

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Dezember 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0626/23 - 3.3.05

Anmeldenummer: 17194673.4

Veröffentlichungsnummer: 3466903

IPC: C04B35/01, C04B35/03,
C04B35/043, C04B35/101,
C04B35/105, C04B35/111,
C04B35/185, C04B35/20,
C04B35/443, C04B35/462,
C04B35/465, C04B35/48,
C04B35/66

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERSATZ ZUR HERSTELLUNG EINES FEUERFESTEN ERZEUGNISSES,
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES FEUERFESTEN ERZEUGNISSES, EIN
FEUERFESTES ERZEUGNIS SOWIE DIE VERWENDUNG EINES SYNTHETISCHEN
ROHSTOFFS

Patentinhaberin:

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG

Einsprechende:

Refratechnik Holding GmbH

Stichwort:

Versatz/REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

VOBK 2020 Art. 12(3), 12(5), 13(2)

Schlagwort:

Erfinderische Tätigkeit - technische Wirkung aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableitbar (nein)

Beschwerdeerwiderung - unzureichende Begründung von Hilfsanträgen

Änderung nach Zustellung der Mitteilung gem. Art. 15(1) VOBK - außergewöhnliche Umstände (nein)

Zitierte Entscheidungen:

R 0008/19, T 1128/21, T 0364/20, T 0241/18, T 2514/16,

T 1891/16, T 1439/16, T 1658/12

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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0626/23 - 3.3.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05
vom 17. Dezember 2024

Beschwerdeführerin: Refratechnik Holding GmbH
(Einsprechende) Georg-Muche-Str. 4
80807 München (DE)

Vertreter: Dr. Solf & Zapf
Patent- und Rechtsanwalts PartG mbB
Candidplatz 15
81543 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Wienerbergstraße 11
1100 Wien (AT)

Vertreter: Berkenbrink, Kai-Oliver
Patentanwälte Becker & Müller
Turmstrasse 22
40878 Ratingen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 8. Februar 2023 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 3466903 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender T. Burkhardt
Mitglieder: J. Roider
O. Loizou

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdeführerin) betrifft die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent EP 3 466 903 B9 zurückzuweisen.

II. In der Entscheidung wird unter anderem auf folgende Dokumente verwiesen:

D2 DE 32 08 956 C2

Die D2 umfasst insgesamt vier nicht nummerierte Blätter bestehend aus einem Blatt mit den bibliographischen Daten und drei Seiten an Text. Letztere werden im Folgenden mit den Seiten 1 bis 3 bezeichnet.

D5 WO 2007/096246 A2

III. Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:

"1. Versatz zur Herstellung eines feuerfesten Erzeugnisses, umfassend die folgenden Komponenten:

1.1 Eine Grundkomponente aus wenigstens einem feuerfesten keramischen Rohstoff, die zu wenigstens 50 Masse-% aus MgO besteht; sowie

1.2 wenigstens einen synthetischen Rohstoff mit folgenden Merkmalen:

1.2.1 Der synthetische Rohstoff besteht aus Körpern, wobei die Körper die folgenden Merkmale aufweisen:

1.2.1.1 Die Körper bestehen aus miteinander versinterten Körnern aus wenigstens einem feuerfesten keramischen Rohstoff, wobei

*1.2.1.2 die Körper einen Anteil an
Tonmineralen unter 10 Masse-%, bezogen auf
die Gesamtmasse der Körper, aufweisen;
1.2.2 die Körper weisen ein Verhältnis von
(Dicke):(Breite):(Länge) von
(1):(≥ 1 und ≤ Länge):(≥ 3) auf."*

IV. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt
zusammengefasst werden:

Hauptantrag, Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 56 EPÜ

Es sei u.a. von der D5 auszugehen, die im Hinblick auf
die D2 den beanspruchten Gegenstand nahe lege.

Der Anspruch unterscheide sich von der D5 durch die
beanspruchte Geometrie der Körper. Das Streitpatent
habe eine Reduktion des E-Moduls zum Ziel.

Das Streitpatent offenbare in Absatz [0031], dass ein
Mindestanteil der Körper nötig sei, um den geltend
gemachten Effekt zu erzielen. Jedoch sei der Anspruch 1
dahingehend nicht beschränkt, so dass dieser Effekt
nicht erzielt werden könne.

Die D2 offenbare, dass die stiftförmigen Körper die
Sprödigkeit verringerten und die Bruchdehnung erhöhten.
Der Mechanismus, der auf der Seite 2, im ersten Absatz
der D2 beschrieben sei, sei auch auf basische Keramiken
übertragbar.

Die D5 befasse sich nur mit einer Materialkombination
und stelle keine besondere Anforderungen an die Körnung
der Körper, sodass sie nicht von einer Kombination mit
der D2 weglehre. Insbesondere gehe die D5 davon aus,
dass die elastifizierende Wirkung von Forsterit in
einer basischen Matrix unbekannt war. Der dritte Absatz
auf der Seite 8 der D5 beziehe sich nur auf die
Tabelle 1. Die Körnung des Elastifizierers werde
lediglich im abhängigen Anspruch 11 der D5

thematisiert.

Zulassung Hilfsantrag 0, Artikel 13(2) VOBK

Die fehlende Angabe des Anteils an Körpern im Versatz wurde bereits im Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung erhoben und nie fallen gelassen. Daher sei der Hilfsantrag 0 nach Artikel 13(2) VOBK nicht zuzulassen.

Zulassung Hilfsanträge 1-6, Artikel 12(3) VOBK

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdegegnerin lediglich eine Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 6 angegeben, jedoch nicht vorgetragen, welche Einwände die Änderungen betreffen und warum sie überwunden wurden.

Obwohl die Hilfsanträge 1 bis 6 mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht wurden, enthielt sie keine Stellungnahme zu ihnen. Lediglich im Schreiben vom 4. März 2024 wurde erstmals etwas zu den Hilfsanträgen vorgetragen. Die Hilfsanträge seien daher nicht zuzulassen.

- V. Die Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Hauptantrag, Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 56 EPÜ

Es sei kein Nachweis über das Nichtvorhandensein des Effekts für Volumenanteile der Körper außerhalb der bevorzugten Bereiche erbracht worden. Zudem sei der Absatz [0031] des Streitpatents missverstanden worden.

Die D5 sei bereits wegen der unterschiedlichen

Materialien grundsätzlich nicht mit der D2 kombinierbar. Zudem lehre die D5 vom Verwenden wegen der zu verwendenden Kornbänder von den in der D2 verwendeten unüblichen Körperformen weg.

Darüber hinaus erhöhe die in der D2 angestrebte Armierung den E-Modul des Produkts und leite von der D5 weg, weil die D5 gerade eine Reduzierung des E-Moduls anstrebe.

Die selektive Berücksichtigung der Geometrie der Körper aus D2 in D5 könne nur durch eine rückschauende Betrachtung zustande kommen.

Die diskutierte Argumentationslinie, insbesondere die zu betrachtende technische Aufgabe, sei nicht von der Beschwerdeführerin vorgetragen worden und daher nicht zu berücksichtigen. Durch das Fehlen der Formulierung der technischen Aufgabe habe die Beschwerdebegründung keinen vollständigen Vortrag mit einer klaren Argumentationskette enthalten.

Zulassung Hilfsantrag 0, Artikel 13(2) VOBK

Die Kammer habe drei Gründe angegeben, warum sie die technische Aufgabe als nicht gelöst ansehe. Keiner dieser Gründe sei von der Beschwerdeführerin geltend gemacht worden. Daher lägen außergewöhnliche Umstände vor, die die Zulassung des Hilfsantrags 0 rechtfertigten.

Zulassung Hilfsanträge 1 bis 6, Artikel 12(3) VOBK

Die Beschwerdegegnerin erkannte an, dass in der Beschwerdeerwiderung die Substantiierung zu den Hilfsanträgen 1 bis 6 sehr knapp war. Da der Einspruch

zurückgewiesen wurde, habe die Einspruchsabteilung zu den Hilfsanträgen nicht Stellung genommen. Angesichts der äußerst umfangreichen, jedoch unstrukturierten Beschwerdebegründung sollten die Hilfsanträge 1 bis 6 dennoch zugelassen werden.

VI. Anträge in der Sache

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

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das Patent in geänderter Fassung auf Grundlage des Hilfsantrags 0, eingereicht mit Schreiben vom 22. Oktober 2024, oder auf Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 6, eingereicht am 11. November 2022, aufrecht zu erhalten.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag, Erfinderische Tätigkeit, Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 56 EPÜ

1. Dem Gegenstand von Anspruch 1 liegt aus folgenden Gründen keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.
2. Anspruch 1 ist auf einen Versatz aus einer Grundkomponente und einem synthetischen Rohstoff aus Körpern zum Herstellen eines feuerfesten Erzeugnisses gerichtet.

3. Von der Beschwerdeführerin wurde D5 als Ausgangspunkt für einen Einwand unter Artikel 56 EPÜ genannt.
4. D5 offenbart einen grobkeramischen feuerfesten Versatz aus einer Grundkomponente ("basische Hauptkomponente") und gesinterten elastifizierenden Körpern ("elastifizierender Zusatzstoff in Form eines Forsteritwerkstoffes oder Forsteritwerkstoff bildenden Gemenges") für ein feuerfestes Erzeugnis (D5, Anspruch 1; Tabelle 1; Seite 8, letzter Absatz - Seite 9, erster Absatz).

Sie ist daher als Ausgangspunkt für einen Einwand nach Artikel 56 EPÜ geeignet, wie auch die Beschwerdegegnerin anerkennt.

5. Die dem Patent zugrundeliegende technische Aufgabe ist es der Beschwerdegegnerin zufolge, den Elastizitätsmodul (E-Modul) und damit die Sprödigkeit des feuerfesten Erzeugnisses signifikant zu reduzieren (z.B. Abschnitt [0010]).
6. Gelöst soll diese technische Aufgabe mit den Merkmalen des Anspruchs 1 werden, der sich von der D5, wie beide Streitparteien anerkennen, nur dadurch unterscheidet, dass die Körper ein Verhältnis von (Dicke):(Breite):(Länge) von (1):(≥ 1 und ≤ Länge):(≥ 3) aufweisen.
7. Der Anspruch 1 enthält jedoch keine Angaben zum Anteil der Grundkomponente und der Körper im Versatz.

Bereits das Streitpatent offenbart aber, dass "die Körper ihre Wirkung als Elastifizierer nicht oder nur in ungenügendem Ausmaß entfalten können" , wenn sie unterhalb eines bestimmten Massenanteils im Versatz

vorliegen (Streitpatent, Seite 5, Zeilen 14-25).

8. Anspruch 1 erstreckt sich daher auch auf Ausführungsformen, die nach der Lehre des Streitpatents die von der Beschwerdegegnerin angegebene technische Aufgabe ausdrücklich nicht lösen.
9. Daher muss die technische Aufgabe in eine weniger ambitionierte Aufgabe umformuliert werden, nämlich das Bereitstellen eines alternativen Versatzes.
10. Die D2 offenbart stiftförmige feuerfeste Körper, mit einer Länge von mindestens dem Fünffachen des Durchmessers, die teilweise anstelle des üblichen Granulats für die Herstellung feuerfester keramischer Werkstoffe eingesetzt werden (D2: Anspruch 1; Seite 1, Zeilen 49-54).
11. Angesichts der technischen Aufgabe, einen alternativen Versatz bereitzustellen, ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass die Fachperson die Form der Forsteritsinterkörper anspruchsgemäß wählen würde.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei dieser Aufgabenstellung, die Fachperson keinen Hinweis benötigt, um die Dokumente zu kombinieren.

- 11.1 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass kein bestimmter Grad an technischem Fortschritt nötig sei, um einen Effekt anerkennen zu müssen. Wenn ein Effekt innerhalb des beanspruchten Bereichs nachgewiesen worden sei, so sei z.B. im Hinblick auf die T 2514/16 davon auszugehen, dass dieser im gesamten Bereich auftrete. Die erfindungsgemäßen Beispiele zeigten einen gegenüber den Vergleichsbeispielen signifikant reduzierten E-Modul. Es sei durch die

Beschwerdeführerin nicht nachgewiesen worden, dass es an den Bereichsgrenzen keinen Effekt gebe. Zudem müsse der Absatz [0031] des Streitpatents als Ganzes gelesen werden. In den ersten Zeilen werde offenbart, dass die Körper "in vorteilhafter Weise" in einem spezifischen Volumenanteil enthalten seien. Das hieße aber nicht, dass die Wirkung bei sehr geringen Anteilen nicht mehr beobachtbar sei. In diesem Lichte sei die Zeile 20 des Absatz [0031] zu interpretieren. Natürlich sei die Mikrorissbildung auch bei wenigen Körpern beobachtbar. Das sei auch durch das Wort "können" in Zeile 21 des Absatz [0031] zum Ausdruck gebracht worden.

Das ist nicht überzeugend.

Das Streitpatent offenbart in Absatz [0031], Zeilen 20-25, die Grenzen des Gehalts an synthetischen Körpern. Dort wird u. a. gelehrt, dass es "sich herausgestellt [hat], dass die Körper ihre Wirkung als Elastifizierer nicht oder nur in ungenügendem Ausmaß entfalten können, wenn sie unterhalb der vorbezeichneten Massenanteile im Versatz ... vorliegen". Dass sich der geltend gemachte Effekt in besonders vorteilhafter Weise entfaltet, wenn sich der Volumenanteil der Körper innerhalb der vor diesem Satz in Absatz [0031] genannten Grenzen bewegt, steht dem nicht entgegen. Es ändert insbesondere nicht die Lehre, dass ein Mindestanteil an Körpern im Versatz enthalten sein muss. Die Beispiele können zu dieser Fragestellung nichts beitragen, weil sie alle Anteile an Körpern enthalten, in denen sich laut Absatz [0031] der geltend gemachte Effekt in besonders vorteilhafter Weise entfaltet (Zeile 19: "*noch* bevorzugter in einem Volumenanteil im Bereich von 2 bis 15 Volumen-%" (Hervorhebung durch die Kammer)).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin kann angesichts dieser expliziten Lehre im Streitpatent selbst daher nicht davon ausgegangen werden, dass die technische Aufgabe über den gesamten beanspruchten Bereich gelöst ist. Aus dem gleichen Grund ist es im Unterschied zur zitierten T 2514/16 auch nicht notwendig, dass die Beschwerdeführerin Versuchsreihen einreicht. Sie könnte damit nämlich allenfalls nur bestätigen, was ohnehin schon der Lehre des Streitpatents entspricht.

- 11.2 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass D5 offenbare, die Elastifizierer der erfindungsgemäßen Versätze mit den "üblichen Kornbändern" herzustellen (D5: Seite 8, dritter Absatz; Seite 9, erster Absatz). Daher lehre die D5 vom Verwenden von stiftförmigen Körpern weg, da diese kein übliches Kornband darstellten.

Dieses Argument überzeugt nicht. Der zitierte dritte Absatz der Seite 8 der D5 bezieht sich auf die Tabelle 1 auf der Seite 7 und lehrt, dass Zwischenwerte des Periklasgehalts durch die Mischung der in Tabelle 1 angegebenen Elastifizierer erhalten werden können. Es ergibt sich daraus keine Lehre, dass die D5 das Verwenden von Elastifizierern mit üblichen Korngeometrien voraussetzt.

Zudem geht die D5 davon aus, dass die elastifizierende Wirkung von Forsterit in einer basischen Matrix unbekannt war. Entsprechend werden keine besonderen Anforderungen an die Körnung der Elastifizierer gestellt, sodass übliche Kornbänder und übliche Kornverteilungen verwendet werden können (vgl. D5: Seite 9, erster Absatz mit D5: Anspruch 1).

Auch die Tatsache, dass die Körnung nur in den abhängigen Ansprüchen von D5 genannt wird (z.B. Anspruch 11), bestätigt, dass es sich um ein optionales Merkmal handelt.

Daraus abzuleiten, dass in der D5 nur übliche Kornbänder mit üblichen Kornverteilungen verwendet werden können, verkennt den tatsächlichen Offenbarungsgehalt der D5.

Eine Lehre, die vom Verwenden von stiftförmigen Körpern wegführt, ist nicht ersichtlich.

- 11.3 Darüber hinaus sei, so die Beschwerdegegnerin, die D2 grundsätzlich nicht mit der D5 kombinierbar. Der Umstand, dass sich die Ansprüche der D2 allgemein auf feuerfeste keramische Erzeugnisse erstreckten, sei ein Artefakt der Anspruchsformulierung (siehe T 1658/12) und ändere nichts daran, dass die Lehre der D2 lediglich feuerfeste Betone umfasse, die mit Tonstiften armiert seien. Die Fachperson würde nicht in Betracht ziehen, diese Lehre auf basische keramische Produkte, wie in der D5 gezeigt, zu übertragen.

Die Beispiele der D2 sind zwar auf nicht-basische feuerfeste Betone gerichtet, aber es ist nicht ersichtlich, warum der im ersten Absatz der Seite 2 beschriebene Bruchmechanismus nicht auf basische keramische Produkte übertragbar sein soll. Daher erscheint die breite Formulierung des Anspruchs 1 der D2 nicht ungerechtfertigt bzw. als Artefakt der Anspruchsformulierung, wie die Beschwerdegegnerin u.a. im Hinblick auf die T 1658/12 behauptet.

Dass dem dennoch so sei, wurde nicht gezeigt.

- 11.4 Die D2 befasse sich, so die Beschwerdegegnerin, mit mit Tonstiften armierten, feuerfesten Betonen, d.h. mit nicht-basischen feuerfesten keramischen Produkten. Eine solche Armierung führe aber zu einer Erhöhung des E-Moduls, was man z.B. bei Stahlbeton gut erkenne. Das sei in der D5 jedoch nicht gewünscht, so dass die Fachperson die D2 nicht berücksichtige.

Auch dieses Argument überzeugt nicht.

In D2 ist nicht offenbart, ob sich der E-Modul des Produkts ändert.

Dagegen offenbart die D2, dass die Temperaturwechselbeständigkeit erhöht wird (Seite 2, erste drei Absätze), was auch in D5 angestrebt wird (erster vollständiger Absatz auf Seite 2). Dies ist im Einklang mit dem Streitpatent (Abschnitt [0006]).

Die D2 ersetzt dafür einen Teil des feuerfesten keramischen Erzeugnisses durch keramische Stifte (siehe Anspruch 1).

Eine Erhöhung der Temperaturwechselbeständigkeit erlaubt unstrittig keinen Rückschluss auf den E-Modul.

Der Vergleich des in der D2 offenbarten Produkts mit Stahlbeton ist nicht überzeugend, weil der Stahl im Stahlbeton kein keramisches Produkt ist und somit seine mechanischen Eigenschaften deutlich von jenen des Betons abweicht.

Die Beschwerdegegnerin hat daher weder gezeigt, dass ihre Behauptung so pauschal wie formuliert, noch im

speziellen Fall der D2 zutrifft.

- 11.5 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass selbst bei einer Kombination mit D2, die Fachperson gezielt die Form der Tonstifte aus dem Kontext der D2 extrahieren und nur diese auf die Forsteritkörper der D5 übertragen müsse, was nur durch eine rückschauende Betrachtung möglich sei.

Angesichts der technischen Aufgabe, einen alternativen Versatz bereitzustellen, benötigt die Fachperson keinen speziellen Hinweis darauf, die in der D2 offenbarte Form der Körper auf die D5 zu übertragen (T 364/20, Punkt 11.6.2).

Dass sich die Lehre der D2 in dieser Hinsicht nicht auf die D5 übertragen lässt, weil sie beispielsweise im Widerspruch zur D5 steht, ist nicht gezeigt worden.

- 11.6 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die Argumentationslinie bzgl. der Formulierung der Aufgabe als Alternative nicht zuzulassen, denn die Beschwerdeführerin habe nicht ein einziges Mal eine technische Aufgabe formuliert und schon gar nicht vorgetragen, dass sie das Bereitstellen eines alternativen Versatzes als die technische Aufgabe zugrunde lege. Die Beschwerdeführerin habe daher in der Beschwerdebegründung keinen vollständigen Vortrag mit einer klaren Argumentationskette präsentiert. Vielmehr seien nur Fragmente vorgetragen worden, aus denen sich die Kammer den Einwand unter Artikel 56 EPÜ selbst konstruiert habe.

Wie in der angefochtenen Entscheidung zusammengefasst (Seite 17, letzter Absatz, bis Seite 18, vierter Absatz), machte die Beschwerdeführerin bereits im

Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung geltend, dass die technische Aufgabe lediglich als das Bereitstellen einer Alternative zu betrachten sei, u.a., weil der Mindestanteil der Körper im Versatz nicht definiert und deshalb die technische Aufgabe bereits nach der Lehre des Streitpatents, Absatz [0031] nicht im gesamten beanspruchten Bereich gelöst sei.

In der Beschwerdebeurteilung hat die Beschwerdeführerin im Punkt 1.4.4. mit dem Titel "Kein technischer Effekt" im ersten Absatz wiederholt, dass geringe Anteile an Körpern keinen technischen Effekt bewirkten.

Zwar hat sie in der Beschwerdebeurteilung nicht wiederholt, dass deshalb die technische Aufgabe das Bereitstellen eines alternativen Versatzes sei, jedoch ist das nicht notwendig, denn das Verwenden des Aufgabe-Lösung-Ansatzes ist nicht verbindlich (R 8/19, Punkt 7).

Im Rahmen des Aufgabe-Lösung-Ansatzes sollte normalerweise eine Diskussion über den relevanten Stand der Technik, die Unterschiede zwischen dem Stand der Technik und der beanspruchten Erfindung sowie deren technische Relevanz stattfinden (R 8/19, Punkt 7). Diese Diskussion hat bezüglich des Mindestanteils der Körper im Versatz erkennbar stattgefunden (analog zu R 8/19, Punkt 19).

Das Argument der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf die T 241/18, demzufolge ein Einwand unter Artikel 56 EPÜ, der in der Beschwerdebeurteilung nicht weiterverfolgt wurde, nicht im fortgeschrittenen Stadium des Verfahrens wieder aufgenommen werden kann, geht somit genau so fehl, wie das Argument im Hinblick auf die T 1439/16, demzufolge die Beschwerdeführerin den

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bestimmt, und somit ein erstmals in der mündlichen Verhandlung erhobener Angriff gegen einen bis dahin nicht beanstandeten Anspruch unzulässig ist.

Darüber hinaus hat die Kammer, anders als im Fall, der der R 8/19 zugrunde liegt, der Beschwerdegegnerin bereits in der vorläufigen Meinung mitgeteilt, welche technische Aufgabe sie als relevant erachte. Der Grund dafür war u.a., dass der beanspruchte Versatz hinsichtlich des Mindestanteils an Körpern nicht beschränkt war. Die Frage, ob die Kammer in diesem Zusammenhang *ex officio* weitere, letztendlich nicht entscheidungsrelevante Gründe anführte, kann dahingestellt bleiben, denn bereits der von der Beschwerdeführerin vorgetragene Grund führt zu diesem Ergebnis.

Hilfsantrag 0, Zulassung, Artikel 13(2) VOBK

12. Es liegen keine außergewöhnlichen Umstände vor, um den Hilfsantrag 0 nach Artikel 13(2) VOBK zuzulassen und daher wird er nicht berücksichtigt.
13. Mit dem Schreiben vom 22. Oktober 2024 reichte die Beschwerdegegnerin einen neuen Hilfsantrag 0 ein.

Nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Änderungen des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK grundsätzlich unberücksichtigt, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen.

13.1 In Anspruch 1 wurden der Volumenanteil der Körper gemäß erteiltem Anspruch 5 und die Längen der Körper gemäß erteiltem Anspruch 3 aufgenommen.

Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die Kammer der Auffassung war, dass es nicht überzeugend sei, dass alleine die beanspruchte Gestalt der Körper den geltend gemachten Effekt erziele, zumal Anspruch 1 keine Angaben zum Anteil der Grundkomponente und der Körper im Versatz enthalte und darüber hinaus ein technischer Effekt erst ab einer Mindestlänge der Körper wirksam werde, sodass als die technische Aufgabe das Bereitstellen eines alternativen Versatzes zugrunde gelegt werden müsse.

Nicht ein einziges dieser Argumente sei, so die Beschwerdegegnerin, bisher von der Beschwerdeführerin vorgetragen worden.

Dies ist nicht zutreffend. Die Beschwerdeführerin hat, wie bereits unter Punkt 11.6 erörtert, in den Verfahren vor der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer durchgehend argumentiert, dass die fehlende Angabe des Mindestanteils an Körpern im Versatz bereits nach der Lehre des Streitpatents keinen technischen Effekt über die gesamte Breite des Anspruchs bewirke.

Für die Aufnahme dieses Merkmals erst nach der Zustellung der Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK liegen keine außergewöhnlichen Umstände vor. Denn anders als von der Beschwerdegegnerin argumentiert, hatte sie von diesem Einwand seit langem Kenntnis. Spätestens in der Beschwerdeerwiderung hätte sie jedenfalls mit der nun vorgeschlagenen Änderung des Anspruchs 1 reagieren müssen (T 1891/16, Punkt 4).

Hilfsanträge 1 bis 6, Zulassung, Artikel 12(3) und (5) VOBK

14. Die Hilfsanträge 1 bis 6 genügen nicht den Erfordernissen an eine hinreichende Substantiierung nach Artikel 12 (3) VOBK 2020.
15. Die Hilfsanträge 1 bis 6 wurden mit der Beschwerdeerwiderung eingereicht. Allerdings hat die Beschwerdegegnerin die vorgeschlagenen Änderungen in keiner Weise erklärt.
 - 15.1 Es sei darauf hingewiesen, dass das Erfordernis der Substantiierung nach Artikel 12 (3) VOBK 2020 auch dann gilt, wenn der Einspruch im erstinstanzlichen Verfahren zurückgewiesen wurde und der Patentinhaber - wie hier - im Beschwerdeverfahren lediglich als Beschwerdegegner beteiligt ist. Der Umstand, dass die Anträge bereits erstinstanzlich in zulässiger Weise eingereicht wurden, entbindet eine Partei nicht von ihrer Pflicht, die Anträge zu substantiieren (T 1128/21, Punkt 2.3.2).
 - 15.2 Die Beschwerdegegnerin hat in der Beschwerdeerwiderung nicht angegeben, welche Einwände die Änderungen überwinden sollen, obwohl die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde Einwände auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a), b) und c) EPÜ gestützt hat. Erst auf die Replik der Beschwerdeführerin auf die Beschwerdeerwiderung hat die Beschwerdegegnerin mit dem Schreiben vom 4. März 2024 reagiert.
 - 15.3 Aufgrund der unzureichenden Substantiierung in der Beschwerdeerwiderung liegt die Zulassung der Hilfsanträge 1 bis 6 gemäß Artikel 12 (3) und (5) VOBK 2020 im Ermessen der Kammer. Dieses Ermessen ist unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Falles auszuüben.

Dazu gehört mangels jeglichen Vorbringens hier die Frage, ob die Änderungen und die den geänderten Anträgen zugrunde liegenden Überlegungen selbsterklärend sind.

Im vorliegenden Fall sind die von der Beschwerdegegnerin vorgenommenen Änderungen indes nicht selbsterklärend. Es ist weder ohne weiteres erkennbar, wo die Grundlage der Änderungen in der ursprünglichen Anmeldung liegt, noch welche Einwände die Änderungen betreffen und warum diese überwunden wurden.

- 15.4 Das wird auch aus den nachgereichten Erklärungen im Schreiben vom 4. März 2024 deutlich.

Er wird darin zwar über 5 Seiten auf die Änderungen eingegangen, jedoch fehlt dort trotzdem regelmäßig die Angabe der Grundlage der Änderung in der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht sowie eine Referenz zum genauen Einwand den die Änderung betrifft und warum der Einwand überwunden wurde.

In der mündlichen Verhandlung ergänzte die Beschwerdegegnerin die Erklärungen im Schreiben vom 4. März 2024 nicht.

- 15.5 Es ist nicht Aufgabe der Kammer oder der Beschwerdeführerin, über die Absichten und Grundlagen, die dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin zugrunde liegen, zu spekulieren oder das erstinstanzliche Vorbringen nach etwaigen (ergänzenden) Erklärungen zu durchsuchen.

- 15.6 Die Kammer übt daher ihr nach Artikel 12 (5) VOBK zugestandenes Ermessen dahingehend aus, die

Hilfsanträge 1 bis 6 nicht in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Vodz

T. Burkhardt

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt