

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 16. Juli 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0662/22 - 3.3.02

Anmeldenummer: 14719763.6

Veröffentlichungsnummer: 2996794

IPC: B01D53/22, B01D53/30, C10L3/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

STEUERUNG DER GASZUSAMMENSETZUNG EINER GASSEPARATIONSANLAGE
MIT MEMBRANEN

Patentinhaber:

Evonik Operations GmbH

missing:

L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET
L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
Haffmans B.V.

Stichwort:

EVONIK / GASSEPARATIONSANLAGE / STEUERUNG / PERMEATDRUCK

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(c), 100(a), 54, 56
EPÜ R. 103(1)(a)
VOBK 2020 Art. 12(6), 13(2)

Schlagwort:

Unzulässige Erweiterung (nein)

Neuheit - (ja)

Erfinderische Tätigkeit - (ja)

Mit der Beschwerde eingereichte Einwände - wären bereits im
erstinstanzlichen Verfahren vorzubringen gewesen (ja) -
zugelassen (nein)

In der mündlichen Verhandlung erhobene Einwände -
außergewöhnliche Umstände (nein) - zugelassen (nein)

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

T 0131/01, T 0597/07, T 1042/18, T 0557/21

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 0662/22 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 16. Juli 2024

Beschwerdeführerin: Evonik Operations GmbH
(Patentinhaberin) Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen (DE)

Vertreter: Eisenführ Speiser
Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH
Am Kaffee-Quartier 3
28217 Bremen (DE)

Beschwerdeführerin 1: L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET
(Einsprechende 1) L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay
75007 Paris (FR)

Vertreter: Air Liquide
L'Air Liquide S.A.
Direction de la Propriété Intellectuelle
75, Quai d'Orsay
75321 Paris Cedex 07 (FR)

Beschwerdeführerin 2: Haffmans B.V.
(Einsprechende 2) Marinus Dammeweg 30
NL-5928 PW Venlo (NL)

Vertreter: Viering, Jentschura & Partner mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Am Brauhaus 8
01099 Dresden (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2996794 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 17. Januar 2022**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller
Mitglieder: M. Maremonti
M. Blasi

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden 1 und 2 richten sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, nach der das europäische Patent Nr. 2 996 794 (das "Streitpatent") in geänderter Fassung gemäß Hilfsantrag 19, dessen Ansprüche am 3. Mai 2021 vor der Einspruchsabteilung eingereicht wurden, und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.

II. Anspruch 1 in erteilter Fassung lautet wie folgt:

"1. Vorrichtung zur Trennung von Gasen umfassend als Membrantrennstufen zumindest eine Feedstromtrennstufe (1), und eine Retentattrennstufe (2) sowie zumindest einen, auf der Feedseite der Feedstromtrennstufe (1) angeordneten, Kompressor (4) und/oder zumindest eine, bevorzugt eine oder zwei, Vakuumpumpe(n), die derart angeordnet sind, dass sie eine Partialdruckdifferenz zwischen der Retentat- und Permeatseite der Membran erzeugen, wobei

der Feedstromtrennstufe (1) ein Feedstrom (5) zugeführt wird, der aus mindestens zwei Komponenten besteht und der dem Rohgasstrom (17) entspricht oder der aus den Gasen des Rohgasstroms (17) und des zurückgeführten zweiten Permeatstroms (9) zusammengesetzt ist,

die Feedstromtrennstufe (1) den Feedstrom (5) in einen ersten Permeatstrom (6), der verworfen oder als zweiter Produktstrom entnommen oder weiterverarbeitet wird, und einen ersten Retentatstrom (7) auftrennt,

die Retentattrennstufe (2) den ersten Retentatstrom (7) in einen zweiten Permeatstrom (9) und einen zweiten

Retentatstrom (8), der als Produkt entnommen oder weiterverarbeitet wird, aufteilt,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Vorrichtung eine Permeatsteuereinrichtung (18a) umfasst mit der der Permeatdruck der Feedstromtrennstufe (1) erhöht oder erniedrigt werden kann und welche anhand von Messwerten eines oder mehrerer Feedstrommesseinrichtungen (19a) im Feedstrom (5) und/oder im Rohgasstrom (17) und/oder eines oder mehrerer Retentatstrommesseinrichtungen (19b) im zweiten Retentatstrom (8), gesteuert wird."

III. Es wurden zwei Einsprüche unter Berufung auf die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) bis c) EPÜ gegen das Streitpatent eingelegt. Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem folgende Dokumente genannt (angefochtene Entscheidung, Seite 1):

D1: US 2007/0125537 A1

D2: FR 2 898 065 A1

D5: WO 2012/000727 A1

D7: US 2010/0313750 A1

D8: US 6,482,251 B1

D9: US 5,281,253

IV. Mit Schriftsatz vom 3. Mai 2021 im Verfahren vor der Einspruchsabteilung reichte die Patentinhaberin unter anderem einen Anspruchssatz gemäß dem Hilfsantrag 19 ein. Die Einspruchsabteilung kam hinsichtlich des Hauptantrags (das Streitpatent in erteilter Fassung) und dieses Hilfsantrags 19 zu folgendem Schluss:

- Die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 b) und c) EPÜ stünden der Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung nicht entgegen.

- Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber der Offenbarung in D7 und D8. Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPÜ stehe somit der Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung entgegen.
- Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag 19 sei neu und erfinderisch ausgehend von D7 als nächstliegendem Stand der Technik.

V. In ihrem Beschwerdevorbringen bestritt die Patentinhaberin unter anderem die Begründung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der mangelnden Gewährbarkeit des Gegenstandes der erteilten Ansprüche. Sie stützte ihre Argumente unter anderem auf folgende neu eingereichte Beweismittel (neue Nummerierung durch die Kammer):

A011: Schematische Darstellung der Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 und der Vorrichtung nach Figur 2 der D7

A012: Eidesstattliche Erklärung von Herrn Kirnbacher vom 25. Mai 2022

A013: Eidesstattliche Erklärung von Herrn Priske vom 25. Mai 2022

Außerdem bestritt die Patentinhaberin die Zulassung verschiedener Einwände und Vorträge der Einsprechenden 2, die in deren Beschwerdebegründung sowie in deren Beschwerdeerwiderung enthalten sind (siehe unten).

VI. In ihren Beschwerdevorbringen bestritten die Einsprechenden 1 und 2 die Begründung der Einspruchsabteilung bezüglich der Gewährbarkeit des Hilfsantrags 19. Die Einsprechende 2 vertrat ferner die Auffassung, dass die Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) und c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung entgegenstünden.

Insbesondere sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu bzw. nicht erfinderisch. Nach Ansicht der Einsprechenden 2 sei zudem der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Zulassung der von der Patentinhaberin eingereichten Hilfsanträge ein Verfahrensfehler unterlaufen, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige. Die Einsprechende 2 stützte ihre Argumente unter anderem auf folgende neu eingereichte Beweismittel (von der Einsprechenden 2 als R1 bis R6 bezeichnet; neue Nummerierung durch die Kammer):

A014: Parthier, R., "*Messtechnik - Grundlagen und Anwendungen der elektrischen Messtechnik für alle technischen Fachrichtungen und Wirtschaftsingenieure*", 4. verbesserte Auflage, 2008, Vieweg & Sohn Verlag, Seite 1

A015: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6. Auflage, 2003, McGraw-Hill, Seite 1299

A016: Auszug von: King, J.C., "*Separation Processes*" in McGraw-Hill Chemical Engineering Series, 2. Auflage, 1980

A017: Sudarsanam Suresh Babu *et al.*, "*Hydrogen permeability and Integrity of hydrogen transfer pipelines*", Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, 2005

A018: Erklärung vom Herrn Roodben

A019: Einspruchsschrift der Einsprechenden 2

Insbesondere wurden die Beweismittel A014 bis A017 von der Einsprechenden 2 in Bezug auf Punkte eingereicht, die für die vorliegende Entscheidung unerheblich sind. Dadurch hat sich eine Entscheidung der Kammer

hinsichtlich der Zulassung dieser Beweismittel erübrigt.

- VII. Die Parteien wurden antragsgemäß zu einer mündlichen Verhandlung geladen. Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erging eine Mitteilung der Kammer gemäß Artikel 15 (1) VOBK. In dieser Mitteilung äußerte die Kammer unter anderem die vorläufige Meinung, dass der Einspruchsgrund unter Artikel 100 c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung nicht entgegenstehe.
- VIII. Mit darauffolgenden Schriftsätzen erwiderten die Parteien auf die Mitteilung der Kammer.
- IX. Mit Schreiben vom 29. Mai 2024 kündigte die Einsprechende 1 an, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.
- X. Am 16. Juli 2024 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer in Anwesenheit der Patentinhaberin und der Einsprechenden 2 als Videokonferenz statt. Das Verfahren wurde gemäß Regel 115 (2) EPÜ in Abwesenheit der Einsprechenden 1 fortgesetzt.

Während der mündlichen Verhandlung erhob die Einsprechende 2 unter anderem:

- einen neuen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage von D7 allein;
- einen neuen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D7 in Kombination mit D2, wonach
 - die objektive technische Aufgabe die auf Seite 2, Zeilen 18 bis 22 der D2 genannte Verhinderung der Kondensation sei, und
 - der Fachmann ein zusätzliches Ventil nach der Lehre der D2 in D7 eingesetzt hätte und der

beanspruchte Gegenstand aus diesem Grund dem Fachmann nahegelegen habe;

- einen neuen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D9 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen.

XI. Anträge

Die abschließenden Anträge der Parteien, die für die vorliegende Entscheidung relevant sind, lauten wie folgt:

Die Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung der Einsprüche, und damit die Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung (Hauptantrag). Sie beantragte ferner folgende, während der mündlichen Verhandlung von der Einsprechenden 2 erhobene Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht zum Verfahren zuzulassen:

- den Einwand auf der Grundlage von D7 allein;
- den Einwand ausgehend von D7 in Kombination mit D2, wonach
 - die objektive technische Aufgabe die auf Seite 2, Zeilen 18 bis 22 der D2 genannte Verhinderung der Kondensation sei, und
 - der Fachmann ein zusätzliches Ventil nach der Lehre der D2 in D7 eingesetzt hätte und der beanspruchte Gegenstand aus diesem Grund dem Fachmann nahegelegen habe;
- den Einwand ausgehend von D9 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen.

Beide Einsprechenden beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Streitpatents. Die Einsprechende 2 beantragte zudem,

die Beweismittel A012 und A013 nicht zum Verfahren zuzulassen. Sollten A012 und A013 zugelassen werden, beantragte sie, auch das Beweismittel A018 zuzulassen. Die Einsprechende 2 beantragte ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

- XII. Hinsichtlich der entscheidungserheblichen Ausführungen der Parteien wird auf die nachstehende Begründung der Entscheidung verwiesen.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag - das Streitpatent in erteilter Fassung -
Anspruch 1 - Merkmalsgliederung

1. In ihren Beschwerdevorbringen haben sich alle Parteien auf folgende Merkmalsgliederung des erteilten Anspruchs 1 (Merkmale 0 bis 4.2) bezogen. Diese Merkmalsgliederung wird auch von der Kammer in dieser Entscheidung verwendet.
 - 0 Vorrichtung zur Trennung von Gasen umfassend
 - 1 als Membrantrennstufen zumindest eine Feedstromtrennstufe (1), und eine Retentattrennstufe (2) sowie
 - 2 zumindest einen, auf der Feedseite der Feedstromtrennstufe (1) angeordneten, Kompressor (4) und/oder zumindest eine, bevorzugt eine oder zwei, Vakuumpumpe(n), die derart angeordnet sind, dass sie eine Partialdruckdifferenz zwischen der Retentat- und Permeatseite der Membran erzeugen, wobei
 - 3.1 der Feedstromtrennstufe (1) ein Feedstrom (5) zugeführt wird, der aus mindestens zwei Komponenten besteht und der dem Rohgasstrom (17) entspricht oder der aus den

Gasen des Rohgasstroms (17) und des zurückgeführten zweiten Permeatstroms (9) zusammengesetzt ist,

3.2 die Feedstromtrennstufe (1) den Feedstrom (5) in einen ersten Permeatstrom (6), der verworfen oder als zweiter Produktstrom entnommen oder weiterverarbeitet wird, und einen ersten Retentatstrom (7) auftrennt,

3.3 die Retentattrennstufe (2) den ersten Retentatstrom (7) in einen zweiten Permeatstrom (9) und einen zweiten Retentatstrom (8), der als Produkt entnommen oder weiterverarbeitet wird, aufteilt,

dadurch gekennzeichnet, dass

4.1 die Vorrichtung eine Permeatsteuereinrichtung (18a) umfasst mit der der Permeatdruck der Feedstromtrennstufe (1) erhöht oder erniedrigt werden kann und

4.2 welche anhand von Messwerten eines oder mehrerer Feedstrommesseinrichtungen (19a) im Feedstrom (5) und/oder im Rohgasstrom (17) und/oder eines oder mehrerer Retentatstrommesseinrichtungen (19b) im zweiten Retentatstrom (8), gesteuert wird.

Hauptantrag - das Streitpatent in erteilter Fassung -
Anspruch 1 - Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ

2. Die Einsprechenden führten aus, dass im erteilten Anspruch 1 im Vergleich zum Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung das Merkmal 3.1 eingeführt wurde. Sie vertraten die Ansicht, dass das Merkmal 3.1, insbesondere die Rückführung des zweiten Permeatstroms (9) zum Feedstrom (5), in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung lediglich in Verbindung mit einer

Ausführungsform der Vorrichtung mit drei Trennstufen oder mit einem Kompressor aber ohne Vakuumpumpen offenbart sei. Die Einspruchsabteilung habe auf den Absatz zwischen den Seiten 10 und 11 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung in Kombination mit dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 als Basis für die Einführung des Merkmals 3.1 hingewiesen. Allerdings offenbare der genannte Absatz eine Ausführungsform, die eingeschränkter als der Gegenstand des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 sei. Der Kompressor sei in diesem Absatz ein wesentlicher Teil der Vorrichtung, wohingegen er im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 nur optional sei. Auch die Entnahme des Retentats als Produkt sei in diesem Absatz obligatorisch, wobei diese im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 nur fakultativ sei. Die Einführung des Merkmals 3.1 führe somit zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung der ursprünglich offenbarten Ausführungsform.

3. Die Kammer erachtet diese Argumente als nicht überzeugend.
- 3.1 Der erteilte Anspruch 1 basiert auf Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, der gleichermaßen eine Vorrichtung mit zwei Trennstufen definiert, die zusätzlich einen Kompressor und/oder zumindest eine, bevorzugt eine oder zwei, Vakuumpumpe(n) aufweist.
- 3.2 Eine beispielhafte erfindungsgemäße Vorrichtung ist in Figur 2 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gezeigt, die auf Seite 43 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beschrieben wird. Figur 2 zeigt die Rückführung des zweiten Permeatstroms (9) zum Rohgasstrom (17), um den Feedstrom (5) zu bilden, entsprechend dem Merkmal 3.1, das in den erteilten Anspruch 1 eingeführt wurde.

- 3.3 Die Möglichkeit, den zweiten Permeatstrom zum Feedstrom zurückzuführen, ist ferner auf Seite 12, Zeilen 6 bis 9 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart. Die Kammer stimmt diesbezüglich der Einspruchsabteilung zu (angefochtene Entscheidung, Seite 8, erster Absatz), dass diese Passage der ursprünglich eingereichten Anmeldung allgemein ist, und sich nicht zwangsläufig auf die von Seite 11, Zeile 16 bis Seite 12, Zeile 4, offenbarte spezielle Ausführungsform mit drei Membrantrennstufen bezieht.
- 3.4 Diese Rückführung des zweiten Permeatstroms in einer Vorrichtung mit zwei Trennstufen ist ferner auch der die Seiten 10 und 11 überbrückenden Passage der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu entnehmen.
- 3.5 Die Kammer sieht in keiner der oben genannten Textstellen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine zwangsläufige strukturelle oder funktionelle Verknüpfung der in Anspruch 1 des Hauptantrags genannten Rückführung des zweiten Permeatstroms mit dem in diesem Anspruch nicht obligatorischen Vorhandensein eines Kompressors zur Erzeugung einer Partialdruckdifferenz in der Feedstromtrennstufe (1). Dies wird auch dadurch bestätigt, dass gemäß dem ursprünglichen Anspruch 1 diese Partialdruckdifferenz alternativ durch eine oder zwei Vakuumpumpen erzeugt wird.
- 3.6 Aus diesen Gründen ist die Kammer zur Schlussfolgerung gelangt, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.
- 3.7 Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ steht somit der Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung nicht entgegen.

Beweismittel A012, A013 und A018 - Zulassung zum Verfahren gemäß Artikel 12 (6) VOBK

4. Die Beweismittel A012 und A013 wurden von der Patentinhaberin erstmals mit ihrer Beschwerdebegründung eingereicht und stellten somit eine Änderung des Vorbringens i.S.v. Artikel 12 (4) VOBK dar, so dass es im Ermessen der Kammer stand, diese Änderung zuzulassen.

In Erwiderung auf die Einreichung von A012 und A013 hat die Einsprechende 2 mit ihrer Beschwerdeerwiderung das Beweismittel A018 eingereicht. Die Einsprechende 2 beantragte, A012 und A013 nicht zuzulassen. Sollten diese Beweismittel zugelassen werden, beantragte sie, auch A018 zuzulassen.

- 4.1 Die Patentinhaberin verwies auf das Verfahren vor der Einspruchsabteilung. Sie habe schon in Erwiderung auf die Einspruchsschriften geltend gemacht, dass das Merkmal 4.1 in der Ausführungsform gemäß Figur 2 der D7 nicht offenbart sei. Hinsichtlich der Neuheit liege die Beweislast bei den Einsprechenden zu zeigen, dass sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 in D7 offenbart seien. Trotz Abwesenheit jeglicher Beweise seitens der Einsprechenden habe die Einspruchsabteilung entschieden, dass das Merkmal 4.1 zwangsläufig aus der Vorrichtung gemäß Figur 2 der D7 hervorgehe. Als Reaktion darauf habe die Patentinhaberin mit der Beschwerdebegründung A012 und A013 eingereicht, um diese Zwangsläufigkeit zu bestreiten.

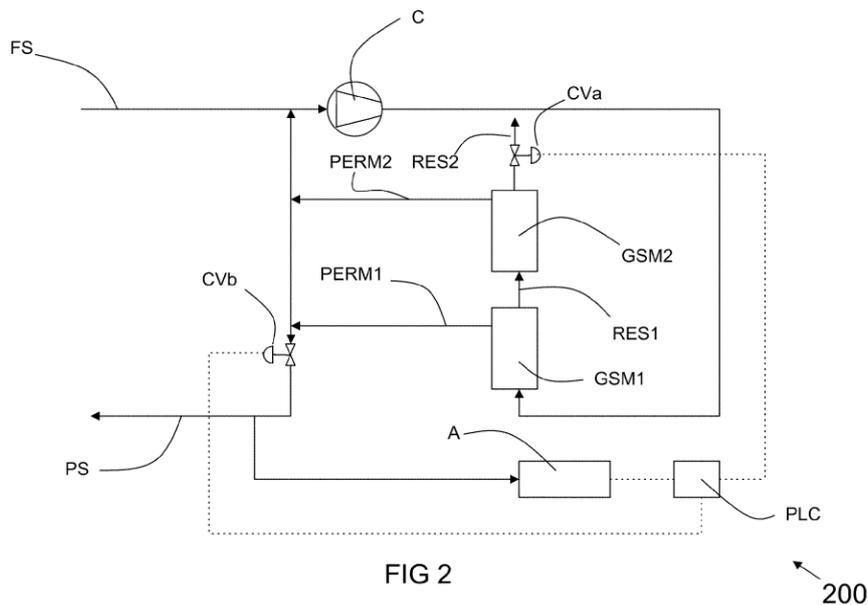
- 4.2 Gemäß Artikel 12 (6) VOBK lässt die Kammer unter anderem Beweismittel nicht zu, die in dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorzubringen gewesen wären, es sei denn, die Umstände der Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

- 4.3 Die Kammer stimmt den Ausführungen der Einsprechenden 2 zu, wonach sie schon in ihrer Einspruchsschrift (siehe Seiten 18 und 19) vorgebracht hatte, dass das Merkmal 4.1 in der Vorrichtung gemäß Figur 2 der D7 offenbart sei. Zudem hatte die Einspruchsabteilung schon in ihrer Mitteilung, die der ersten Ladung vom 16. März 2020 beilag, unter Punkt 9.1 (Seite 5, unten) die vorläufige Meinung geäußert, dass unter anderem das Merkmal 4.1 aus der in Figur 2 der D7 gezeigten Vorrichtung bekannt war.
- 4.4 Die Beweismittel A012 und A013 stellen eine Reaktion auf diese vorläufige Schlussfolgerung dar, die aber schon vor der Einspruchsabteilung hätte vorgebracht werden müssen. Umstände der Beschwerdesache, die eine Zulassung rechtfertigen würden, waren nicht ersichtlich.
- 4.5 Aus diesen Gründen hat die Kammer entschieden, die Beweismittel A012 und A013 unter Artikel 12 (6) VOBK nicht zuzulassen.
- 4.6 Da A018 eine Reaktion auf A012 und A013 darstellte, folgt, dass auch A018 nicht zuzulassen war.

Hauptantrag - das Streitpatent in erteilter Fassung -
Anspruch 1 - Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit gemäß
Artikel 100 a) und Artikel 54 EPÜ

5. Neuheit gegenüber Dokument D7

- 5.1 Im Einklang mit der angefochtenen Entscheidung (Ziffer 2.4.1 auf Seiten 9 bis 13) führten die Einsprechenden aus, dass die Figur 2 der D7 eine Vorrichtung zeige, die sämtliche Merkmale der im erteilten Anspruch 1 definierten Vorrichtung aufweise. Die Figur 2 der D7 ist nachfolgend dargestellt.



5.2 Die in der Figur 2 der D7 offenbarte Vorrichtung zur Trennung von Gasen umfasst (die Bezugszeichen beziehen sich auf die Figur 2; siehe Absätze [0115] bis [0117] der D7) eine Feedstromtrennstufe (GSM1), und eine Retentattrennstufe (GSM2) sowie einen, auf der Feedseite der Feedstromtrennstufe (GSM1) angeordneten, Kompressor (C), der eine Partialdruckdifferenz zwischen der Retentat- und Permeatseite der Membran erzeugt. Der Feedstromtrennstufe (GSM1) wird ein Feedstrom zugeführt, der aus mindestens zwei Komponenten (mindestens ein "fast gas" und ein "slow gas", siehe zum Beispiel Absatz [0021]) besteht. Dieser Feedstrom ist aus den Gasen des Gasstroms (FS), des zurückgeführten zweiten Permeatstroms (PERM2) und des zurückgeführten Anteils des ersten Permeatstroms (PERM1) zusammengesetzt. Die Feedstromtrennstufe (GSM1) trennt den Feedstrom in einen ersten Permeatstrom (PERM1) und einen ersten Retentatstrom (RES1) auf. Die Retentattrennstufe (GSM2) teilt den ersten Retentatstrom (RES1) in einen zweiten Permeatstrom (PERM2) und einen zweiten Retentatstrom (RES2) auf. Die Vorrichtung umfasst ferner ein Ventil (CVb), das durch

eine Steuervorrichtung (PLC) gesteuert werden kann, und das den zurückzuführenden Anteil des ersten Permeatstroms (PERM1) regelt (siehe zum Beispiel Absätze [0122] bis [0125]). Der andere Anteil (PS) des ersten Permeatstroms (PERM1) wird als Produkt entnommen.

5.3 Die Patentinhaberin machte unter anderem geltend, dass die Merkmale 3.1, 3.2 und 3.3 des erteilten Anspruchs 1 in der Figur 2 der D7 nicht offenbart seien. Die Kammer ist hingegen zum Schluss gelangt, dass die in der Figur 2 der D7 gezeigte Vorrichtung diese Merkmale umfasst. Da aber die Endentscheidung zum Hauptantrag zugunsten der Patentinhaberin ausfällt (siehe unten), erübrigt sich eine Begründung dieser Schlussfolgerung der Kammer.

5.4 Im Einklang mit der angefochtenen Entscheidung (*loc. cit.*) waren die Einsprechenden der Ansicht, dass das in der Figur 2 der D7 gezeigte Ventil (CVb) geeignet sei, um den Permeatdruck der ersten Permeattrennstufe (GSM1) zu erhöhen oder zu erniedrigen, wie vom Merkmal 4.1 des erteilten Anspruchs 1 gefordert. Der im erteilten Anspruch 1 genannte Permeatdruck der ersten Permeattrennstufe sei nämlich nichts anderes als der Druck des ersten Permeatstroms. Dies werde unter anderem vom Wortlaut des erteilten Anspruchs 11 bestätigt. Eine Schließung oder Öffnung des Ventils (CVb) gemäß Figur 2 der D7 führe zwangsläufig zu einer Veränderung (Erhöhung oder Erniedrigung) des Drucks auf- und abwärts des Ventils, d.h. nicht nur im Strom (PS), der als Produkt entnommen werde, sondern auch im Strom (PERM1) bis zur Permeatseite der Trennstufe (GSM1). Daher entspreche das Ventil (CVb) der Permeatsteuereinrichtung (18a) gemäß Merkmal 4.1 des erteilten Anspruchs 1. Die Einsprechenden führten ferner aus, dass gemäß den Absätzen [0123] und [0124]

der D7 das Ventil (CVb) von der Steuervorrichtung PLC anhand von Messeinrichtungen im zweiten Retentatstrom (RES2) gesteuert werde, wie vom Merkmal 4.2 gefordert. Somit seien die Merkmale 4.1 und 4.2 aus der Figur 2 der D7 bekannt.

- 5.5 Die Kammer erachtet diese Argumente aus den folgenden Gründen als nicht überzeugend.
- 5.5.1 Wie von der Patentinhaberin ausgeführt, ist das in der Figur 2 gezeigte Ventil (CVb) nicht im Permeatstrom PERM1 angeordnet, sondern im Produktstrom (PS). D7 beschreibt unter anderem in den Absätzen [0122] und [0124], dass das Ventil (CVb) dafür benutzt wird, um die Aufteilung des Permeatstroms (PERM1) zu regulieren. Mittels des Ventils (CVb) wird reguliert, wie viel Permeatgas über den Produktstrom aus der Vorrichtung entnommen (Strom (PS)) und wie viel Permeatgas zurückgeführt wird (Strom der vom Strom (PERM1) senkrecht nach oben abzweigt). Damit werden die Reinheit vom Produktstrom (PS) bzw. die Rückgewinnung des schneller permeierenden Gases ("*fast gas*") gesteuert. Eine Wirkung des Ventils (CVb) auf den Druck des Permeatstroms (PERM1) wird in der D7 nicht offenbart. Die in D7 offenbarte mittels des Ventils (CVb) beeinflussbare Zielgröße ist also lediglich die Gasflussmenge in den jeweiligen Teilströmen nach Aufteilung des Permeatstroms (PERM1).
- 5.5.2 Die Kammer stimmt ferner der Patentinhaberin zu, dass das Ventil (CVb), um das Merkmal 4.1 des erteilten Anspruchs 1 zu verwirklichen, auf der Permeatseite der Membran in der Trennstufe (GSM1) bzw. im Permeatstrom (PERM1) eine Drucksteuerung ermöglichen müsste. Allerdings steht der Teilstrom des Permeatstroms (PERM1), der zurückgeführt wird, gemäß Figur 2 der D7 in offener Verbindung mit dem Gasstrom (FS) und dem Kompressor (C). Die Querschnitte der verschiedenen

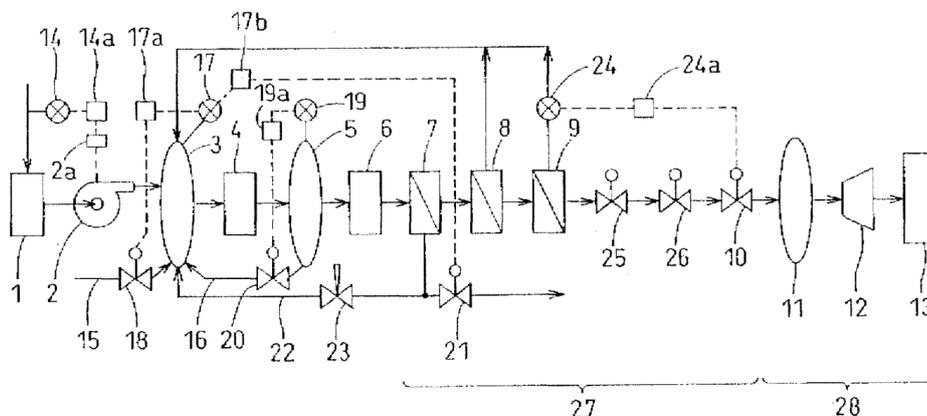
Leitungen sind in D7 nicht offenbart. Man kann somit der D7 nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass eine Betätigung des Ventils (CVb) zwangsläufig zu einer Änderung (Erhöhung oder Erniedrigung) des Drucks auf der Permeatseite der Membran in der Trennstufe (GSM1) bzw. im Permeatstrom (PERM1) führen würde, geschweige denn, dass das Ventil (CVb) als Permeatsteuer-einrichtung im Sinne des erteilten Anspruchs 1 fungiert.

- 5.5.3 Diese Schlussfolgerung wird, wie von der Patentinhaberin ausgeführt, noch dadurch bestätigt, dass die D7 in Bezug auf die Figur 2 die Funktion des anderen in Figur 2 gezeigten Ventils (CVa) lehrt. Im Gegensatz zur oben beschriebenen Funktion des Ventils (CVb) als Splitter des Permeatstroms (PERM1) wird das Ventil (CVa), das direkt im Retentatstrom (RES2) angeordnet ist, explizit in den Absätzen [0121] und [0122] als Druckminder- bzw. Druckerhöhungsventil beschrieben. Das Ventil (CVa) erhöht oder erniedrigt den Druck des Retentatstroms (RES2), in welchem es auch tatsächlich angeordnet ist. Eine vergleichbare Aussage zu einer Drucksteuerung mittels Ventil (CVb) findet sich in der D7 jedoch nicht.
- 5.5.4 Das weitere Argument der Einsprechenden, wonach das Ventil (CVb) von der Steuervorrichtung PLC anhand von Messeinrichtungen im zweiten Retentatstrom (RES2) gesteuert werde, wie vom Merkmal 4.2 gefordert, ist für die Frage der Neuheit irrelevant, weil das Ventil (CVb) aus den oben genannten Gründen keine Permeatsteuer-einrichtung im Sinne des Merkmals 4.1 des erteilten Anspruchs 1 ist.
- 5.6 Die Kammer ist somit zum Schluss gelangt, dass die Vorrichtung gemäß Figur 2 der D7 zumindest das Merkmal 4.1 nicht umfasst. Der Gegenstand des erteilten

Anspruchs 1 ist daher neu gegenüber der in der Figur 2 der D7 gezeigten Vorrichtung.

6. Neuheit gegenüber der Figur 1 der D8

6.1 Im Einklang mit der angefochtenen Entscheidung (Ziffer 2.4.2 auf Seiten 13 bis 16) führte die Einsprechende 2 aus, dass die Figur 1 der D8 eine Vorrichtung zeige, die sämtliche Merkmale der im erteilten Anspruch 1 definierten Vorrichtung aufweise. Die Figur 1 der D8 ist nachfolgend dargestellt.



6.2 Die in der Figur 1 der D8 offenbarte Vorrichtung zur Trennung von Gasen umfasst (die Bezugszeichen beziehen sich auf die Figur 1; siehe Spalte 6, Zeilen 5 bis 35, und Spalte 7, Zeile 55 bis Spalte 8, Zeile 51, der D8) eine Feedstromtrennstufe (7), und eine Retentattrennstufe (8) sowie einen, auf der Feedseite der Feedstromtrennstufe (7) angeordneten Kompressor (4), der eine Partialdruckdifferenz zwischen der Retentat- und Permeatseite der Membran erzeugt. Der Feedstromtrennstufe (7) wird ein Feedstrom zugeführt, der die Gase des Gasstroms aus Einheit (1) und des zurückgeführten zweiten Permeatstroms aus der Retentattrennstufe (8) umfasst. Die Feedstromtrennstufe (7) trennt den Feedstrom in einen ersten Permeatstrom (siehe die von der Feedstromtrennstufe (7) nach unten ausgehende Linie) und einen ersten Retentatstrom (siehe

die Linie zwischen den Trennstufen (7) und (8)) auf. Die Retentattrennstufe (8) teilt den ersten Retentatstrom in einen zweiten Permeatstrom und einen zweiten Retentatstrom auf. Die Vorrichtung umfasst ferner ein Ventil (21), das anhand von Messwerten aus dem Drucksensor (17) durch die Steuereinheit (17b) gesteuert wird, sowie ein Nadelventil (23), das in der Leitung angeordnet ist, die einen Anteil des ersten Permeatstroms zum Tank (3) zurückführt.

6.3 Im Einklang mit der angefochtenen Entscheidung (*loc. cit.*) vertrat die Einsprechende 2 die Auffassung, dass das in der Figur 1 der D8 gezeigte Ventil (21) geeignet sei, um den Permeatdruck der ersten Permeattrennstufe (7) zu erhöhen oder zu erniedrigen, wie vom Merkmal 4.1 des erteilten Anspruchs 1 gefordert. Sie verwies auf die Passage in Spalte 8, Zeilen 34 bis 44 der D8, die eine Ausführungsform offenbare, wonach das Ventil (23) geschlossen sei. In dieser Ausführungsform führe eine Schließung oder Öffnung des Ventils (21) zwangsläufig zu einer Veränderung (Erhöhung oder Erniedrigung) des Drucks im ersten Permeatstrom bis zur Permeatseite der Feedstromtrennstufe (7). Daher entspreche das Ventil (21) der Permeatsteuereinrichtung (18a) gemäß Merkmal 4.1 des erteilten Anspruchs 1.

6.4 Diese Argumente überzeugen die Kammer nicht.

6.4.1 Die von der Einsprechenden 2 zitierte Passage in Spalte 8 der D8 ist Teil einer größeren Textstelle, die sich über die Zeilen 1 bis 51 der Spalte 8 erstreckt, und die die Interaktion und Funktionsweise der Ventile (23) und (21) beschreibt. Wie von der Patentinhaberin ausgeführt, wird in dieser Passage zuerst die Funktion dieser Ventile erklärt: der Innendruck des Tanks (3) wird durch die Steuerung des Ventils (21) und die Einstellung der Öffnung des Nadelventils (23) auf einem konstanten Wert gehalten. Das Ventil (21) in

Kombination mit dem Nadelventil (23) kontrolliert somit den Druck im Tank (3) und nicht den Druck auf der Permeatseite der Feedstromtrennstufe (7).

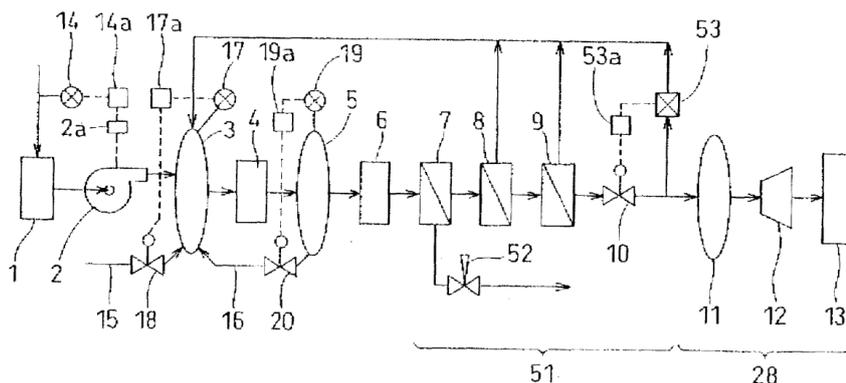
6.4.2 So ist es insbesondere die Aufgabe der Ventile (21) und (23), nach Bedarf und in Abhängigkeit des im Tank (3) aufrechtzuerhaltenden Drucks die Anteile des ersten Permeatstroms anzupassen, die auf einer Seite durch das Ventil (21) ausgeschleust und auf der anderen Seite durch das Ventil (23) zum Tank (3) zurückgeführt werden. In der zitierten Passage der Spalte 8 der D8 werden eine Reihe von spezifischen Ausgestaltungen für die Öffnungseinstellungen der beiden Ventile offenbart. Je nach Öffnung/Schließung der Ventile (21) und (23) werden die oben genannten Anteile des ersten Permeatstroms festgelegt. Die von der Einsprechenden 2 erwähnte Ausführungsform mit dem vollständig geschlossenen Ventil (23) ist in Spalte 8 der D8 lediglich in Kombination mit dem vollständig geöffneten Ventil (21) für den Fall offenbart, dass die Seite stromabwärts des Ventils (21) unter Überdruck oder atmosphärischem Druck steht, so dass der gesamte erste Permeatstrom abgeleitet werden kann. Eine Betätigung des Ventils (21) bei vollständig geschlossenem Ventil (23) wird in der D8 nicht offenbart, geschweige denn mit dem Ziel, den Druck im ersten Permeatstrom zu steuern.

6.4.3 Das in der Figur 1 der D8 gezeigte Ventil (21) ist somit keine Permeatsteuereinrichtung im Sinne des Merkmals 4.1 des erteilten Anspruchs 1.

6.5 Die Kammer ist somit zum Schluss gelangt, dass die Vorrichtung gemäß Figur 1 der D8 zumindest das Merkmal 4.1 nicht umfasst. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist daher neu gegenüber der in der Figur 1 der D8 gezeigten Vorrichtung.

7. Neuheit gegenüber der Figur 8 der D8

7.1 Die Einsprechende 2 führte ferner aus, dass die Figur 8 der D8 eine Vorrichtung zeige, die sämtliche Merkmale der im erteilten Anspruch 1 definierten Vorrichtung aufweise. Die Figur 8 der D8 ist nachfolgend dargestellt.



7.2 Die in der Figur 8 der D8 gezeigte Vorrichtung zur Trennung von Gasen wird unter anderem in Spalte 1, Zeile 26 bis Spalte 2, Zeile 47 der D8 beschrieben. Sie umfasst unter anderem einen Kompressor (4) und drei Trennstufen (7), (8) und (9).

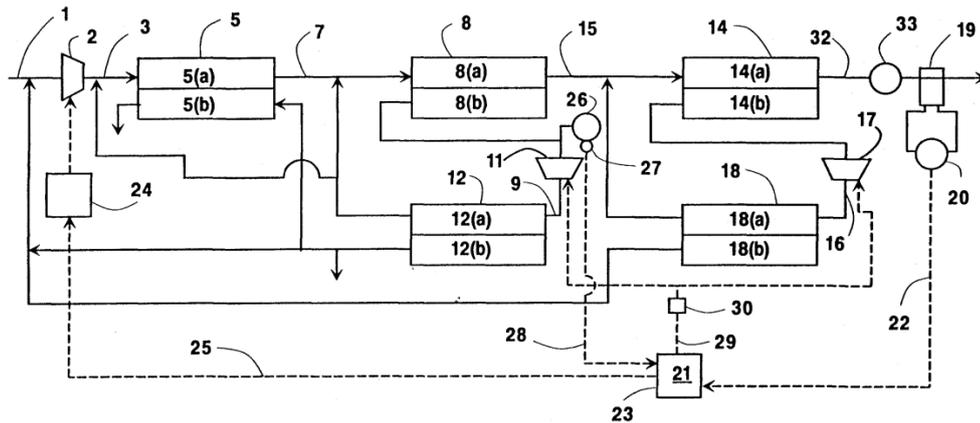
7.3 In Bezug auf das Merkmal 3.1 des erteilten Anspruchs 1 betrachtete die Einsprechende 2 die Membrantrennstufen (8) und (9) gemäß Figur 8 der D8 als die Feedstromtrennstufe bzw. die Retentattrennstufe im Sinne des erteilten Anspruchs 1. Der Trennstufe (8) werde nämlich ein Feedstrom zugeführt, der aus mindestens zwei Komponenten bestehe, und der die Gase des Rohgasstroms (Gasstrom aus Einheit (1)) und des zurückgeführten zweiten Permeatstroms (siehe die von der Feedstromtrennstufe (9) nach oben ausgehende Linie) enthalte. Die Tatsache, dass der Rohgasstrom (Gasstrom aus Einheit (1)) vor der Trennstufe (8) in einer stromaufwärts eingesetzten Trennstufe (7) schon aufgetrennt werde, sei vom Merkmal 3.1 des erteilten

Anspruchs 1 nicht ausgeschlossen. Das Merkmal 3.1 fordere nämlich nur, dass "die Gase" des Rohgasstroms im Feedstrom zur Feedstromtrennstufe enthalten seien, und nicht dass die Zusammensetzung konstant bleibe und damit identisch zum ursprünglich eingesetzten Rohgasstrom sei. Im Retentatstrom der Trennstufe (7) der Vorrichtung gemäß Figur 8 der D8 seien "die Gase" des Rohgasstroms immer noch enthalten, weil eine hundertprozentige Abtrennung einer dieser Gase nicht realisierbar sei. Somit sei das Merkmal 3.1 aus der Vorrichtung der Figur 8 der D8 bekannt.

- 7.4 Die Kammer erachtet diese Argumente als nicht überzeugend.
- 7.4.1 Das Merkmal 3.1 des erteilten Anspruchs 1 fordert, dass der Feedstromtrennstufe ein Feedstrom zugeführt wird, der insbesondere aus den Gasen des Rohgasstroms und des zurückgeführten zweiten Permeatstroms zusammengesetzt ist. Die Kammer stimmt der Patentinhaberin zu, dass dieser Wortlaut eine Auftrennung des Rohgasstroms in einer Membrantrennstufe, bevor er zusammen mit dem zurückgeführten zweiten Permeatstrom zur Feedstromtrennstufe zugeführt wird, ausschließt.
- 7.4.2 In der Vorrichtung gemäß Figur 8 der D8 kann ein Rohgasstrom im Sinne des erteilten Anspruchs 1 nur der Gasstrom aus der Einheit (1) sein. Entgegen der Auffassung der Einsprechenden 2 wird zur Trennstufe (8) kein Strom zugeführt, der aus den Gasen des Rohgasstroms (Gasstrom aus Einheit (1)) und des zurückgeführten zweiten Permeatstroms zusammengesetzt ist, sondern der Retentatstrom aus der Trennstufe (7).
- 7.5 Die Kammer ist somit zur Schlussfolgerung gelangt, dass der Neuheitseinwand der Einsprechenden 2 auf der Grundlage der Figur 8 der D8 nicht überzeugend ist, weil zumindest das Merkmal 3.1 nicht offenbart ist.

8. Neuheit gegenüber der Figur 3 der D9

8.1 Die Einsprechende 2 hat drei Neuheitseinwände gegen den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 im Lichte der in der Figur 3 der D9 gezeigten Vorrichtung erhoben. Die Figur 3 der D9 ist nachfolgend dargestellt.



8.2 Die in der Figur 3 der D9 gezeigte Vorrichtung zur Trennung von Gasen wird unter anderem in Spalte 4, Zeile 41 bis Spalte 6, Zeile 37 der D9 beschrieben. Sie umfasst unter anderem einen Kompressor (2) und verschiedene Trennstufen, unter anderem Trennstufen (5), (8) und (14).

8.3 Gemäß allen drei Neuheitseinwänden betrachtete die Einsprechende 2 in Bezug auf Merkmal 3.1 des erteilten Anspruchs 1 die Membrantrennstufen (8) und (14) gemäß Figur 3 der D9 als die Feedstromtrennstufe bzw. die Retentattrennstufe im Sinne des erteilten Anspruchs 1. Der Trennstufe (8) werde ein Feedstrom zugeführt, der aus mindestens zwei Komponenten bestehe, und der die Gase des Rohgasstroms (1) und des zurückgeführten zweiten Permeatstroms (16) enthalte. Die Tatsache, dass der Rohgasstrom (1) vor der Trennstufe (8) in einer stromaufwärts vorhandenen Trennstufe (5) schon aufgetrennt werde, sei vom Merkmal 3.1 des erteilten Anspruchs 1 nicht ausgeschlossen. Das Merkmal 3.1 fordere nämlich nur, dass "die Gase" des Rohgasstroms

im Feedstrom zur Feedstromtrennstufe enthalten seien, und nicht dass die Zusammensetzung konstant bleibe und damit identisch zum ursprünglich eingesetzten Rohgasstrom sei. Im Retentatstrom (7) der Trennstufe (5) der Vorrichtung der Figur 3 der D9 seien "die Gase" des Rohgasstroms (1) immer noch enthalten. Die Passage in Spalte 4, Zeilen 50 bis 54 der D9 bestätige nämlich, dass in der Trennstufe (5) nur ein Teil der unerwünschten Komponenten des Fluidgemischs zur Permeatseite (5b) permeiere. Somit sei das Merkmal 3.1 aus der Vorrichtung der Figur 3 der D9 bekannt.

- 8.4 Die Kammer erachtet diese Argumente als nicht überzeugend.
- 8.4.1 Wie schon oben im Zusammenhang mit der Figur 8 der D8 erklärt, fordert das Merkmal 3.1 des erteilten Anspruchs 1, dass der Feedstromtrennstufe ein Feedstrom zugeführt wird, der insbesondere aus den Gasen des Rohgasstroms und des zurückgeführten zweiten Permeatstroms zusammengesetzt ist. Die Kammer stimmt der Patentinhaberin zu, dass dieser Wortlaut eine Auftrennung des Rohgasstroms in einer Membrantrennstufe, bevor er zusammen mit dem zurückgeführten zweiten Permeatstrom zur Feedstromtrennstufe zugeführt wird, ausschließt.
- 8.4.2 In der Vorrichtung gemäß Figur 3 der D9 kann ein Rohgasstrom im Sinne des erteilten Anspruchs 1 nur der Gasstrom (1) sein. Entgegen der Auffassung der Einsprechenden 2 wird zur Trennstufe (8) kein Strom zugeführt, der aus den Gasen des Rohgasstroms (1) und des zurückgeführten zweiten Permeatstroms zusammengesetzt ist, sondern der Retentatstrom aus der Trennstufe (5).
- 8.5 Die Kammer ist somit zur Schlussfolgerung gelangt, dass die Neuheitseinwände der Einsprechenden 2 auf der

Grundlage der Figur 3 der D9 nicht überzeugend sind, weil zumindest das Merkmal 3.1 nicht offenbart ist.

9. Von den Einsprechenden wurden keine weitere Einwände gegen die Neuheit der erteilten Ansprüche vorgebracht. Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 54 EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung nicht entgegensteht.

Hauptantrag - das Streitpatent in erteilter Fassung -
Anspruch 1 - Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 100 a) und Artikel 56 EPÜ

10. Im schriftlichen Verfahren haben die Einsprechenden folgende Einwände der mangelnden erfinderischen Tätigkeit vorgebracht:

- Auf der Grundlage der D7 allein (Einsprechende 1 und 2)
- Ausgehend von D7 in Kombination mit D2 (Einsprechende 1)
- Ausgehend von D7 in Kombination mit D9 (Einsprechende 2)
- Ausgehend von D5 in Kombination mit D1 (Einsprechende 2)
- Ausgehend von D5 in Kombination mit D9 (Einsprechende 2)

Während der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende 2 folgende weitere Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit vorgebracht:

- einen neuen Einwand auf der Grundlage von D7 allein
- einen zweiten Einwand ausgehend von D7 in Kombination mit D2

- einen Einwand ausgehend von D9 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen.

11. Einwände ausgehend von D7 als nächstliegendem Stand der Technik

11.1 Die Einsprechenden vertraten die Ansicht, dass D7 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen sei. Dies wurde von der Patentinhaberin bestritten. Die Kammer kam allerdings zum Schluss, dass, insbesondere im Lichte der Offenbarung in Figur 2 der D7 (siehe oben die Ausführungen zur Neuheit gegenüber D7), D7 als nächstliegender Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angesehen werden könne. Da die Endentscheidung zum Hauptantrag zugunsten der Patentinhaberin ausfällt (siehe unten), erübrigt sich eine Begründung dieser Schlussfolgerung der Kammer.

11.2 Unterscheidungsmerkmale

Wie oben im Hinblick auf die Neuheit des erteilten Anspruchs 1 gegenüber der Figur 2 der D7 festgestellt wurde, unterscheidet sich der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 von der D7 zumindest durch das Merkmal 4.1, weil das in der Figur 2 der D7 gezeigte Ventil (CVb) keine Permeatsteuereinrichtung im Sinne des Merkmals 4.1 des erteilten Anspruchs 1 ist.

11.3 Die objektive technische Aufgabe

11.3.1 Die in der mündlichen Verhandlung abwesende Einsprechende 1 hat im schriftlichen Verfahren lediglich auf die von der Einspruchsabteilung hinsichtlich des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrags 19 formulierte objektive technische Aufgabe verwiesen (siehe den die Seiten 3 und 4 überbrückenden Absatz der Beschwerdebegründung der Einsprechenden 1), nämlich das Bereitstellen einer weiteren Ausführungsform. Diese

technische Aufgabe wurde allerdings auf der Grundlage des Merkmals 4.2 als Unterscheidungsmerkmal formuliert (angefochtene Entscheidung, Ziffer 13.3.2.2 auf Seite 50), da die Einspruchsabteilung das in der Figur 2 der D7 gezeigte Ventil (CVb) als eine Permeatsteuer-einrichtung im Sinne des Merkmals 4.1 angesehen hat (angefochtene Entscheidung, Seite 12, letzter Absatz). Da die Kammer dieser Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung aus den oben genannten Gründen nicht gefolgt ist, kann die Argumentation der Einspruchsabteilung und diese damit verbundene Formulierung der objektiven technischen Aufgabe nicht durchgreifen.

- 11.3.2 In der mündlichen Verhandlung waren sich hingegen die anwesenden Parteien einig, dass die aus dem oben genannten Unterscheidungsmerkmal 4.1 ableitbare objektive technische Aufgabe darin besteht, die in der Figur 2 der D7 gezeigte Vorrichtung zu modifizieren, um sie vielseitiger zu machen, insbesondere, um sie unter variablen Abschaltbedingungen ("*turn-down conditions*") betreiben zu können.
- 11.4 Naheliegen der beanspruchten Lösung auf der Grundlage von D7 allein
 - 11.4.1 Die Einsprechenden brachten im schriftlichen Verfahren vor, dass die D7 in den Absätzen [0123] und [0124] die Steuerung des in der Figur 2 der D7 gezeigten Ventils (CVb) anhand von Messeinrichtungen im zweiten Retentatstrom (RES2) offenbare. Somit sei das Merkmal 4.2 des erteilten Anspruchs durch D7 allein nahegelegt.
 - 11.4.2 Dieses Argument kann jedoch die Kammer nicht überzeugen, weil das in der Figur 2 der D7 gezeigte Ventil (CVb) aus den oben genannten Gründen keine Permeatsteuereinrichtung im Sinne des Merkmals 4.1 des erteilten Anspruchs 1 ist. Es wurde daher nicht

dargelegt, dass auch das Merkmal 4.1 durch die D7 nahegelegt ist.

- 11.4.3 Die Kammer ist daher zur Schlussfolgerung gelangt, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Lichte von D7 allein beruht (Artikel 56 EPÜ).
- 11.4.4 Während der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende 2 zum ersten Mal einen weiteren Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage von D7 allein unter Berücksichtigung des Merkmals 4.1 als Unterscheidungsmerkmal erhoben. Die Patentinhaberin beantragte, diesen Einwand nicht zuzulassen.
- 11.4.5 Gemäß Artikel 13 (2) VOBK, in Kraft seit 1. Januar 2024 und auf vorliegenden Fall anwendbar, bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.
- 11.4.6 Die Einsprechende 2 brachte vor, dass im gesamten Verfahren vor der Einspruchsabteilung das in der Figur 2 der D7 gezeigte Ventil (CVb) immer als eine Permeatsteuereinrichtung im Sinne des Merkmals 4.1 angesehen worden sei. Sie sei in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer zum ersten Mal mit der Schlussfolgerung konfrontiert worden, dass das Merkmal 4.1 ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Figur 2 der D7 sei. Diese Schlussfolgerung sei somit überraschend und die Einsprechende 2 habe das Recht, darauf entsprechend zu reagieren. Die Einsprechende 2 habe im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zur mangelnden Neuheit argumentiert und hätte ihre Position geschwächt, wenn sie auch zur erfinderischen Tätigkeit ausgeführt hätte. Es sei in der Rechtsprechung

anerkannt, dass kein Vortrag zur erfinderischen Tätigkeit erfolgen müsse, wenn bereits mangelnde Neuheit argumentiert werde. Die Einsprechende 2 verwies diesbezüglich auf die Entscheidungen T 597/07 und T 131/01.

- 11.4.7 Die Kammer merkt an, dass die Einsprechende 2 in ihrer Einspruchsschrift (siehe Seiten 13 bis 19) lediglich einen Neuheitseinwand gegen den erteilten Anspruch 1 im Lichte der Figur 2 der D7 erhoben hat. Schon in Erwiderung auf die Einspruchsschriften hat die Patentinhaberin hingegen geltend gemacht (siehe Ziffer 5.1; die hier zitierte D9 entspricht dem Dokument D7), dass unter anderem das Merkmal 4.1 des erteilten Anspruchs 1 in der Figur 2 der D7 nicht offenbart sei. Trotz dieses Vorbringens der Patentinhaberin hat die Einsprechende 2 im gesamten Verfahren vor der Einspruchsabteilung keinen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage von D7 allein unter Berücksichtigung des Merkmals 4.1 als Unterscheidungsmerkmal vorgebracht.
- 11.4.8 Die Tatsache, dass die Kammer diesbezüglich dem Vorbringen der Patentinhaberin gefolgt ist, stellt keinen außergewöhnlichen Umstand dar, der die Zulassung neuer Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen einen erteilten Anspruch rechtfertigen könnte. Es liegt nämlich in der Natur eines zweiseitigen Verfahrens, dass eine Kammer den Vortrag einer Partei überzeugender als den der anderen Partei findet und infolgedessen zu einer Schlussfolgerung zugunsten einer Partei gelangt.
- 11.4.9 Die von der Einsprechenden 2 zitierte Rechtsprechung kann die Argumente der Einsprechenden 2 ebenfalls nicht unterstützen.

In T 597/07 (Punkte 4 und 5 der Gründe) ging es um die Zulassung eines neuen Einspruchsgrundes. Die vorliegend in Frage stehende Zulassung eines neuen Einwands im Rahmen eines sich im Verfahren befindlichen Einspruchsgrundes im Lichte des Artikels 13 (2) VOBK wurde in dieser Entscheidung nicht behandelt.

In ähnlicher Weise entschied die in T 131/01 zuständige Kammer (Punkte 3 und 4 der Gründe), dass ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit in der Einspruchsschrift der Einsprechenden vorhanden war, so dass mangelnde erfinderische Tätigkeit kein neuer Einspruchsgrund darstellte. Außerdem entschied die zuständige Kammer, dass Argumente, die einen sich im Verfahren befindenden Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit stützen, von einer Einspruchsabteilung unter Artikel 114 (2) EPÜ nicht vom Verfahren ausgeschlossen werden können. Im Gegensatz zur vorliegenden Sache handelte es sich somit auch in T 131/01 nicht um einen neuen Einwand, der erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhoben wurde, und dessen Zulassung unter Berücksichtigung von Artikel 13 (2) VOBK zu entscheiden ist.

Tatsächlich ist es gängige Rechtsprechung, dass neue Einwände ohne das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände gemäß Artikel 13 (2) VOBK nicht zuzulassen sind (siehe zum Beispiel T 1042/18 (Punkt 4 der Gründe) und T 557/21 (Punkt 6.3 der Gründe)).

- 11.4.10 Aus diesen Gründen hat die Kammer entschieden, den neuen während der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Einwand der Einsprechenden 2 einer mangelnden erfinderischen Tätigkeit auf der Grundlage von D7 allein gemäß Artikel 13 (2) VOBK nicht zum Verfahren zuzulassen.

- 11.5 Naheliegen der beanspruchten Lösung ausgehend von D7 in Kombination mit D2
- 11.5.1 Die Einsprechende 1 brachte im schriftlichen Verfahren vor (Beschwerdebegründung, Seiten 4 bis 6), dass D2 die Lehre enthalte, die Flussrate des Retentatstroms zu messen, um die Druckdifferenz durch die Membran anzupassen. Die Fachperson würde diese Lehre an die in der Figur 2 der D7 gezeigte Vorrichtung übertragen, ohne die Vorrichtung der D7 zu modifizieren, und das Ventil (CVb) anhand von Messeinrichtungen im zweiten Retentatstrom (RES2) steuern. Somit sei das Merkmal 4.2 des erteilten Anspruchs 1 durch D7 in Kombination mit D2 nahegelegt.
- 11.5.2 Wie oben hinsichtlich des Einwands auf der Grundlage von D7 allein schon ausgeführt, kann dieses Argument jedoch die Kammer nicht überzeugen, weil das in der Figur 2 der D7 gezeigte Ventil (CVb) keine Permeatsteuereinrichtung im Sinne des Merkmals 4.1 des erteilten Anspruchs 1 ist. Es wurde nicht dargelegt, dass auch das Merkmal 4.1 durch D2 nahegelegt ist.
- 11.5.3 Die Kammer ist daher zur Schlussfolgerung gelangt, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ausgehend von D7 in Kombination mit D2 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).
- 11.5.4 Während der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende 2 zum ersten Mal einen weiteren Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D7 in Kombination mit D2 erhoben. Sie hat ausgeführt, dass
- die objektive technische Aufgabe die auf Seite 2, Zeilen 18 bis 22 der D2 genannte Verhinderung der Kondensation sei, und dass

- die Fachperson ein zusätzliches Ventil nach der Lehre der D2 in naheliegender Weise in D7 eingesetzt hätte.

Die Patentinhaberin beantragte, diesen Einwand nicht zuzulassen.

- 11.5.5 Die Argumente der Einsprechenden 2 zur Zulassung dieses Einwands waren die gleichen wie oben in Bezug auf den erst in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwand auf der Grundlage von D7 allein. Zusätzlich brachte die Einsprechende 2 vor, ein Einwand ausgehend von D7 in Kombination mit D2 sei vor der Einspruchsabteilung hinsichtlich des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrags 9A schon erhoben worden. Anspruch 1 gemäß diesem Hilfsantrag 9A sei mit Anspruch 1 gemäß dem von der Einspruchsabteilung als gewährbar angesehenen Hilfsantrag 19 identisch und entspreche einer Alternative des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1.
- 11.5.6 Die Kammer merkt an, dass der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D7 in Kombination mit D2, der vor der Einspruchsabteilung hinsichtlich des Hilfsantrags 9A erhoben wurde, derjenige ist, der schriftlich von der Einsprechenden 1 unter Berücksichtigung des Merkmals 4.2 als Unterscheidungsmerkmal vorgebracht wurde, und der oben berücksichtigt und als nicht überzeugend erachtet wurde.
- 11.5.7 Der in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer von der Einsprechenden 2 erhobene Einwand unter Berücksichtigung des Merkmals 4.1 als Unterscheidungsmerkmal ist hingegen neu. Aus den gleichen Gründen wie oben in Bezug auf den erst in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwand auf der Grundlage von D7 allein kam die Kammer zum Schluss,

dass keine außergewöhnliche Umstände vorliegen, die die Zulassung dieses neuen Einwands rechtfertigen.

- 11.5.8 Die Kammer hat daher entschieden, den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit der Einsprechenden 2 ausgehend von D7 in Kombination mit D2, wonach
- die objektive technische Aufgabe die auf Seite 2, Zeilen 18 bis 22 der D2 genannte Verhinderung der Kondensation sei, und
 - der Fachmann ein zusätzliches Ventil nach der Lehre der D2 in naheliegender Weise in D7 eingesetzt hätte,

unter Artikel 13 (2) VOBK nicht zum Verfahren zuzulassen.

- 11.6 Naheliegen der beanspruchten Lösung ausgehend von D7 in Kombination mit D9

- 11.6.1 Die Einsprechende 2 führte ferner aus, dass die mit der oben genannten technischen Aufgabe (Ziffer 11.3.2 oben) befasste Fachperson das Dokument D9 in Betracht gezogen hätte. D9 offenbare in Figur 3 (siehe oben die Ausführungen zur Neuheit) eine Vorrichtung zur Trennung von Gasen und setze sich explizit mit der technischen Aufgabe auseinander, eine effiziente Gastrennung bei eingeschränktem Bedarf ("*off-demand*") oder unter variablen Abschaltbedingungen ("*turn-down conditions*") durchzuführen. Diesbezüglich verwies die Einsprechende 2 auf Spalte 1, Zeilen 58 bis 60 und Spalte 3, Zeilen 62 bis 65 der D9. Als Lösung dieser technischen Aufgabe schlage D9 in Spalte 5, Zeile 66 bis Spalte 6, Zeile 37, vor (die Bezugszeichen beziehen sich auf die oben gezeigte Figur 3 der D9), eine Messeinrichtung (19) im Retentatstrom (32) anzuordnen, die ein Signal an die Steuereinheit (21) senden könne. Diese Steuereinheit (21) sende ihrerseits ein

Ausgangssignal an eine Kapazitätssteuerungseinrichtung (24), die dazu diene, den Kompressor (2) auf den für die angegebenen Bedarfsbedingungen geeigneten Druck herunterzuschalten. Diese Lösung sei unmittelbar auf die in der Figur 2 der D7 gezeigte Vorrichtung übertragbar. Die Fachperson würde somit eine Messeinrichtung im Retentatstrom (RES2) der Vorrichtung nach der Figur 2 der D7 (siehe oben) anordnen und darüber hinaus eine ähnliche Steuereinheit wie die Kapazitätssteuerungsvorrichtung (24) der D9 einbauen, um den Kompressor (C) anhand von Messwerten der Messeinrichtung im Retentatstrom (RES2) zu steuern. Die Steuerung des Kompressors (C) führe zwangsläufig zu einer Änderung des Drucks auch auf der Permeatseite der Trennstufe (GSM1), wie vom Merkmal 4.1 des erteilten Anspruchs 1 gefordert. Alternativ oder zusätzlich würde die Fachperson in Betracht ziehen, einen zusätzlichen Kompressor im Permeatstrom (PERM1) gemäß Figur 2 der D7 einzubauen. Dieser entspreche dem Kompressor (11) in der Figur 3 der D9, der im Permeatstrom aus der Trennstufe (8) angeordnet sei, und der anhand von Messwerten der Messeinrichtung (19) im Retentatstrom (32) gesteuert werde. Somit wäre die Fachperson ausgehend von D7 und unter Berücksichtigung der Lehre der D9 in naheliegender Weise zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gelangt.

11.6.2 Die Kammer erachtet diese Argumente als nicht überzeugend.

Selbst unter der Annahme, die mit der oben genannten technischen Aufgabe befasste Fachperson hätte auf der Grundlage der D9 eine Kapazitätssteuerungsvorrichtung in die Vorrichtung nach der Figur 2 der D7 eingebaut, um den Kompressor (C) anhand von Messwerten einer Messeinrichtung im Retentatstrom (RES2) zu steuern, enthält D7 keinen Hinweis, dass eine Veränderung der

Kapazität des Kompressors (C) zwangsläufig zu einer Veränderung (Erhöhung oder Erniedrigung) des Drucks auf der Permeatseite der Trennstufe (GSM1) führen würde. Wie von der Patentinhaberin ausgeführt, deutet die Figur 2 der D7 eher darauf hin, dass der Permeatstrom (PERM1) bei konstantem Druck arbeitet, weil er in offener Kommunikation zum Rohgasstrom (FS) steht. Die Kammer stimmt ferner der Patentinhaberin zu, dass auch die D9 keine Offenbarung enthält, dass eine Veränderung der Kapazität des Kompressors (2) zu einer Veränderung des Drucks auf der Permeatseite (5b) der Trennstufe (5) (siehe Figur 3 der D9) führt.

Hinsichtlich des in der Figur 3 der D9 gezeigten Kompressors (11) stimmt die Kammer weiterhin der Patentinhaberin zu, dass dieser im Permeatstrom aus der Trennstufe (8) angeordnet ist, die der Retentat-trennstufe (GSM2) gemäß Figur 2 der D7 entspricht. Eine Anordnung eines ähnlichen Kompressors wie der Kompressor (11) der D9 im Permeatstrom (PERM2) gemäß Figur 2 der D7 würde das Merkmal 4.1 des erteilten Anspruchs daher nicht vorwegnehmen. Außerdem teilt die Kammer die Auffassung der Patentinhaberin, wonach der Kompressor (11) der D9 eventuell nur den Druck des Stroms (9) zur Trennstufe (12), nicht aber den Druck auf der Permeatseite (8b) der Trennstufe (8) gemäß Figur 3 der D9 variieren könnte.

- 11.6.3 Die Kammer ist daher zur Schlussfolgerung gelangt, dass das Merkmal 4.1 des erteilten Anspruchs 1 durch die D9 nicht nahegelegt ist. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D7 in Kombination mit D9 (Artikel 56 EPÜ).

12. Einwände ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik
- 12.1 Die Einsprechende 2 erhob ferner Einwände der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D1 oder D9. Die Patentinhaberin beantragte, diese Einwände nicht zuzulassen.
- 12.2 Die Einsprechende 2 führte aus, sie habe vor der Einspruchsabteilung im Schriftsatz vom 17. September 2021 Einwände mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5 angekündigt. Sie habe dann die Einwände mit der Beschwerdebegründung eingereicht. Diese Einwände seien nicht komplex, hoch relevant für die Frage der erfinderischen Tätigkeit und der Verfahrensökonomie nicht abträglich, weil sie auf Entgegenhaltungen basierten, die sich schon immer im Verfahren befänden. Die Einwände seien somit zuzulassen.
- 12.3 Werden Einwände erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht, stellen diese grundsätzlich eine Änderung im Sinne von Artikel 12 (4) VOBK dar, mit der Folge, dass der Kammer ein Ermessen hinsichtlich der Frage der Zulassung eingeräumt wird. Gemäß Artikel 12 (6) VOBK lässt die Kammer unter anderem Einwände nicht zu, die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorzubringen gewesen wären.
- 12.3.1 Die Kammer merkt an, dass die Einsprechende 2 im Schriftsatz vom 17. September 2021 auf Seite 2 folgendes ausgeführt hat: "*Opponent 2 further submits that each of the Auxiliary Requests 4A to 31A is also not novel over one or more of documents D1 to D5 and D7 to D10, and not inventive over said documents or various combinations thereof*" ["Die Einsprechende 2 macht ferner geltend, dass jeder der Hilfsanträge 4A

bis 31A auch nicht neu gegenüber einem oder mehreren der Dokumente D1 bis D5 und D7 bis D10 und nicht erfinderisch gegenüber diesen Dokumenten oder verschiedenen Kombinationen davon ist"] (Übersetzung durch die Kammer). Einerseits richtete sich diese Aussage gegen die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsanträge und nicht gegen den erteilten Anspruch 1; andererseits ist diese Aussage so vage und unspezifisch, dass sie nicht als ein substantzierter, insbesondere nachvollziehbarer Einwand gegen den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D1 oder D9 angesehen werden kann.

12.3.2 Die Einwände wurden somit erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht, so dass die Zulassung dieser Einwände im Ermessen der Kammer stand. Schon in Erwiderung auf die Einspruchsschriften hat die Patentinhaberin allerdings geltend gemacht, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu gegenüber den von den Einsprechenden zitierten Entgegenhaltungen war. Insbesondere hat die Patentinhaberin vorgetragen, dass die Merkmale 4.1 und 4.2 des erteilten Anspruchs 1 in keinem der von den Einsprechenden zitierten Dokumenten offenbart seien. Trotz dieses Vorbringens der Patentinhaberin hat die Einsprechende 2 im gesamten Verfahren vor der Einspruchsabteilung keinen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand der Technik erhoben, sondern bis zur Einreichung der Beschwerdebegründung gewartet. Es sind keine Gründe ersichtlich, warum diese Einwände nicht vor der Einspruchsabteilung vorgebracht wurden.

12.4 Die Kammer hat daher entschieden, die Einwände der Einsprechenden 2 der mangelnden erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D5 als nächstliegendem Stand

der Technik in Kombination mit D1 oder D9 gemäß Artikel 12 (6) VOBK nicht zuzulassen.

13. Einwand ausgehend von D9 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen
- 13.1 Während der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende 2 zum ersten Mal einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D9 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen erhoben. Die Patentinhaberin beantragte, diesen Einwand nicht zuzulassen.
- 13.2 Gemäß Artikel 13 (2) VOBK in der Fassung seit 1. Januar 2024 bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.
- 13.3 Die Einsprechende 2 trug vor, dass sie während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung versucht habe, einen Neuheitseinwand gegen den Gegenstand des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrags 4A vorzubringen. Die Einspruchsabteilung habe allerdings den Einwand nicht zugelassen. Im Lichte der Entscheidung der Kammer hinsichtlich der Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 solle die Einsprechende 2 Gelegenheit erhalten, den Einwand vorzubringen. Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 4A überlappe nämlich weitgehend mit dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 1, so dass ein ähnlicher Einwand gelte. Der Einwand solle daher zugelassen werden.
- 13.4 Die Kammer merkt an, dass die Patentinhaberin schon in Erwiderung auf die Einspruchsschriften (siehe Ziffer 5.3; die hier zitierte D11 entspricht dem Dokument D9)

geltend machte, dass unter anderem die Merkmale 4.1 und 4.2 des erteilten Anspruchs 1 in D9 nicht offenbart seien. Trotz dieses Vorbringens der Patentinhaberin hat die Einsprechende 2 im gesamten Verfahren vor der Einspruchsabteilung keinen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D9 als nächstliegendem Stand der Technik erhoben. Dem steht nicht entgegen, dass die Einspruchsabteilung einen erst in der mündlichen Verhandlung gegen einen Hilfsantrag vorgebrachten Neuheitseinwand im Lichte der D9 nicht zugelassen hat.

13.5 Die Tatsache, dass die Kammer hinsichtlich der Neuheit dem Vorbringen der Patentinhaberin gefolgt ist, stellt keinen außergewöhnlichen Umstand dar, der die Zulassung eines neuen Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen einen erteilten Anspruch rechtfertigen könnte. Es liegt nämlich in der Natur eines zweiseitigen Verfahrens, dass eine Kammer den Vortrag einer Partei überzeugender als den der anderen Partei findet und infolgedessen zu einer Schlussfolgerung zugunsten einer Partei gelangt.

13.6 Aus diesen Gründen hat die Kammer entschieden, den Einwand der Einsprechenden 2 mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von D9 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen gemäß Artikel 13 (2) VOBK nicht zum Verfahren zuzulassen.

14. Aus den oben genannten Gründen ist keiner der von den Einsprechenden erhobenen Einwände der mangelnden erfinderischen Tätigkeit überzeugend oder wurde zum Verfahren zugelassen. Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 56 EPÜ der Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung nicht entgegensteht.

Schlussfolgerung

15. Keiner der in der Beschwerde herangezogenen Einspruchsgründe steht der Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung entgegen.

Antrag der Einsprechenden 2 auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr - Regel 103 (1) a) EPÜ

16. Die Einsprechende 2 beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Ihrer Ansicht nach sei die Rückzahlung unter anderem dadurch gerechtfertigt, dass die Einspruchsabteilung fehlerhaft entschieden habe, 58 von der Patentinhaberin nur einen Monat vor der ersten mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsanträge zuzulassen, und gleichzeitig einem Antrag auf Verschiebung der mündlichen Verhandlung nicht stattzugeben. Außerdem sei das rechtliche Gehör der Einsprechenden 2 mehrfach verletzt worden, weil verschiedene während der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Einwände gegen die Hilfsanträge von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden seien.

- 16.1 Die Kammer merkt allerdings an, dass gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ die Beschwerdegebühr nur dann wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels zurückgezahlt wird, wenn der Beschwerde stattgegeben wird.

- 16.2 Da der Beschwerde der Einsprechenden 2 aus den oben genannten Gründen nicht stattgegeben werden kann, muss allein aus diesem Grund der Antrag der Einsprechenden 2 auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Einsprüche werden zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Einsprechenden 2 auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



U. Bultmann

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt