

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 134/88 - 3.3.1

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 81 110 067.6

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 0 053 793

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zum Herstellen von Ketten

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : C07C 45/90

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 18. Dezember 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet : Hoechst Aktiengesellschaft

Einsprechender / Opponent / Opposant : BASF Aktiengesellschaft

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art. 99 (1) und Regel 55

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Unzulässigkeit eines Einspruches (bejaht) -
Feststellung im Beschwerdeverfahren" -
"Rechtsunwirksamkeit der erstinstanzlichen
Entscheidung zur Sache"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

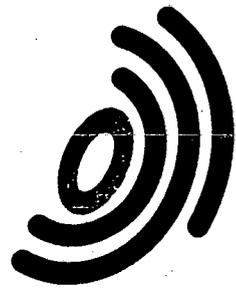
Europäisches
Patentamt

European Patent
Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Aktenzeichen: T 134/88 - 3.3.1

Chambres de recours



ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 18. Dezember 1989

Beschwerdeführer:
(Einsprechender)

BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Straße 38
D - 6700 Ludwigshafen

Vertreter:

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

Hoechst Aktiengesellschaft
Postfach 80 03 20
D - 6230 Frankfurt am Main 80

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 30. September 1987,
zur Post gegeben am 25. Januar 1988, mit der der
Einspruch gegen das europäische Patent Nr.
0 053 793 aufgrund des Artikels 102(2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
C. Payraudeau

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die europäische Patentanmeldung 81 110 067.6, die am 2. Dezember 1981 mit deutscher Priorität vom 8. Dezember 1980 eingereicht worden war, wurde am 16. Mai 1984 das europäische Patent 53 793 mit dem folgenden Anspruch erteilt:

"Verfahren zum Herstellen von Keten durch thermische, katalytische Spaltung von Essigsäure unter vermindertem Druck und durch Abkühlen der heißen Spaltgase auf ca. 0 bis -10° C, wobei Wasser, nicht umgesetzte Essigsäure und Essigsäureanhydrid kondensiert werden, dadurch gekennzeichnet, daß das Spaltgas durch einen oder mehrere hintereinander geschaltete Rohrbündelwärmetauscher mit einem Volumen $V[m^3]$, Druckverlusten von 50 bis 150 mbar und einem Oberflächen-Volumenverhältnis von 60 bis $120m^{-1}$ geleitet und das Kondensat abgezogen wird, wobei die Menge der zur thermischen Spaltung eingesetzten Essigsäure 0,5 bis $2,5 t \cdot h^{-1} \cdot m^{-3}$, bezogen auf das Volumen V des Rohrbündelwärmetauschers beträgt."

- II. Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerdeführerin am 24. Dezember 1984 Einspruch ein und beantragte unter Bezugnahme auf Artikel 100, lit. a und b EPÜ den Widerruf des Patents in vollem Umfang, und zwar - ohne Bezugnahme auf ein konkretes vorveröffentlichtes Dokument - im wesentlichen mit der folgenden Begründung: Die Lehre des angegriffenen Patents bestehe, kurz gesagt, darin, für die Kondensation Wärmeaustauscher mit Rohren kleineren Kalibers als bisher zu verwenden. Diesem Vorschlag mangle es an erfinderischer Tätigkeit, weil es allgemein bekannt sei, daß die Kühlwirkung mit abnehmendem Rohrdurchmesser zunehme; weil sich der optimale Durchmesser hierbei als logischer, also nicht erfinderischer Kompromiß zwischen

Kühlwirkung und Strömungswiderstand ergebe; und weil die Verwendbarkeit "weiter" (sic; gemeint wohl: enger) Rohre eine natürliche Folge bestimmter, nicht in den Anspruch einbezogener Spaltverfahren sei. Es sei auch nicht glaubhaft, daß das strittige Verfahren regelmäßig zum Erfolg führe. Im übrigen liege ein - näher ausgeführter - Widerspruch zwischen Anspruch und Beispiel vor.

- III. Mit einer im Anschluß an die mündliche Verhandlung vom 30. September 1987 verkündeten, am 25. Januar 1988 zur Post gegebenen Entscheidung erkannte die Einspruchsabteilung die Zulässigkeit des Einspruchs - ohne nähere Ausführungen hierzu - an, wies diesen jedoch als nicht begründet zurück.
- IV. Hiergegen hat die unterlegene Einsprechende (Beschwerdeführerin) am 25. März 1988 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und eine zugehörige Begründung mit ordnungsgemäß schriftlich bestätigter Telekopie vom 24. Mai 1988 vorgelegt.
- V. In einem Zwischenbescheid vom 8. September 1989 wurde auf Bedenken hinsichtlich des Vorliegens eines zulässigen Einspruches hingewiesen. Insbesondere scheine dem Angriff der Einspruchsschrift auf die erfinderische Tätigkeit eine von der Einspruchsabteilung ohne eigene Ermittlungen nachprüfbare Begründung gefehlt zu haben; ein allfälliger Widerspruch zwischen Anspruch und Beispiel wäre als solcher bloß ein Verstoß gegen Art. 84 EPÜ, auf den jedoch in der erschöpfenden Aufzählung möglicher Einspruchsgründe im Art. 100 EPÜ nicht Bezug genommen werde; und die Ausführbarkeit des strittigen Verfahrens (Art. 100, lit. b EPÜ) scheine in der Einspruchsschrift nur in unsubstantiiertes Form angegriffen worden zu sein.

- VI. Diesen Bedenken hält die Beschwerdeführerin entgegen, ein Einspruch sei - soweit es um die Begründung gehe - bereits dann zulässig, wenn überhaupt eine solche vorliege, nicht erst dann, wenn diese schlüssig sei. Weder die Beschwerdegegnerin, noch die Vorinstanz habe bisher Zweifel an der Zulässigkeit des Einspruchs geäußert. Beliebig enge Rohre seien so offensichtlich ungeeignet, daß Belege für die mangelnde Ausführbarkeit nicht erforderlich gewesen seien. Es sei nicht einzusehen, weshalb ein Widerspruch zwischen Anspruch und Beispiel wohl im Prüfungsverfahren einen Zurückweisungsgrund, nicht aber auch im Einspruchsverfahren einen Widerrufsgrund darstellen sollte; sei denn tatsächlich Art. 100, lit b EPÜ so auszulegen, daß er keinen Angriff auf mangelhafte Patentansprüche zulasse, solange nur Beschreibung und Beispiele ausführbar seien?
- VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Ein Antrag auf mündliche Verhandlung liegt von ihrer Seite auch nicht hilfsweise vor.
- VIII. Die Beschwerdegegnerin, die sich im Beschwerdeverfahren nicht eingehend zur Sache geäußert hat, beantragt die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ und erfüllt somit als solche die Voraussetzungen für ihre Zulässigkeit. Vor einer Prüfung darauf hin, ob sie Erfolg haben kann, ist jedoch die vorgreifliche Frage zu klären, ob der Einspruch zulässig war.

2. Abgesehen von der noch zu untersuchenden Frage des Vorliegens einer für die Zulässigkeit des Einspruches erforderlichen Einspruchs"begründung" (Art. 99 (1), Satz 2 EPÜ) entsprach das fristgemäße Einspruchsvorbringen den Art. 99 und 100 sowie der Regel 55 EPÜ. Falls innerhalb der Neunmonatsfrist des Art. 99 (1) eine solche Begründung vorgelegen haben sollte, wäre der Einspruch also zulässig.

3. Nach Art. 99 (1), Satz 2 EPÜ ist der Einspruch zu begründen. Dazu gehört nach Regel 55, lit. c EPÜ die Angabe der für die geltend gemachten Einspruchsgründe erheblichen Tatsachen und Beweismittel. Der Beschwerdeführerin ist allerdings darin zuzustimmen, daß es im Zusammenhang mit der Zulässigkeitsfrage nicht darauf ankommt, ob die Begründung eines Einspruches schlüssig ist, d. h. die beantragte Rechtsfolge rechtfertigt. Die Schlüssigkeit einer Begründung ist Gegenstand der materiell-rechtlichen Sachprüfung, nicht der dieser vorausgehenden Zulässigkeitsprüfung; sie kann - im Gegensatz zu dem für die Zulässigkeit Erforderlichen - auch noch durch spätere ergänzende Ausführungen hergestellt werden.

Die Begründung eines Einspruches muß aber, ohne daß es hierfür einer späteren Ergänzung bedürfte, vom Patentinhaber und von der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer ohne eigene Ermittlungen (also z. B. ohne ergänzende Recherche) daraufhin abschließend nachprüfbar sein, ob ein behaupteter Einspruchsgrund im Sinne von Art. 100 EPÜ vorliegt, wobei Vorbringen, die unter keinen solchen Einspruchsgrund subsumierbar sind, außer Betracht zu bleiben haben.

4. Im vorliegenden Fall läßt sich das innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist Vorgebrachte im Sinne der Ausführungen von Abschnitt II dieser Entscheidung zusammenfassen. Hierzu gelten die folgenden Überlegungen:
- 4.1. Hinsichtlich des geltend gemachten Fehlens von erfinderischer Tätigkeit geht die Einspruchsschrift von einer Interpretation der Lehre des Streitpatents aus ("besteht, kurz gesagt, darin, ..."; erster Satz des mit "Begründung" überschriebenen Teils), die von der Kammer mangels substantiierter Ausführungen nicht verstanden werden kann und von der Beschwerdegegnerin bestritten wird (Beschwerdeerwiderung vom 22. Juli 1985, Seite 1, Absatz 1). Es ist nicht erkennbar, wieso aus dem im Anspruch - neben anderen - enthaltenen Merkmal eines in einem bestimmten zahlenmäßigen Bereich liegenden Oberflächen-Volumenverhältnisses folgen soll, daß auch nur ein Teil der Lehre des Streitpatents in der Verwendung kleinkalibrigerer Rohre als der üblichen bestehe.
- 4.2. Selbst wenn man jedoch hiervon absehen wollte, so wäre durch das Vorgebrachte noch nichts Nachprüfbares über die Erfindungsqualität der angegebenen Zahlenbereiche für Druckverluste und Oberflächen-Volumenverhältnis gesagt, ganz zu schweigen von der in der Einspruchsschrift mit keinem Wort angesprochenen auf das Kondensatorvolumen und die Zeiteinheit bezogenen Essigsäuremenge (einem weiteren wesentlichen Einzelmerkmal des angegriffenen Anspruches) oder gar von einer Kombinationserfindung, bestehend in dem Zusammenwirken der diversen Merkmale, worauf es für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vor allem ankommt. Da die Einspruchsschrift also ein durch kein vorveröffentlichtes Dokument gestütztes bloßes Werturteil über die erfinderische Tätigkeit allenfalls für einen Teilaspekt der beanspruchten Lehre abgibt, ohne auf andere

wesentliche Aspekte der Erfindung auch nur andeutungsweise einzugehen, ist das Einspruchsvorbringen hinsichtlich Fehlens von erfinderischer Tätigkeit im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre als ganzes ohne eigene Ermittlungen des Europäischen Patentamtes objektiv weder verständlich, noch nachprüfbar. Der betreffende Angriff vermag daher die Zulässigkeit des Einspruches nicht zu tragen; vgl. hierzu auch die ausführliche Begründung der Entscheidung T 222/85 "Unzulässigkeit/PPG", ABl. EPA 1988, 128.

- 4.3. Die Kammer übersieht nicht, daß in der weiteren, zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidung T 2/89 vom 3. Juli 1989, "Einspruchsbegründung/BASF" im Ergebnis die Auffassung vertreten wurde, ein Einspruch könne der Regel 55, lit. c EPÜ auch dann entsprechen, wenn er nicht alle Merkmale des angegriffenen Anspruchs behandle. Der dort entschiedene Fall ist jedoch mit dem vorliegenden nicht vergleichbar: Ging es dort darum, daß von vier Merkmalen des angegriffenen Anspruches drei, nicht aber das vierte, in der Einspruchsschrift eingehend abgehandelt worden waren, so werden vorliegend von mindestens drei Einzelmerkmalen des Anspruchskennzeichens allenfalls ein einziges, und dieses in nach Überzeugung der Kammer nicht objektiv nachprüfbarer Weise, die übrigen (und damit die Gesamtkombination) aber auch nicht andeutungsweise mit Argumenten betreffend die erfinderische Tätigkeit angegriffen. Die Entscheidung T 2/89, die im übrigen ausdrücklich an den Grundsätzen der Entscheidung T 222/85 festhält (vgl. Punkt 4, erster Absatz), kann daher nichts an der Beurteilung des vorliegenden Falles durch die entscheidende Kammer ändern.
- 4.4. Zusammenfassend ist zu den Ausführungen der drei vorangegangenen Unterabschnitte folgendes festzustellen:

Richtet sich ein Einspruch gegen das angebliche Fehlen von erfinderischer Tätigkeit bei einer Kombinationserfindung, so ist er in der Regel unzulässig, wenn er sich nicht von der Bewertung eines Einzelmerkmals löst. Um zulässig zu sein, müßte er sich mit der Gesamterfindung oder doch wenigstens mit deren wesentlichem Gehalt auseinandersetzen, so daß durch die Angabe der den Einspruch stützenden Tatsachen ein Sachverhalt erkennbar wird, auf Grund dessen der Patentinhaber und die beurteilende Instanz in die Lage versetzt werden, den geltend gemachten Einspruchsgrund ohne eigene Ermittlungen abschließend zu beurteilen.

- 4.5. Was die Ausführbarkeit der beanspruchten Lehre anbelangt, so hat sich die Einspruchsschrift auf die unbelegte Behauptung beschränkt, es sei nicht glaubhaft, daß das beanspruchte Verfahren regelmäßig gelinge. Ein Versuch einer Begründung kann allenfalls in der erläuternden Bemerkung gesehen werden, das beanspruchte Verfahren beziehe sich "auf die Behandlung von Essigsäure-Spaltgasen jeglicher Provenienz, ... unabhängig davon, ... wieviel ... Feststoffe hierbei gebildet werden"; nach Auffassung der Kammer ist jedoch nicht ohne weitere Ermittlungen nachprüfbar, ob diese angesichts des Anspruchswortlautes zweifellos zutreffende Bemerkung irgendwelche Auswirkungen auf die Ausführbarkeit des Verfahrens hat. Wenn die Beschwerdeführerin auf Seite 2, Absatz 2, ihrer Eingabe vom 31. Oktober 1989 ausführt, da der Anspruch(swortlaut) beliebig enge Rohre zulasse, sei es so offensichtlich, daß die beanspruchte Lehre im Falle feststoffhaltiger Spaltgase nicht ausführbar sei, daß es weiterer Belege gar nicht bedürfe, so sind diese Ausführungen - ganz abgesehen von ihrer bezweifelbaren, hier nicht zu behandelnden Schlüssigkeit - eben nicht in der Einspruchsschrift, sondern erst viel später gemacht worden; sie geben deshalb

für die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs ebensowenig her wie die äußerst eingehenden Darlegungen der am 25. Mai 1988 eingegangenen Beschwerdebeurteilung. Es muß daher bei der Feststellung der Kammer bleiben, daß innerhalb der Einspruchsfrist auch zur Ausführbarkeit des beanspruchten Verfahrens nichts vorgebracht wurde, was den zu stellenden Anforderungen an die objektive Nachprüfbarkeit genügt hätte.

4.6. Gemäß Art. 100 EPÜ kann der Einspruch "nur" auf die unter den Buchstaben a) bis c) aufgezählten Gründe gestützt werden; die Aufzählung ist daher eine erschöpfende. Sie umfaßt

- a) fehlende Patentfähigkeit nach den Artikeln 52 bis 57;
- b) unzureichende Offenbarung (Ausführbarkeit);
- c) die unter Art. 123 (2) subsumierbaren Tatbestände.

Ein Vergleich von Art. 100, lit. b EPÜ mit den Art. 83 und 84 EPÜ zeigt, daß der dortige Wortlaut praktisch wortgetreu mit dem des Art. 83 EPÜ übereinstimmt, wogegen ein Gegenstück zu Art. 84 EPÜ im gesamten Art. 100 EPÜ fehlt. Es kann somit kein Zweifel daran bestehen, daß ein Verstoß gegen Art. 84 EPÜ keinen Einspruchsgrund darstellt. Dies entspricht im übrigen der gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Die Behauptung eines Verstoßes des Streitpatents gegen Art. 84 EPÜ kann somit eine "Begründung", deren sonstiger Inhalt den im Hinblick auf die Zulässigkeit bestehenden Anforderungen nicht genügt, nicht "retten", d. h. dazu beitragen, daß aus ihr eine Begründung i.S.v. Art. 99 (1) EPÜ wird. Ungeachtet dessen, was die Beschwerdeführerin "nicht einzusehen" vermag (Eingabe vom 31. Oktober 1989, Seite 2, letzter Absatz), führt kein Weg daran vorbei, daß nach dem eindeutigen

Willen des Gesetzgebers Art. 84 EPÜ kein Einspruchsgrund ist.

Dies bedeutet selbstverständlich nicht, daß ein auch noch so mangelhafter Anspruch vom Einsprechenden nicht - im Rahmen eines zulässigen Einspruchs - bemängelt werden darf; sei es weil der Inhalt von Ansprüchen und Beschreibung auch zusammengenommen nicht dem Erfordernis der Ausführbarkeit genüge (Art. 83 EPÜ), sei es etwa im Rahmen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit mit dem Argument, daß er die bestehende Aufgabe in Wahrheit nicht löse (wofür in der Regel die Beweislast beim Einsprechenden liegt). Sollte schließlich ein Anspruch in einer Fassung erteilt worden sein, in der er "nur" dem Einwand mangelnder Klarheit (Art. 84 EPÜ; kein Einspruchsgrund) unterläge, dann verbliebe für Einspruchsabteilung und Beschwerdekammer des EPA - im Rahmen eines zulässigen Einspruches - ebenso wie für spätere nationale Instanzen immer noch die Möglichkeit einer sachdienlichen Auslegung eines solchen Anspruches. Keinesfalls kann aber wegen einer solchen eventuellen Auslegungsbedürftigkeit ein Artikel des EPÜ zum Einspruchsgrund werden, der als solcher vom Gesetzgeber nicht vorgesehen war.

5. Die zutreffende Feststellung der Beschwerdeführerin (Eingabe vom 31. Oktober 1989, Seite 2, Absatz 1), daß weder die Einspruchsabteilung, noch (vor dem Zwischenbescheid vom 8. September 1989) die Beschwerdegegnerin die Zulässigkeit des Einspruches erkennbar in Zweifel gezogen haben, ist unerheblich. Die Zulässigkeit eines Einspruches ist unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für die sachliche Prüfung des Einspruchsvorbringens und ist als solche von Amts wegen in jedem Verfahrensstadium zu beachten. Stellt die Beschwerdekammer einen diesbezüglichen Mangel fest, so muß sie ihn aufgreifen (Art. 114 (1) EPÜ).

6. Nach allem liegt ein zulässiger Einspruch nicht vor, so daß die Entscheidung der Vorinstanz zur Sache nicht rechtswirksam ist, weshalb sich eine Würdigung der technischen Einzelheiten der angefochtenen Entscheidung sowie der Beschwerdebegründung erübrigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Insoweit die angefochtene Entscheidung die Zulässigkeit des Einspruches feststellte, wird sie aufgehoben.
2. Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.
3. Insoweit die angefochtene Entscheidung zur Sache entschied, wird ihre Rechtsunwirksamkeit festgestellt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



M. Beer



K. Jahn