

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 5. Dezember 2017**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0797/16 - 3.2.03

Anmeldenummer: 09799229.1

Veröffentlichungsnummer: 2346371

IPC: A47B73/00, A47F5/08, A47F7/28

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
LAGERVORRICHTUNG FÜR GEBINDE

Anmelderin:
Osang Beteiligungs GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ R. 99(2)
VOBK Art. 13(1), 13(2)

Schlagwort:
Spät eingereichter Antrag - Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung - Wechsel des Gegenstandes

Zitierte Entscheidungen:

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 0797/16 - 3.2.03

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03
vom 5. Dezember 2017

Beschwerdeführerin: Osang Beteiligungs GmbH
(Anmelderin) Tschütsch 68
6833 Klaus (AT)

Vertreter: Holzer, Walter
Patentanwälte Schütz u. Partner
Brigittenauer Lände 50
1200 Wien (AT)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. November 2015 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 09799229.1 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender G. Ashley
Mitglieder: B. Miller
D. Prietzel-Funk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die Europäische Anmeldung Nr. 09 799 229 zurückgewiesen wurde.
- II. In ihrer im schriftlichen Verfahren ergangenen Entscheidung hat die Prüfungsabteilung festgestellt, dass der Gegenstand der Ansprüche 2 und 7 des auf ihren Zwischenbescheid eingereichten, aber von ihrem Fassungsversuch abweichenden Antrags vom 3. Juni 2015 nicht klar ist (Artikel 84 EPÜ) und der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt.
- III. Anspruch 1 gemäß Antrag vom 3. Juni 2015 lautet:
- "Lagervorrichtung für langgestreckte Gebinde mit an beiden Enden verschiedenen Durchmessern, mit einer horizontalen Halterung (5) und mit wenigstens zwei Auflagen (2, 3), wobei an der horizontalen Halterung (5) mindestens zwei der Auflagen (2,3) etwa horizontal auskragend in Abstand zum Aufnehmen der nebeneinander etwa parallel zur horizontalen Halterung (5) liegenden Gebinde befestigt sind, wobei durch eine erste Auflage (2) das eine Ende und durch eine zweite Auflage (3) das andere Ende der Gebinde, insbesondere Flaschen (F), aufnehmbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Auflagen (2, 3) jeweils ein hakenförmiges Trägerstück (1', 1'') zur Verbindung der Auflagen (2, 3) mit der horizontalen Halterung (5) aufweisen, wobei die Trägerstücke (1', 1'') auf der Halterung (5) in verschiedenen Positionen montierbar sind, und wobei zur Schräglagerung der Gebinde für die Gebindeenden mit geringerem Durchmesser die zweite Auflage (3) an ihrem

Trägerstück (1'') in Schwerkraftrichtung gesehen höher angebracht ist, als die für die Gebindeenden mit größerem Durchmesser vorgesehene erste Auflage (2) an ihrem Trägerstück (1'), wobei das Trägerstück (1') der in Schwerkraftrichtung gesehen tiefer angeordneten ersten Auflage (2) einen hierzu parallel und höher und in horizontalem Abstand angeordneten Stützstab (4) für die Gebindeböden aufweist."

- IV. Hiergegen hat die Anmelderin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) Beschwerde eingelegt und in der Beschwerdeschrift die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen, beantragt. Die folgende Beschwerdebegründung stellte inhaltlich ausschließlich auf die behauptete Verletzung des rechtlichen Gehörs ab und wies zudem darauf hin, dass die Prüfungsabteilung zwar selbst einen Fassungs-vorschlag betreffend Anspruch 1 unterbreitet habe, in der Entscheidung aber der Auffassung gewesen sei, es sei auf der Grundlage der Beschreibung unmöglich, einen patentfähigen Anspruch zu formulieren. Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung die Zurückverweisung an eine andere sachkundige Prüfungsabteilung zur Fortsetzung der Prüfung. Zudem beantragte sie die Erstattung der Beschwerdegebühr.
- V. In der als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung gemäß Artikel 15(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Einschätzung des der Beschwerde zugrundeliegenden Sachverhalts mit.

- VI. Mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2017 reichte die Beschwerdeführerin neue Ansprüche und eine daran angepasste Beschreibung ein. Ferner nahm sie den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück.
- VII. Anspruch 1 des Antrags vom 11. Oktober 2017, der den Hauptantrag dieses Beschwerdeverfahrens darstellt, lautet:

"Lagervorrichtung für langgestreckte Gebinde mit an beiden Enden verschiedenen Durchmessern mit einer horizontalen Halterung (5) und mit wenigstens zwei in Abstand nebeneinander auf der horizontalen Halterung (5) befestigten Auflagen (2, 3), die jeweils einen eigenen hakenförmigen Auflagenträger (1A bzw. 1B) aufweisen, wobei die beiden Auflagen (2, 3) an der horizontalen Halterung (5) etwa horizontal auskragend in Abstand zum Aufnehmen der nebeneinander etwa parallel zur Halterung (5) liegenden Gebinde mittels deren jeweiliger hakenförmiger Auflagenträger (1A, 1B) befestigt sind, welche Auflagenträger (1A, 1B) auf der Halterung (5) in verschiedenen Positionen montierbar sind, wobei durch eine erste Auflage (2) das eine Ende und durch eine zweite Auflage (3) das andere Ende der Gebinde, insbesondere Flaschen (F), aufnehmbar sind, wobei zur Schräglagerung der Gebinde für die Gebindeenden mit geringerem Durchmesser die zweite Auflage (3) an ihrem Auflagenträger (1B) oben und für die Gebindeenden mit größerem Durchmesser die erste Auflage (2) an ihrem Auflagenträger (1A) unten angebracht ist, wobei der Auflagenträger (1A) der tiefer angeordneten Auflage (2) einen hierzu parallel und höher und in horizontalem Abstand angeordneten Stützstab (4) für die Gebindeböden aufweist."

- VIII. In einer Mitteilung vom 30. November 2017 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin mit, dass während der mündlichen Verhandlung über die Zulassung des Anspruchssatzes eingereicht mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2017 zu diskutieren sei.
- IX. Die Verhandlung fand am 5. Dezember 2017 statt, in deren Verlauf die Beschwerdeführerin neue Anspruchssätze und eine jeweils daran angepasste Beschreibung in Form eines ersten und zweiten Hilfsantrags einreichte.
- X. Am Ende der Verhandlung bestand folgende Antragslage:
- Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des mit dem Schreiben vom 11. Oktober 2017 eingereichten Anspruchssatzes zu erteilen (Hauptantrag) oder hilfsweise auf Grundlage der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 1 und 2. Hilfsantrag 1 entspricht dabei dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Anspruchssatz.
- XI. Die Beschwerdeführerin argumentierte in Hinblick auf den Hauptantrag, dass die neu eingereichten Ansprüche dem im Amtsbescheid vom 6. März 2015 formulierten Vorschlag der Prüfungsabteilung im Wesentlichen entsprächen. Diese seien daher gewährbar. Die Beschwerdeführerin habe diesen Antrag zwar schon im Prüfungsverfahren stellen können, sie sei aber mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Anspruchsformulierung zunächst nicht vollumfänglich zufrieden gewesen, da sie sich davon einen geringeren Schutz im Verletzungsverfahren versprach als mit ihrer eigenen Anspruchsfassung. Die Einreichung dieses

Anspruchssatzes erhöhe nicht die Komplexität des Falles, sondern sei vielmehr verfahrensökonomisch, da die Prüfungsabteilung diesen Wortlaut bereits für gewährbar gehalten habe.

Die Ansprüche gemäß Hilfsantrag 1 entsprächen den Ansprüchen des Antrags, der auch der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegen habe. Dieser Antrag sei Gegenstand der Beschwerdebegründung gewesen und sei daher bereits im Verfahren.

Hilfsantrag 2 entspreche im Wesentlichen Hilfsantrag 1, wobei die vorgenommenen Änderungen in Anspruch 1 die in der angefochtenen Entscheidung beanstandeten Punkte ausräumten.

Entscheidungsgründe

1. Zulassung der mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2017 eingereichten Ansprüche (Hauptantrag)
 - 1.1 Nach Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt. Artikel 13 (3) VOBK ergänzt, dass Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen werden, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

- 1.2 Im vorliegenden Fall zielte die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung ausschließlich darauf ab, einen Verfahrensfehler seitens der Prüfungsabteilung geltend zu machen.

Der mit dem Schriftsatz vom 11. Oktober 2017 eingereichte neue Anspruchssatz ließ das gesamte Vorbringen in der Beschwerdebegründung hinsichtlich des behaupteten Verfahrensfehlers obsolet werden, da es lediglich den Umgang der Prüfungsabteilung mit dem nunmehr ersetzten Antrag betraf.

- 1.3 Die Kammer kann keinerlei Gründe erkennen, die ein derartiges Ändern des Vorbringens, das sämtliche in der Beschwerdebegründung genannten Argumente gegenstandslos macht, rechtfertigen. Insbesondere enthält der Ladungszusatz der Kammer keinerlei Ausführungen, die ein derartiges Umschwenken im Beschwerdebegehren veranlassen könnten.

- 1.4 Auch sind keinerlei Anhaltspunkte in den Ausführungen der Beschwerdeführerin erkennen, warum der sehr spät vorgebrachte neue Hauptantrag prima facie gewährbar sein sollte, insbesondere da der neue Hauptantrag ohne jegliche Begründung dazu eingereicht wurde, in wie weit dessen Ansprüche gewährbar sein sollten. Gerade die Gewährbarkeit stellt gemäß ständiger Rechtsprechung aber ein wichtiges Kriterium für die Zulassung verspätet vorgebrachter Anträge dar (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage, 2016, Kapitel IV. 4.2.2).

- 1.5 Die Beschwerdeführerin hat allerdings darauf verwiesen, dass die Prüfungsabteilung diese Anspruchsfassung bereits für gewährbar erachtet hatte und diese Fassung daher in das Verfahren zugelassen werden sollte. Dabei

übersieht die Beschwerdeführerin jedoch, dass ein in einem Bescheid formulierter Vorschlag einer Prüfungsabteilung schon per se weder für sie selbst noch gar für die Beschwerdekammer bindend ist.

Im Ergebnis jedenfalls ist hier allein ein Verweis auf einen vormaligen Vorschlag in einem Amtsbescheid, ohne sich mit der angefochtenen Entscheidung zumindest soweit auseinanderzusetzen, dass daraus eine klare Aussage zur Gewährbarkeit der Ansprüche abgeleitet werden kann, nicht ausreichend, um die Kammer von der Gewährbarkeit dieses Anspruchssatzes zu überzeugen, zumal die Beschwerdeführerin auch in der mündlichen Verhandlung insoweit keine Angaben gemacht hat.

Unabhängig davon stellt die Kammer fest, dass es auch prima facie nicht erkennbar ist, warum der neu vorgelegte Hauptantrag gewährbar sein sollte, da der relevante Wortlaut des Anspruchs 1, der in den Punkten 5.1 bis 5.2 der Entscheidung diskutiert wird, gleichermaßen in den neu vorgelegten Ansprüchen vorhanden ist und die Beschwerdeführerin sich auch hier entgegenhalten lassen muss, dass insoweit Ausführungen fehlen.

- 1.6 Unter Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13(1) VOBK hat die Kammer daher entschieden, den bis zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung völlig unsubstantiierten Hauptantrag auch aus verfahrensökonomischen Gesichtspunkten nicht ins Verfahren zuzulassen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage, 2016, Kapitel IV. 4.2.5).

2. Zulassung des während der Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 1
- 2.1 Hilfsantrag 1 entspricht im Wortlaut dem Antrag, auf dem die angefochtene Entscheidung basiert. Allerdings wurde dieser Antrag mit einem Schreiben vom 11. Oktober 2017 von der Beschwerdeführerin bedingungslos ersetzt, ohne dass die Beschwerdeführerin bis zu diesem Zeitpunkt dargelegt hätte, warum die in der angefochtenen Entscheidung unter Punkt 5.1 und 5.2 erhobenen Einwände nicht zutreffend seien.
- 2.2 Hilfsantrag 1 stellt daher einen neu eingereichten Antrag dar, dessen Gegenstand im schriftlichen Beschwerdeverfahren in Bezug auf seine Gewährbarkeit bis zum Tag der Verhandlung nicht diskutiert wurde. Daher liegt seine Zulassung im Ermessen der Kammer gemäß Artikel 13 VOBK.
- 2.3 Gemäß Regel 99(2) EPÜ obliegt es einer Beschwerdeführerin darzulegen, aus welchen Gründen eine Entscheidung aufzuheben ist. Dies wird von Artikel 12(2) VOBK dahin ergänzt, dass bereits die Beschwerdebegründung den vollständigen Sachvortrag der Beteiligten zu enthalten hat. Es ist insbesondere anzugeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung abzuändern. Zweck dieser Bestimmung ist, es der Kammer zu ermöglichen, ihre Arbeit auf der Basis eines vollständigen Vorbringens zu beginnen.

In der Sache selbst, d.h. betreffend die Begründung der Entscheidung der Prüfungsabteilung zur Zurückweisung des dort behandelten Antrags auf Erteilung des Patents, hat die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung allerdings, wie oben bereits erörtert, nichts

vorgetragen. Nur in einem Unterpunkt wird dort auf einen behaupteten Widerspruch zwischen einer Feststellung der angefochtenen Entscheidung und dem amtsseitigen Vorschlag hingewiesen, ohne allerdings eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den tragenden Zurückweisungsgründen betreffend Artikel 123(2) und 84 EPÜ vorzunehmen.

Die Einreichung eines letztlich unsubstantiierten Antrags, für den bis zum Tag der Verhandlung nicht dargelegt wurde, warum die in der angefochtenen Entscheidung genannten Gründe nicht zutreffen, stellt kein verfahrensökonomisches und effizientes Vorgehen dar, das die Kammer befähigt, die Verhandlung mit zumutbarem Aufwand durchzuführen.

- 2.4 Die Kammer hat daher unter Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13(1) und (3) VOBK entschieden, Hilfsantrag 1 nicht ins Verfahren zuzulassen.
3. Zulassung des während der Verhandlung eingereichten Hilfsantrags 2
 - 3.1 Hilfsantrag 2 stellt einen neuen, im Rahmen der mündlichen Verhandlung erstmalig eingereichten Antrag dar.
Daher liegt seine Zulassung im Ermessen der Kammer gemäß Artikel 13 VOBK.
 - 3.2 Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 entspricht im Wesentlichen dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrags 1, wobei der in den Punkten 5.1 bis 5.2 der Entscheidung adressierte Wortlaut des Anspruchs, der zur Zurückweisung der Anmeldung führte, teilweise durch einen alternativen Wortlaut ersetzt wurde.

3.3 Die Beschwerdeführerin hat bis zum Tag der mündlichen Verhandlung nicht dargelegt, in wie weit zumindest die Ansprüche der bis dahin eingereichten Anträge die Erfordernisse des Artikels 123(2) und 84 EPÜ, die in der angefochtenen Entscheidung diskutiert werden, erfüllen. Daher ist aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin auch nicht prima facie erkennbar, dass Hilfsantrag 2 jedenfalls diese Erfordernisse erfüllt.

3.4 Ferner wurde der Wortlaut des Anspruchs 1 im Vergleich zu den ursprünglichen Ansprüchen größtenteils völlig umgeschrieben. Eine offensichtliche Basis für den gewählten Wortlaut und die beanspruchte Merkmalskombination ist in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht auf Anhieb erkennbar.

3.5 Eine erstmalige sachliche Auseinandersetzung mit den Zurückweisungsgründen, die weder in der Beschwerdebegründung noch im weiteren schriftlichen Teil des Beschwerdeverfahrens von der Beschwerdeführerin inhaltlich diskutiert wurden, ist der Kammer im Rahmen einer mündlichen Verhandlung vorliegend nicht zuzumuten.

Die Kammer hat daher unter Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13(1) und (3) VOBK entschieden, Hilfsantrag 2 nicht ins Verfahren zuzulassen.

4. Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Spira

G. Ashley

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt