
EPA Beschwerdekammer 3.3.05 zur pflichtgemäßen Ermessensausübung der Einspruchsabteilung (Entscheidung vom 15. November 2016 – T 66/14 „Behandlung von biologischen Abfällen – FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT“)
Bericht von Tobias Kaufmann



Tobias Kaufmann,
Patentanwalt,
European Patent
Attorney, Partner

Verspätet vorgebrachte Entgegenhaltungen, die das Wissen oder Verständnis des Fachmanns zeigen sollen, können nicht mit der Begründung zurückgewiesen werden, sie seien „nicht relevanter oder aufschlussreicher“ als rechtzeitig eingereichte Entgegenhaltungen. Das Prinzip der Prüfung auf *prima facie* Relevanz erfordert, dass die Zulässigkeit auf der Grundlage des Einwandes, den die verspätet vorgebrachten Entgegenhaltungen untermauern sollen, zu erfolgen hat.

Weiterhin müssen Änderungen im Einspruchsverfahren, die die Patentinhaberin vornimmt, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ geprüft werden. Ein Einwand unter Artikel 83 EPÜ ist somit zuzulassen, selbst wenn der Einspruchsgrund nach Artikel 100 (b) EPÜ innerhalb der Einspruchsfrist nicht geltend gemacht worden ist.

Sachverhalt

Der Einspruch basierte auf den Gründen der unzulässigen Erweiterung, fehlenden Neuheit und fehlenden erfinderischen Tätigkeit. Die Entgegenhaltung D1 wurde herangezogen, um die fehlende Neuheit zu substantiieren, wobei die Einsprechende argumentierte, die Entgegenhaltung zeige zumindest implizit alle Merkmale. Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit führte die Einsprechende einen Angriff basierend auf der Entgegenhal-

tung D3. Vor der mündlichen Verhandlung und innerhalb der nach Regel 116 (1) EPÜ festgesetzten Frist zur Einreichung von Schriftsätzen reichte die Einsprechende die weiteren Entgegenhaltungen D6 bis D11c ein. Die Einsprechende argumentierte, die Entgegenhaltungen D6, D7, D9 bis D11c bestätigten, dass die in der Entgegenhaltung D1 nicht ausdrücklich erwähnten Merkmale zumindest fachüblich seien. Die Entgegenhaltung D8 wurde herangezogen, um den Angriff auf die erfinderische Tätigkeit ausgehend von der Entgegenhaltung D3 zu ergänzen.

Die Einspruchsabteilung hielt das Patent auf der Grundlage eines in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchssatzes aufrecht. Die Einspruchsabteilung ließ die Entgegenhaltungen D6 bis D11c nicht zu, da sie als „nicht relevanter oder aufschlussreicher als die rechtzeitig eingereichten Entgegenhaltungen D1 bis D5“ angesehen wurden. Einen Einwand hinsichtlich der fehlenden Ausführbarkeit, den die Einsprechende während der mündlichen Verhandlung gegen den geänderten Anspruchssatz erhob, ließ die Einspruchsabteilung ebenso nicht zu, da die Patentinhaberin nicht angemessen auf die beabsichtigten mündlichen Ausführungen reagieren könne.

Die Einsprechende legte Beschwerde gegen die Entscheidung ein und argumentierte, die Nicht-Zulassung der Entgegenhaltungen D6 bis D11c und des Einwandes der fehlenden Ausführbarkeit stellten wesentliche Verfahrensfehler dar.

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7
81675 Munich
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

Feststellungen der Beschwerdekammer

Die Beschwerde der Einsprechenden war erfolgreich und der Fall wurde zur weiteren Behandlung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Zunächst bestätigte die Beschwerdekammer, dass die Entgegenhaltungen D6 bis D11c tatsächlich verspätet eingereicht wurden, obwohl sie innerhalb der gemäß Regel 116 (1) EPÜ gesetzten Frist eingingen. Sodann prüfte die Kammer, ob die Einspruchsabteilung ihr Ermessen korrekt, d.h. pflichtgemäß, ausgeübt hat. Nach der gefestigten Rechtsprechung müssen verspätet eingereichte Beweismittel hinsichtlich ihrer *prima facie* Relevanz geprüft werden. Die Kammer hob hervor, dass diese Prüfung nicht isoliert von dem Vortrag einer Partei erfolgen darf. Vielmehr hat die Einspruchsabteilung den Einwand, den das Beweismittel untermauern soll, zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall war somit zu prüfen, ob die Entgegenhaltungen D6, D7 und D9 bis D11c *prima facie* die implizite Offenbarung der Merkmale durch die Entgegenhaltung D1 stützen, und ob Entgegenhaltung D8 *prima facie* die mögliche fehlende erfinderische Tätigkeit in Kombination mit der Entgegenhaltung D3 zeigt. Es ist nicht zulässig, die Entgegenhaltungen mit der Begründung zurückzuweisen, dass sie „nicht relevanter oder aufschlussreicher“ als

rechtzeitig eingereichte Entgegenhaltungen seien, oder, in anderen Worten, dass ihre Offenbarung hinsichtlich aller Merkmale des Anspruchs 1 hinter der Entgegenhaltung D1 zurückbleibt.

Die Beschwerdekammer ließ auch den Einwand der mangelnden Ausführbarkeit zu. Zunächst bestätigte die Kammer, dass neue Einspruchsgründe nach dem Ablauf der Einspruchsfrist hinsichtlich ihrer *prima facie* Relevanz für die Aufrechterhaltung des Patents zu prüfen sind. Somit dürfen neue Einspruchsgründe nicht aus verfahrensökonomischen Erwägungen zurückgewiesen werden, wie es im vorliegenden Fall geschehen war. Die Kammer ergänzte, dass im vorliegenden Fall der Einwand der mangelnden Ausführbarkeit gar keinen neuen Einspruchsgrund im Sinne der Entscheidung G 10/91 darstellt, da im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgenommene Änderungen in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind. Obwohl zu diesem Prinzip einige Ausnahmen existieren (Einheitlichkeit, Klarheit), ist ein Einwand basierend auf Artikel 83 EPÜ grundsätzlich zuzulassen, wenn die Änderung auf Merkmalen basiert, die nicht in dem erteilten Anspruchssatz enthalten waren, da das Erfordernis der Ausführbarkeit einem Einspruchsgrund entspricht.

Bemerkungen

Die vorliegende Entscheidung erweitert die Möglichkeiten, verspätet eingereichte Einwände zulässig in das Verfahren einzuführen und betont die Priorisierung von materieller Prüfung gegenüber Verfahrensökonomie:

Die Kammer macht klar, dass bei verspätet eingereichten Entgegenhaltungen ein vergleichender Ansatz, wie er von Vertretern oft verwendet wird, um gegen die Zulässigkeit zu argumentieren („*Neue Entgegenhaltung X sollte nicht zugelassen werden, da sie weniger relevant als die zuvor eingereichte Entgegenhaltung A ist ...*“), nicht mit dem Prinzip der Prüfung auf *prima facie* Relevanz vereinbar ist. Diese Prüfung hat auf der Grundlage des Einwands, den die Partei erhebt, zu erfolgen. Für die Einsprechende empfiehlt es sich folglich, die Relevanz einer verspätet vorgebrachten Entgegenhaltung spezifisch vor dem Hintergrund des erho-

benen Einwandes darzulegen. Dies gilt insbesondere, wenn die Entgegenhaltung nicht für einen eigenen Neuheitsangriff verwendet wird, sondern z.B. als Nachweis des Fachwissens, für ein bestimmtes Merkmal der erfinderischen Tätigkeit usw. Vorzugsweise sollte dies bereits mit der Einführung der Entgegenhaltung erfolgen.

Für neue Einspruchsgründe stellt die Entscheidung klar, dass ein *prima facie* relevanter Grund nicht zurückgewiesen werden soll, nur weil die Prüfung eine Unterbrechung oder Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich macht. Schließlich bestätigt die Entscheidung, dass geänderte Anspruchsätze, deren Merkmale nicht in dem erteilten Anspruchssatz enthalten waren, neuen Einwänden zugänglich ist, selbst wenn der entsprechende Einspruchsgrund in dem Einspruchsschriftsatz nicht erhoben wurde.