09.2016 nicht zu beachten."

Daraus folgt, dass die im Schreiben vom 5. September 2016 enthaltene Erklärung keine wirksame Verzichtserklärung bzw. kein wirksamer Antrag auf Widerruf des Streitpatents ist.

- 3.7 Da die Zustimmung zum Text des Patents vorliegt, insbesondere in der Fassung, wie sie die Einspruchsabteilung für gewährbar erachtet hat (vgl. Antrag der Beschwerdegegnerin, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen bzw. zurückzuweisen), ist das Erfordernis nach Artikel 113(2) EPÜ erfüllt.

4. Offenbarung bzw. Ausführbarkeit der Erfindung
 - 4.1 Wie zuvor ausgeführt, wurde von der Beschwerdeführerin der Einwand hinsichtlich der mangelnden Offenbarung bzw. Ausführbarkeit der Erfindung erstmals in der Beschwerdebegründung erhoben. Unbeschadet der Zulässigkeit der Beschwerde (siehe Punkt 2. *supra*) stellt dieser Einwand ein gegenüber dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung geändertes Vorbringen der Beschwerdeführerin dar. Es kann dahinstehen, ob eine solche Änderung des Vorbringens zulässig ist und insbesondere durch die krankheitsbedingte Abwesenheit des Vertreters der Beschwerdeführerin bei der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung (siehe Punkt III. *supra*) gerechtfertigt werden kann (vgl. Artikel 12(4) VOBK), da die Beschwerdeführerin mit diesem Einwand in der Sache aus folgenden Gründen nicht durchdringt.
 - 4.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei das Prinzip der prädiktiven Regelung dem Fachmann zwar bekannt. Für die Konzeption einer prädiktiven Regelung benötige er jedoch Angaben über das Betriebsverhalten des zu regelnden Systems; dieses sei von einer Vielzahl von Parametern abhängig. Entsprechende Angaben fehlten jedoch im Patent, was zu einem Mangel an Offenbarung bzw. Ausführbarkeit führe.
 - 4.3 Ein etwaiges Fehlen der Angaben bzgl. des Betriebsverhaltens des zu regelnden Systems ist nach Ansicht der Kammer nicht geeignet, die Ausführbarkeit des Gegenstands von Anspruch 1 in Zweifel zu ziehen. So wird der Fachmann je nach dem Verwendungszweck des beanspruchten Batteriesystems und der damit verbundenen betrieblichen Umgebung die prädiktive Regelung an die entsprechenden Einflussgrößen anpassen und eine

entsprechende, wie in Absatz [0019] des Streitpatents erwähnte, Vorhersage des künftigen Systemverhaltens machen. Insbesondere würde der Fachmann die Betriebszustände bei einem etwaigen Einsatz in einem elektrisch betriebenen Fahrzeug bei der Auslegung der Regelung berücksichtigen. Im Übrigen wird in Anspruch 1 keine "optimale Regelung" gefordert, wie dies von der Beschwerdeführerin vorgetragen wird.

- 4.4 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei im Streitpatent nur ein Beispiel für die prädiktive Regelung angegeben, nämlich eine von der Alterung der Batterie abhängige Regelung (siehe Spalte 4, Zeile 17), wobei selbst dieses Beispiel nicht vollständig sei.

Die Kammer kann sich dieser Sichtweise nicht anschließen. Zwar wird in Absatz [0019] ganz allgemein auf die "Konditionierung des Batteriesystems entsprechend der Betriebsweisen und/oder der Alterung" abgestellt. Diese Angaben zusammen mit dem Hinweis darauf, dass "[d]ie prädiktive Regelung [...] auf einer Vorhersage des künftigen Systemverhaltens [basiert]", und in Verbindung mit der Gesamtlehre des Streitpatents sowie dem allgemeinen Fachwissen, ist jedoch für den Fachmann hinreichend, um ein Batteriesystem nach Anspruch 1 mit einer prädiktiven Regelung zu verwirklichen. Im Übrigen wurden entsprechende Beweismittel, die zum gegenteiligen Schluss führen könnten, von der Beschwerdeführerin nicht vorgelegt.

- 4.5 Das beanspruchte Batteriesystem ist daher vor dem Hintergrund des Offenbarungsgehalts des Streitpatents und des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns ausführbar. Das Erfordernis nach Artikel 83 EPÜ ist daher erfüllt.

5. Neuheit

Die Neuheit des beanspruchten Gegenstands wurde von der Beschwerdeführerin nicht bestritten. Die Kammer sieht keinen Grund eine andere Auffassung zu vertreten.

6. Zulässigkeit von E5

6.1 Das Dokument E5 wurde mit Schreiben vom 1. März 2017, d.h. weniger als drei Wochen vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer, eingereicht. Seine Zulassung zum Verfahren stand daher im Ermessen der Kammer (Artikel 13(1), (3) VOBK). In Ausübung dieses Ermessens berücksichtigt die Kammer insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, den Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie (Artikel 13(1) VOBK).

6.2 Was den Grad der Komplexität des neuen Vorbringens betrifft, so bemerkt die Kammer, dass die Beschwerdegegnerin in ihrem Vortrag zu E5 auf eine Vielzahl von z.T. längeren Passagen in E5 verweist (Absätze [0001], [0003], [0042], [0048], [0063], [0065]), wobei in keiner dieser Passagen, wie die Beschwerdeführerin selbst einräumt, explizit von einer "prädiktiven Regelung" bzw. "predictive control" gesprochen wird. D.h. das Merkmal, durch welches sich der Gegenstand von Anspruch 1 von E1 unterscheidet und dessen Offenbarung in E5 die Beschwerdeführerin behauptet, wird in diesem Dokument nicht explizit erwähnt. Insofern ist es auch fraglich, ob E5 als *prima facie* relevant angesehen werden kann. Darüber hinaus ist die Kammer der Ansicht, dass das Kriterium der *prima-facie*-Relevanz eines im Beschwerdeverfahren zu einem so späten Zeitpunkt eingereichten Dokuments hinter andere Gesichtspunkte wie z.B. die

Verfahrensökonomie zurücktritt. Dies ergibt sich bereits aus einer systematischen Betrachtung der Artikel 13(1) und (3) VOBK (vgl. "gebotene Verfahrensökonomie", "ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten").

- 6.3 Hinsichtlich des Standes des Verfahrens ist zu sagen, dass bis zum Zeitpunkt der Einreichung von E5 die Beschwerdeführerin nicht zur erfinderischen Tätigkeit vorgetragen hatte; vielmehr beschränkte sich ihr Vortrag auf einen Einwand der mangelnden Ausführbarkeit (siehe 2.5 und 2.6 oben). Der Vortrag hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit basierend auf einer Kombination aus E1 und E5 stellte somit nicht nur einen völlig neuen Sachvortrag dar, sondern betraf auch ein Patentierbarkeitserfordernis, welches zuvor im Verfahren nicht diskutiert worden war.
- 6.4 Schließlich wäre es im Falle der Zulassung von E5 zum Verfahren auch geboten gewesen, der Beschwerdegegnerin ausreichend Gelegenheit zu geben, um auf den neuen Vortrag der Beschwerdeführerin, z.B. durch das Einreichen von neuen Anträgen, zu reagieren. Dies wäre der Beschwerdegegnerin ggf. ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten gewesen (vgl. Artikel 13(3) VOBK) und wäre dem Grundsatz der Verfahrensökonomie zuwider gelaufen.
- 6.5 Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach ein Vertreterwechsel stattgefunden habe, der dieses verspätete Vorbringen rechtfertige, ist bei der Ausübung des Ermessens unbeachtlich. Im Übrigen bemerkt die Kammer, dass während des gesamten Beschwerdeverfahrens die Beschwerdeführerin durch den Vertreter, welcher die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung unterzeichnet hat, vertreten

wurde.

6.6 Aus den genannten Gründen ließ die Kammer das Dokument E5 nicht zum Verfahren zu.

7. Zulässigkeit des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit

Die Beschwerdeführerin trug zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung vor, dass der Gegenstand von Anspruch 1 auch hinsichtlich einer Kombination aus E1 und dem allgemeinen Fachwissen hinsichtlich PID-Reglern nahegelegen habe. Dies stellt eine Änderung des Vorbringens dar. Ihre Zulassung lag somit im Ermessen der Kammer (Artikel 13(1), (3) VOBK). Die Beschwerdegegnerin trat der Zulassung dieser Änderung nicht entgegen. Diese warf auch keine Fragen auf, deren Behandlung der Kammer oder der Beschwerdegegnerin ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten gewesen wäre. Daher ließ die Kammer diese Änderung des Vortrags der Beschwerdeführerin zum Verfahren zu.

8. Erfinderische Tätigkeit

8.1 Die Erfindung betrifft ein temperiertes Batteriesystem.

8.2 E1 wird von den Parteien als nächstliegender Stand der Technik angesehen. Die Kammer sieht keinen Grund von dieser Ansicht abzuweichen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich vom temperierten Batteriesystem nach E1 zumindest durch eine prädiktive Temperaturregelung

8.3 Gemäß dem Patent ist Aufgabe der Erfindung, eine Möglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer von

Batterien aufzuzeigen (Absatz [0004]).

- 8.4 Gemäß Anspruch 1 des Antrags, der von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung als gewährbar erachtet wurde, wird vorgeschlagen, diese Aufgabe durch ein temperiertes Batteriesystem zu lösen, welches durch eine prädiktive Regelung gekennzeichnet ist.
- 8.5 Es bestehen keine Zweifel, dass die vorgeschlagene Lösung die gestellte Aufgabe tatsächlich löst. Dem wird auch nicht seitens der Beschwerdeführerin entgegen getreten.
- 8.6 Hinsichtlich des Naheliegens bemerkt die Kammer, dass keines der im Beschwerdeverfahren zitierten und zum Verfahren zugelassenen Dokumente eine prädiktive Regelung offenbart. Der Gegenstand von Anspruch 1 ergibt sich daher nicht in naheliegender Weise aus diesem Stand der Technik.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ergebe sich der Gegenstand von Anspruch 1 auch aus dem allgemeinen Fachwissen, da ein PID-Regler dem Fachmann bekannt sei und ein solcher auch eine prädiktive Regelung im weitesten Sinne umfasse.

Die Kammer kann sich dieser Ansicht nicht anschließen. Der Fachmann würde eine Regelung mittels PID-Regler nicht als prädiktive Regelung ansehen. Letztere erfordert nämlich eine, im Allgemeinen modellbasierte, Vorhersage der Zustandsentwicklung von Einflussgrößen (vgl. Spalte 4, Zeilen 12 bis 14 des Streitpatents), wohingegen bei einer PID-Regelung lediglich in Abhängigkeit von der Regeldifferenz zwischen Istwert und Sollwert in den zu regelnden Prozess eingegriffen

wird, auch wenn dabei die Änderungsgeschwindigkeit der Regelabweichung (sog. D-Glied) berücksichtigt wird. Dies bedeutet, dass der Fachmann, selbst wenn er zur Lösung der gestellten Aufgabe eine PID-Regelung verwenden würde, nicht zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen würde. Der Gegenstand von Anspruch 1 ergibt sich somit auch nicht in naheliegender Weise aus dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten allgemeinen Fachwissen. Sinngemäßes gilt auch für die Verwendung des beanspruchten Batteriesystems und für die abhängigen Ansprüche.

8.7 Folglich ist das Erfordernis nach Artikel 56 EPÜ erfüllt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

E. Bendl

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt