

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 30. Oktober 2020**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0966/17 - 3.2.01

**Anmeldenummer:** 12000504.6

**Veröffentlichungsnummer:** 2620549

**IPC:** E01C19/48

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Strassenfertiger mit steuerbaren Fördereinrichtungen

**Patentinhaber:**

Joseph Vögele AG

**missing:**

CATERPILLAR INC.

ABG Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft mbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 123(1)

EPÜ R. 79(1)

**Schlagwort:**

Neuheit - Hauptantrag (nein)

Schwerwiegender Verfahrensmangel - (nein)

Ermessen bei Zulassung neuer Anträge (ja)

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0688/16, T 0623/12, T 0558/95

**Orientierungssatz:**

1. Das Ermessen der Einspruchsabteilung, geänderte Anträge zum Verfahren zuzulassen, ergibt sich grundsätzlich aus Artikel 123(1) EPÜ (erster Satz) in Verbindung mit Regeln 79(1) und 81(3) EPÜ (siehe Gründe, Punkt 2.2).

2. Eine Änderung der Auffassung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf ihre mit der Ladung kommunizierte vorläufige Meinung kann alleine nicht dazu führen, dass in der mündlichen Verhandlung beliebige Anträge ohne ein Ermessen der Einspruchsabteilung zugelassen werden müssen (siehe Gründe, Punkt 2.4).

3. Soweit die Patentinhaberin mit neuen Anträgen auf eine neue Angriffslinie der Einsprechenden und ein insoweit neu eingereichtes Dokument reagiert, kann bei der Entscheidung über die Zulassung berücksichtigt werden, ob die Anträge prima facie gewährbar erscheinen oder ohnehin aufgrund anderer schon länger im Verfahren befindlicher Einwände zurückzuweisen wären (siehe Gründe, Punkt 2.4).

4. Die Parteien haben in einem strittigen Verfahren kein Anrecht auf eine "detaillierte Anleitung" durch das entscheidende Organ zur Behebung des diskutierten Mangels. Stattdessen obliegt es jeder Partei, selbst auf den Vortrag des Verfahrensgegners adäquat zu reagieren (siehe Gründe, Punkt 2.5).



**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 0966/17 - 3.2.01**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01**  
**vom 30. Oktober 2020**

**Beschwerdeführerin:**  
(Patentinhaberin)

Joseph Vögele AG  
Joseph-Vögele-Straße 1  
67067 Ludwigshafen (DE)

**Vertreter:**

Grünecker Patent- und Rechtsanwälte  
PartG mbB  
Leopoldstraße 4  
80802 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Einsprechende 1)

CATERPILLAR INC.  
100 N.E. Adams Street  
Peoria IL 61629-6490 (US)

**Vertreter:**

Murgitroyd & Company  
Murgitroyd House  
165-169 Scotland Street  
Glasgow G5 8PL (GB)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Einsprechende 2)

ABG Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft mbH  
Kuhbrückenstrasse 18  
31785 Hameln (DE)

**Vertreter:**

Sparing Röhl Henseler  
Patentanwälte  
Rethelstrasse 123  
40237 Düsseldorf (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 10. Februar 2017 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2620549 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender**     H. Geuss  
**Mitglieder:**     M. Geisenhofer  
                         P. Guntz

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Streitpatent vollständig zu widerrufen.
- II. Im Einspruchsverfahren hatte die Einsprechende 1 (Caterpillar Inc.) und die Einsprechende 2 (ABG Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft mbH) Artikel 100(a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) als Einspruchsgrund gegen das erteilte Patent (Hauptantrag) geltend gemacht.
- a) Im Einspruchsverfahren wurde unter anderem das Dokument
- E1            US 7 484 911 B2
- innerhalb der Einspruchsfrist eingereicht.
- b) In dem Bescheid zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hat die Einspruchsabteilung ausgeführt, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu ist gegenüber E1.
- c) Etwa drei Wochen vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung reichte die Einsprechende 2 zudem das Dokument
- D18            JPH 04-319104 A
- ein.

- d) Zusätzlich zum Hauptantrag (wie erteilt) und den vor der Verhandlung innerhalb der Frist nach Regel 116(2) EPÜ eingereichten Hilfsanträgen I - III legte die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung die weiteren Hilfsanträge IV und V vor.
- e) Die Einspruchsabteilung entschied, dass der Gegenstand des Hauptantrags nicht neu ist (Artikel 54 EPÜ) und die Hilfsanträge I - III unzulässig geändert wurden (Artikel 123(2) EPÜ). Die Hilfsanträge IV und V wurden als prima facie nicht gewährbar nicht zum Verfahren zugelassen, so dass das Streitpatent widerrufen wurde.

III. Am 30. Oktober 2020 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

- a) Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt, hilfsweise unter der Voraussetzung, dass die Kammer den geltend gemachten Verfahrensfehler bejahen sollte, die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge VI bis XI.

Ferner beantragte sie unter dieser Voraussetzung die Rückerstattung der Beschwerdegebühr und - für den Fall, dass die Kammer Neuheit bejahen sollte - die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung der sonstigen Einspruchsgründe.

b) Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und 2) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

IV. Der unabhängige Anspruch 1 wie erteilt (Hauptantrag) hat den folgenden Wortlaut:

*"Straßenfertiger (1), mit einer steuerbaren Längsfördereinrichtung (6) und einer in Fahrtrichtung dahinter angeordneten, steuerbaren Querfördereinrichtung (7) für Einbaumischgut, und mit einer Regeleinrichtung (10) zum Einstellen einer Förderrate der Längsfördereinrichtung (6) und/oder der Querfördereinrichtung (7), wobei die Regeleinrichtung (10) mit einer Sensorik (13a, 13b) zum Ermitteln einer Einbaumischgutmenge oder -rate verbunden, die Förderrate in Abhängigkeit eines die Einbaumischgutmenge oder -rate repräsentierenden Signals (13c, 13d) der Sensorik (13a, 13b) einstellbar und die Regeleinrichtung (10) zusätzlich in Abhängigkeit von Einbauparametern (4a, 4b, 4c, 4d) mittels einer Vorsteuerung (2) vorsteuerbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Einbauparameter (4a, 4b, 4c, 4d) Benutzereingaben umfassen, und die Regeleinrichtung (10) von der Vorsteuerung (2) übersteuerbar ist, um die Abhängigkeit der Förderrate von den Einbauparametern (4a, 4b, 4c, 4d) gegenüber der Sensorik (13a, 13b) zu erhöhen.*

In den Hilfsanträgen VI bis X wird die Regeleinrichtung jeweils mit zunehmenden Detailgrad definiert.

Hilfsantrag XI geht vom Hauptantrag aus und präzisiert den Gegenstand des Anspruchs 1 dahingehend, dass die Vorsteuerung anhand der Einbauparameter anlernbar ist, wodurch Vorsteuerwerte selbstlernend ermittelbar sind.

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

- a) Das von der Einspruchsabteilung als für Anspruch 1 neuheitsschädlich angesehene Dokument E1 sei nicht neuheitsschädlich.
- i) E1 offenbare keine durch eine Vorsteuerung übersteuerbare Regeleinrichtung, die die Förderraten von Quer- und Längsfördereinrichtung regeln würde, so wie es die Einspruchsabteilung als implizit in E1 offenbart angesehen hatte.
- ii) Des weiteren bestreitet die Beschwerdeführerin, dass die Förderrate des Materialfördersystems in E1 von der Steuerung in Abhängigkeit von der Sensorik automatisch geregelt würde, da dies auch mittels Eingaben eines Maschin Führer erfolgen könne.
- iii) Die aus E1 bekannte Steuerung verwende zudem keine Benutzerangaben als Eingabeparameter.
- iv) Schließlich zeige E1 auch keine variable Gewichtung zwischen der Vorsteuerung und der Regeleinrichtung bei der Regelung der Förderrate der Quer- und Längsfördereinrichtung, wie dies vom Wortlaut der unabhängigen Ansprüche durch die Ausdrücke "übersteuern" und "um die Abhängigkeit der Förderrate von den Einbauparametern gegenüber der Sensorik zu erhöhen" eben zwingend verlangt werde.



Dies bedeute, dass nicht nur die Regeleinrichtung übersteuerbar ist, sondern dass auch der Grad der Übersteuerung der Situation anpassbar sei. Genau das sei mit dem Merkmal "Abhängigkeit" gemeint. Dass dies nur so verstanden werden könne, ergebe sich aus der Beschreibung, insbesondere aus Absatz [0038] im letzten Spiegelstrich.

- b) Die Einspruchsabteilung habe des Weiteren mit der Verweigerung der Zulassung der Hilfsanträge IV und V einen schwerwiegenden Verfahrensfehler begangen.
  - i) Dabei habe die Einspruchsabteilung kein Ermessen gehabt, über die Zulassung der Hilfsanträge IV und V zu entscheiden, da diese Hilfsanträge nicht verspätet eingereicht wurden, sondern eine direkte Reaktion auf die kurzfristige Vorlage des Dokuments D18 gewesen seien. Zur Stütze ihrer Argumentation verwies die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung T 688/16, die einen identisch gelagerten Fall betreffe.
  - ii) Zudem habe die Beschwerdeführerin in der Verhandlung nach der Verweigerung der Zulassung der Hilfsanträge IV und V keine Möglichkeit mehr erhalten, auf die erstmals vorgetragene Mängel unter Artikel 123(2) EPÜ durch die Vorlage weiterer Hilfsanträge und/oder eine Änderung der Hilfsanträge IV und V zu reagieren. Als Stütze dieser Argumentation verwies die Beschwerdeführerin auf die in einem

angeblich gleich gelagerten Fall ergangene Entscheidung T 623/12.

iii) Nachdem die Mängel der Hilfsanträge IV und V auch nicht ausführlich vor der Entscheidung der Einspruchsabteilung diskutiert wurden, habe die Beschwerdeführerin erstmals in der schriftlichen Entscheidung erfahren, welche Merkmale aus Sicht der Einspruchsabteilung zur Behebung der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung konkret in den Anspruchswortlaut aufzunehmen gewesen wären.

c) Aufgrund dieser Verfahrensfehler sei die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen und der Beschwerdeführerin die Gelegenheit zu gewähren, ihr Patent auf Basis der neu vorgelegten Hilfsanträge VI bis XI zu verteidigen, d. h. diese Hilfsanträge seien zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

VI. Die Beschwerdegegnerinnen 1 und 2 haben im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei bereits aus E1 bekannt.

i) Die Förderrate des Materialfördersystems der E1 werde von der Regeleinrichtung automatisch in Abhängigkeit eines Sensors gesteuert, der die vor der Abziehbohle sich aufhäufende Asphaltmenge ermittelt, und stelle daher eine Regeleinrichtung im Sinne des Streitpatents dar. Zusätzlich würde die Regeleinrichtung der E1 auch die vorab

ermittelte geplante Breite und Dicke der Asphalt-schicht berücksichtigen, was einer Vorsteuerung entspreche, die die Regeleinrichtung übersteuere.

- ii) In E1 berücksichtige die Vorsteuerung auch vorab ermittelte und dann vom Benutzer am Fertiger eingespielte Eingabeparameter , welche als Benutzereingaben im Sinne des Streitpatents verstanden werden könnten.
  - iii) Zudem sei aus dem Wortlaut der unabhängigen Ansprüche des erteilten Streitpatents nicht erkennbar, dass die Signale der Vorsteuerung und der Regeleinrichtung gegeneinander gewichtet werden können müssten. Die Passage in Absatz [0038] beschreibe zwar die Möglichkeit einer Gewichtung, die aber von den unabhängigen Ansprüchen weder explizit, noch implizit verlangt würde.
- b) Die Einspruchsabteilung habe ein Ermessen bei der Frage der Zulassung der Hilfsanträge IV und V gehabt.
- i) Die Vorlage der Hilfsanträge IV und V sei nicht nur eine Reaktion auf die Vorlage der D18 gewesen, sondern auch eine Reaktion auf den auf E1 beruhenden Neuheitseinwand, der bereits in der Einspruchsschrift von der Einsprechenden 1 geltend gemacht wurde. Die Hilfsanträge IV und V seien daher verspätet vorgebracht worden, so dass die Einspruchsabteilung ein Ermessen bei der

Frage der Zulassung dieser Hilfsanträge hatte.

- ii) Die Beschwerdeführerin verwies ferner auf die Entscheidung T 558/95 und argumentierten, dass die Beschwerdeführerin sich auch nicht auf die mit der Ladung erlassene vorläufige, für sie positive Stellungnahme der Einspruchsabteilung hätte verlassen dürfen.
  - iii) Die Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ seien zudem bereits im schriftlichen Verfahren vor der mündlichen Verhandlungen von den Einsprechenden in Hinblick auf die Hilfsanträge I - III erhoben und während der Verhandlung diskutiert worden, so dass die notwendigerweise aufzunehmenden Merkmale zur Beseitigung des Mangels der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung des Ausführungsbeispiels für die Beschwerdeführerin offensichtlich waren.
  - iv) In diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdegegnerinnen auch darauf, dass keine Partei erwarten könne, von der Einspruchsabteilung vor einer Entscheidung detailliert aufgezeigt zu bekommen, wie ein Einwand zu beheben sei.
- c) Ferner wiesen die Beschwerdegegnerinnen darauf hin, dass keiner der Hilfsanträge VI - XI einem der Anträge des Einspruchsverfahrens entspräche. Hilfsantrag X entspräche allenfalls "im Wesentlichen" dem Hilfsantrag V aus dem Vorverfahren, sei aber nicht identisch hierzu.

Daher sei auch die Vorlage der neuen Hilfsanträge VI - XI nicht gerechtfertigt, sondern diese Hilfsanträge hätten bereits im Einspruchsverfahren vorgelegt werden müssen. Die Beschwerdegegnerinnen beantragten daher die Hilfsanträge VI - XI nicht zum Verfahren zuzulassen.

## **Entscheidungsgründe**

### **Hauptantrag**

#### **Neuheit gegenüber E1**

1. Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 wie erteilt ist nicht neu gegenüber E1 (Artikel 54 EPÜ). Die Kammer folgt hierbei im Wesentlichen der Argumentation der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung.
- 1.1 Zwischen den Parteien sind die folgenden Merkmale des Anspruchs 1 strittig (Merkmalsgliederung der Entscheidung der Einspruchsabteilung, Seite 3):
  - die Förderrate ist in Abhängigkeit eines die Einbaumischgutmenge oder -rate repräsentierenden Signals der Sensorik einstellbar (Merkmal D2);
  - die Regeleinrichtung ist zusätzlich in Abhängigkeit von Einbauparametern mittels einer Vorsteuerung vorsteuerbar (Merkmale E1 und E2);
  - die Einbauparameter umfassen Benutzereingaben (Merkmal F1); und
  - die Regeleinrichtung ist von der Vorsteuerung übersteuerbar, um die Abhängigkeit der Förderrate von den Einbauparametern gegenüber der Sensorik zu erhöhen (Merkmale G1 und G2).

Die verbleibenden Merkmale des Anspruchs 1 sind unstrittig in Dokument E1 offenbart.

- 1.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, E1 zeige nicht, dass die Förderrate in Abhängigkeit eines die Einbaumischgutmenge oder -rate repräsentierenden Signals der Sensorik eingestellt werde (Merkmal D2), offenbart E1 aus Sicht der Kammer in Spalte 3, Zeilen 60 - 67 ein Kontrollsystem (30) mit einem Sensor (24) zum Ermitteln einer Einbaumischgutmenge oder -rate durch Messung der Menge des sich vor der Einbaubohle befindlichen Materials. Diese gemessene Materialmenge wird verwendet, um die Förderrate des Materialfördersystems einzustellen, wie in Spalte 3, Zeilen 36 - 43 beschrieben wird.

Der Sensor (24) dient dabei nicht nur dazu, wie in Spalte 5, Zeilen 32 - 35 beschrieben, eine ausreichende Materialmenge zu dokumentieren, sondern ermittelt die Materialmenge vor der Einbaubohle als Eingangsgröße zur Regelung der Förderrate des Materialfördersystems wie in Spalte 3, Zeilen 54 - 57 beschreiben.

Daher sieht die Kammer das Merkmal D2 als in Dokument E1 offenbart an.

- 1.3 Zudem wird in Spalte 4, Zeile 29 - Spalte 5, Zeile 5 beschrieben, dass das Kontrollsystem (30) es zusätzlich zur Messung der Einbaumischgutmenge oder -rate mittels des Sensors (24) erlaubt, Einbauparameter (insbesondere Breite und Dicke des zu erstellenden Straßenbelags) zu berücksichtigen und die Förderrate des Materialfördersystems daran anzupassen. Diese Funktionalität versteht die Kammer im Sinne des Fachmanns als eine Vorsteuerung, die es erlaubt, die auf Basis der Messwerte der Sensorik eingestellte

Förderrate der Längs- und Querfördervorrichtung durch die Regeleinrichtung (Kontrolleinrichtung 30) zu übersteuern.

Daher sieht die Kammer die Merkmale E1 und E2 als in Dokument E1 offenbart an.

- 1.4 Die Kammer teilt weiterhin auch die Auffassung der Beschwerdegegnerinnen, wonach die von der Vorsteuerung berücksichtigten Einbauparameter in Dokument E1 auch Benutzereingaben umfassen. Wie in E1 in Spalte 4, Zeile 29 - Spalte 5, Zeile 5 beschrieben wird, erlaubt es die Vorsteuerung, Einbauparameter (Breite und Dicke des zu erstellenden Straßenbelags) zu berücksichtigen. Diese Einbauparameter werden gemäß Spalte 4, Zeilen 38 - 45 unabhängig vom Fertiger ermittelt und auf einem Speichermedium gespeichert. Anschließend werden diese auf dem Speichermedium abgespeicherten Daten in die Regeleinrichtung des Fertigers eingespielt, was eine Intervention eines Benutzers des Fertigers implizit verlangt und daher eine Benutzereingabe darstellt.

Daher sieht die Kammer das Merkmal F1 als in Dokument E1 offenbart an.

- 1.5 Diese eingespielten Einbauparameter werden zudem gemäß Spalte 4, Zeile 59 ff. dazu verwendet, die auf Basis der Messungen des Sensors 24 bestimmte Förderrate der Fördereinrichtungen anzupassen. Die Förderrate wird somit dann nicht mehr nur durch die Sensorik bestimmt, sondern berücksichtigt dadurch auch zusätzlich zur Sensorik die eingespielten Einbauparameter, so dass die Abhängigkeit der Förderrate von diesen Einbauparametern gegenüber der Sensorik erhöht wurde.

Daher sieht die Kammer auch die Merkmale G1 und G2 als in Dokument E1 offenbart an.

- 1.6 Die Kammer teilt hierbei nicht das Argument der Beschwerdeführerin, dass der Anspruchswortlaut implizit eine variable Gewichtung zwischen Vorsteuerung und Regeleinrichtung verlangen würde, wie sie im letzten Spiegelstrich in Absatz [0038] der Beschreibung des erteilten Patents beschrieben wird.

Der Begriff "übersteuern" bezeichnet in der Regeltechnik den Vorgang, dass ein Grundsignal durch ein weiteres Signal überlagert wird. Eine Gewichtung oder gar variable Gewichtung ist hier implizit nicht erforderlich.

Aus dem in den unabhängigen Ansprüchen benutzen Ausdrucks "um die Abhängigkeit der Förderrate von den Einbauparametern gegenüber der Sensorik zu erhöhen" kann keine Gewichtung oder gar variable Gewichtung der beiden Signale abgeleitet werden. Das Signal der Vorsteuerung hängt von den vom Benutzer eingegebenen Einbauparametern ab, während das Signal der Regeleinrichtung von der Sensorik bestimmt wird. Solange die Vorsteuerung nicht aktiviert ist, hängt daher das Signal, mit dem die Förderrate der Quer- und Längsfördereinrichtungen gesteuert wird, ausschließlich von der Sensorik ab. Sobald jedoch die Vorsteuerung aktiviert wird und ihr Signal das Signal der Regeleinrichtung übersteuert, wird automatisch das resultierende Signal stärker von den Einbauparametern beeinflusst, die vorher überhaupt keinen Einfluss hatten.



- 1.7 Das Dokument E1 zeigt daher auch die strittigen Merkmale D2, E1, E2, F1, G1 und G2 des unabhängigen Anspruchs 1.

### **Rüge des schwerwiegenden Verfahrensfehlers**

2. Es liegt kein schwerwiegender Verfahrensfehler im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vor und insbesondere wurde auch nicht der Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör verletzt (Artikel 113 EPÜ).

Dem Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird daher nicht stattgegeben.

- 2.1 Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen moniert, dass die Einspruchsabteilung bei der Entscheidung über die Zulassung der erst in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge IV und V zum Verfahren kein Ermessen gehabt habe. Die Hilfsanträge IV und V hätten zwingend zugelassen und geprüft werden müssen.

Da jedoch keine vollständige Prüfung der Hilfsanträge IV und V stattgefunden habe, habe die Beschwerdeführerin die konkreten Einwände nicht kennen können und somit auch keine Gelegenheit zum Ausräumen der während der mündlichen Verhandlung geäußerten Einwände durch weiter beschränkte Hilfsanträge gehabt. Folglich sei ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden.

- 2.2 Zunächst ist festzustellen, dass die Einspruchsabteilung ein Ermessen hatte, über die Zulassung der erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge IV und V zu entscheiden.

- 2.2.1 Das Ermessen der Einspruchsabteilung, geänderte Anträge zum Verfahren zuzulassen, ergibt sich grundsätzlich aus Artikel 123(1) EPÜ (erster Satz) in Verbindung mit Regeln 79(1) und 81(3) EPÜ.

Nach Artikel 123(1) EPÜ kann die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung geändert werden.

Regel 79(1) EPÜ eröffnet darüber hinaus im Einspruchsverfahren dem Patentinhaber die Möglichkeit, innerhalb einer von der Einspruchsabteilung gesetzten Frist die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

Die Zulassung späterer Änderungen steht dagegen im Ermessen der Einspruchsabteilung, wie sich etwa aus Regel 81(3) EPÜ ("wird gegebenenfalls Gelegenheit gegeben") erkennen lässt.

- 2.2.2 Zum Zeitpunkt der Ladung der Parteien zur mündlichen Verhandlung im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war im vorliegenden Fall die Frist von Regel 79(1) EPÜ unbestritten bereits abgelaufen.

- 2.3 Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass die Vorlage der Hilfsanträge IV und V dennoch nicht verspätet erfolgt sei.

- 2.3.1 Die Vorlage der Hilfsanträge IV und V erst in der mündlichen Verhandlung sei ausschließlich in direkter Reaktion auf die verspätete Vorlage des Dokuments D18 wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung erfolgt, von dem die Einsprechende behauptete, dass es den

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neuheitsschädlich treffe.

2.3.2 Zudem sei die Beschwerdeführerin davon überrascht worden, dass die Einspruchsabteilung in der Verhandlung nicht mehr ihrer vorab mitgeteilten vorläufigen Meinung folgte, sondern E1 als neuheitsschädlich ansah.

2.3.3 Entsprechend habe sich der Sachverhalt geändert, so dass die Vorlage dieser Hilfsanträge nicht verspätet erfolgt sei und die Einspruchsabteilung folglich kein Ermessen gehabt habe, über die Zulassung der Hilfsanträge IV und V in das Verfahren zu entscheiden.

2.4 Dieser Sichtweise folgt die Kammer nicht. Insbesondere hat sich die Sachlage nicht geändert:

2.4.1 Zum einen verteidigte sich die Beschwerdeführerin mit den Hilfsanträgen IV und V auch gegen den von der Einsprechenden 1 in deren Einspruchsschrift bereits vorgetragene Neuheitsangriff auf Grundlage des Dokuments E1 und nicht nur gegen das kurzfristig von der Einsprechenden vorgelegte Dokument D18. Diese von Anfang an vorgetragene, auf E1 beruhende Argumentationslinie war letztlich ja auch durchgreifend, wie die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung festgestellt hat, als sie entschied, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt nicht neu ist gegenüber E1.

2.4.2 Zum anderen kann allein eine Änderung der Auffassung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf ihre mit der Ladung kommunizierte vorläufige Meinung nicht dazu führen, dass in der mündlichen Verhandlung beliebige Anträge ohne ein Ermessen der Einspruchsabteilung zugelassen werden

müssen.

- a) So kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf die in der Ladung ausgeführte vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung verlassen, gemäß der die Neuheit gegenüber E1 gegeben zu sein schien. Es liegt in der Natur einer vorläufigen Meinung, dass diese nicht endgültig ist und sich im Lauf des Verfahrens noch ändern kann, wie es die Kammer beispielsweise auch schon in T 0558/95 entschied (siehe Abschnitt 2.4 der Entscheidungsgründe).
  
- b) Die von der Beschwerdeführerin angezogene Entscheidung T 0688/16 ist vorliegend nicht einschlägig.
  - i) In dem der T0688/16 zugrundeliegenden Sachverhalt hat nach einem positiven Bescheid zur Ladung die Einspruchsabteilung ihre Auffassung zur Frage der Neuheit in der mündlichen Verhandlung geändert. Daraufhin reichte die Inhaberin einen Hilfsantrag ein, der die Neuheit angeblich hätte herstellen sollen. Dieser Hilfsantrag wurde lediglich prima facie geprüft und wegen offensichtlicher Nicht-Gewährbarkeit nicht in das Verfahren zugelassen. In T0688/17 ist festgestellt worden, dass der betreffende Hilfsantrag in das Verfahren hätte zugelassen werden müssen, da die Einspruchsabteilung kein Ermessen gehabt habe.
  
  - ii) Auch im vorliegenden Fall ist im Bescheid zur Ladung von der Einspruchsabteilung die Meinung vertreten worden, dass der

Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt (Hauptantrag) neu ist. In der mündlichen Verhandlung hat die Einspruchsabteilung jedoch ihre Auffassung diesbezüglich zum Nachteil der Patentinhaberin geändert.

Die Diskussion der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung auf den Hauptantrag folgenden Hilfsanträge I bis III (in der Entscheidung der Einspruchsabteilung als "Hilfsanträge 1 bis 3" bezeichnet) drehte sich dann aber nicht mehr um Neuheit, sondern um mehrere - in den Hilfsanträgen I bis III jeweils unterschiedliche - unzulässige Zwischenverallgemeinerungen, die dadurch entstanden sind, dass Merkmale aus ein und dem selben, in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel der Beschreibung in den jeweiligen Anspruch 1 übernommen wurden. Dieser Einwand der unzulässigen Zwischenverallgemeinerung aus diesem Ausführungsbeispiel wurde bereits von der Einsprechenden 2 im schriftlichen Verfahren vor der mündlichen Verhandlung in Hinblick auf die Hilfsanträge I - III erhoben (siehe Schreiben der Einsprechenden 2 vom 25. November 2016 auf Seite 1, letzter Absatz sowie Abschnitte III.1, IV.1 und V.1).

Insofern hätten die Hilfsanträge IV und V, die erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung der Einspruchsabteilung vorgelegt wurden, bereits die von der Einsprechenden 2 zuvor beschriebene Problematik der Zwischenverallgemeinerung

berücksichtigen müssen.

Daher ist die der Entscheidung T0688/16 zugrundeliegende Situation nicht mit der vorliegenden Sache vergleichbar.

- c) Soweit die Patentinhaberin mit neuen Anträgen auf eine neue Angriffslinie der Einsprechenden und ein insoweit neu eingereichtes Dokument reagiert, kann bei der Entscheidung über die Zulassung somit berücksichtigt werden, ob die Anträge prima facie gewährbar erscheinen oder ohnehin aufgrund anderer schon länger im Verfahren befindlicher Einwände zurückzuweisen wären.
- d) Die Sache ist vorliegend aber auch anders gelagert als in der von der Beschwerdeführerin ebenfalls angezogenen Entscheidung T 623/12.
  - i) Im zur Entscheidung T 623/12 führenden Verfahren wurde die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung bei der Diskussion des letzten von der Einspruchsabteilung zugestandenen Hilfsantrags 8 erstmalig mit einem gänzlich neuen Einwand einer unzulässigen Änderung bezüglich eines bisher nicht in Frage stehenden Merkmals konfrontiert - obwohl dieses Merkmal auch in höherrangigen Anträgen bereits enthalten war, aber dort nicht von der Einsprechenden gerügt wurde.

Gleichzeitig ließ die Einspruchsabteilung aber keine weiteren Änderungen mehr zu, so dass die Patentinhaberin keine Möglichkeit

mehr hatte, auf den neu vorgebrachten Mangel zu reagieren.

Die Kammer sah in der Verweigerung der Möglichkeit, auf den neu vorgebrachten Mangel zu reagieren, eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör.

- ii) Im vorliegenden Fall wurde der Beschwerdeführerin dagegen zu keinem Zeitpunkt die Vorlage weiterer neuer Hilfsanträge oder die Modifikation bestehender Hilfsanträge verweigert, wie die Beschwerdeführerin selbst bestätigte.

2.5 Aus Sicht der Kammer ist es auch unerheblich, ob nun in den Hilfsanträgen IV und V exakt die selben Merkmale im jeweiligen Anspruch 1 zum Mangel der unzulässigen Erweiterung geführt haben wie in den Hilfsanträgen I bis III, da während oder nach der Diskussion über die Hilfsanträge IV und V - auch wenn diese, wie vorgebracht, nur kurz war - die Beschwerdeführerin die Möglichkeit gehabt hätte, einen Antrag auf Änderung der Hilfsanträge IV und/oder V zu stellen.

2.5.1 So ist ausweislich des Protokolls von der Einsprechenden 1 gerügt worden, dass es "im Absatz [0037] der Patentanmeldung weitere Merkmale gibt, die in Kombination mit den aufgenommenen Merkmalen beschrieben wurden, jedoch nicht im Anspruch 1 wiederzufinden sind", vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, Punkt 5.3, zweiter Absatz.

2.5.2 Die Kammer teilt auch nicht die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass die Einspruchsabteilung vor

einer Entscheidung zu den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ bezüglich der Hilfsanträge IV und V den Parteien eine vollständige Aufzählung aller im Ausführungsbeispiel genannten Merkmale geben hätte müssen, die aus ihrer Sicht untrennbar miteinander verbunden sind und so nur zusammen in den unabhängigen Anspruch aufgenommen werden hätten dürfen.

Die Parteien haben insbesondere in einem strittigen Verfahren kein Anrecht auf eine "detaillierte Anleitung" durch das entscheidende Organ zur Behebung des diskutierten Mangels. Stattdessen obliegt es jeder Partei, selbst auf den Vortrag des Verfahrensgegners adäquat zu reagieren.

- 2.5.3 Somit war die Problematik, dass in den Ansprüchen der Hilfsanträge IV und V zwar ein Datenspeicher genannt wurde, aber nicht alle damit untrennbar verbundenen Merkmale des Absatzes [0037] der Beschreibung in den Anspruch aufgenommen wurden, der Beschwerdeführerin zumindest aus der detaillierten Diskussion der Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ in Hinblick auf die Hilfsanträge I bis III bekannt. Damit hatte sie - auch ohne eine eingehende Prüfung der Hilfsanträge IV und V - die Möglichkeit, auf die mit Bezug auf die Hilfsanträge IV und V erhobenen Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ in Form von weiteren Änderungen zu reagieren, was die Beschwerdeführerin aber ihren Angaben zufolge gar nicht erst versucht hat.

### **Hilfsanträge VI - XI**

3. Die Hilfsanträge VI - XI wurden mit der Beschwerdebegründung vorgelegt und die Beschwerdeführerin beantragte in der mündlichen



Verhandlung für den Fall, dass die Kammer einen schwerwiegenden Verfahrensfehler bejahe, diese Anträge zu dessen Heilung zum Verfahren zuzulassen.

Nachdem kein Verfahrensfehler vorliegt, ist die Voraussetzung unter der die Hilfsanträge VI - XI gestellt wurden, nicht erfüllt.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

H. Geuss

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt