

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 21. November 2002

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0316/00 - 3.5.2

Anmeldenummer: 94908946.0

Veröffentlichungsnummer: 0689729

IPC: H02J 3/36

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Regelanordnung zur Gleichstromübertragung

Patentinhaber:

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Einsprechender:

ASEA BROWN BOVERI AB

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 113(1)

EPÜ R. 67

Schlagwort:

"Verstoß gegen Artikel 113(1) (ja)"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0951/92, T 0532/91, T 0433/93, G 0004/92

Orientierungssatz:

-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0316/00 - 3.5.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2
vom 21. November 2002

Beschwerdeführer: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
(Patentinhaber) Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegner: ASEA BROWN BOVERI AB
(Einsprechender) S-721 83 Västerås (SE)

Vertreter: Boecker, Joachim, Dr.-Ing.
Grosse Eschenheimer Straße 39
D-60313 Frankfurt am Main (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 26. Januar 2000 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0 689 729 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler
Mitglieder: J.-M. Cannard
B. J. Schachenmann

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 0 689 729 widerrufen wurde.
- II. Die Beschwerdegegnerin hatte gegen das erteilte Patent Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent mangels erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. In der Einspruchs begründung (Seiten 8 und 9, Punkt 4.) wurde auch argumentiert, daß Anspruch 1 Unklarheiten enthalte, "die das Verständnis der Lehre und damit ihre Ausführbarkeit verhindern können".
- III. Die angefochtene Entscheidung wurde mit mangelnder Ausführbarkeit gemäß Artikel 83 EPÜ begründet.
- IV. Mit der Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), den Widerrufsbeschluß der Einspruchsabteilung aufzuheben und den Einspruch zurückzuweisen, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Basis der beigefügten Patentansprüche 1 und 2.

In der Beschwerde begründung argumentierte die Beschwerdeführerin, daß es nicht zutreffe, daß die Einsprechende die Ausführbarkeit des beanspruchten Verfahrens bezweifelt habe. Die Einsprechende habe in der Einspruchs begründung lediglich vorgetragen, daß der Anspruch 1 Unklarheiten enthalte, die das Verständnis der Lehre und damit die Ausführbarkeit "verhindern können". In diesem Zusammenhang sei allein die Formulierung "gemeinsamer Arbeitspunkt" in Anspruch 1 beanstandet worden. Die Patentinhaberin sei erstmal im Widerrufsbeschluß mit dem Argument "Ausführbarkeit der

gleichzeitigen Minimierung von Strom- und Spannungsabweichungen" konfrontiert worden, das von der Einsprechenden nicht vorgetragen worden sei. Die Widerrufsentscheidung sei aber gerade auf den Grund gestützt worden, daß der Beschreibung des Patents nicht entnehmbar sei, wie die Strom- und Spannungsabweichungen gleichzeitig minimiert werden könnten. Somit liege ein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ vor.

- V. Eine inhaltliche Erwidernng auf die Beschwerdebegriindung ist von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) nicht vorgelegt worden.
- VI. In einem Bescheid der Beschwerdekammer vom 12. August 2002 wurde den Verfahrenseteiligten mitgeteilt, daß das Einspruchsverfahren insofern einen wesentlichen Verfahrensmangel aufzuweisen scheine, als die Patentinhaberin vor Erlass der Entscheidung über die ihr vorgehaltenen Gründe nicht unterrichtet worden sei, und somit keine Möglichkeit erhalten habe, sich dazu zu äußern. Die Kammer sei bereit, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die vorliegende Angelegenheit ohne weiteres (d. h. ohne sachliche Prüfung und ohne mündliche Verhandlung) an die erste Instanz zurückzuverweisen, wenn die Parteien ihre Anträge daraufhin richten würden.
- VII. Mit Schreiben vom 17. September 2002 beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache an die erste Instanz zurückzuweisen. Ferner beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
- VIII. Mit Schreiben vom 22. Oktober 2002 beantragte die Beschwerdegegnerin für den Fall der Aufhebung des

angefochtenen Beschlusses, die Angelegenheit zur sachlichen Behandlung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Zugleich beantragte sie, das Patent auch wegen mangelnder Ausführbarkeit der gleichzeitigen Minimierung von Strom- und Spannungsabweichungen durch die offenbarte Schaltung zu widerrufen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Der Grund für die angefochtene Entscheidung war die mangelnde Ausführbarkeit gemäß Artikel 83 EPÜ, wie sich aus vorstehendem Punkt III ergibt.
 - 2.1 Was die Ausführbarkeit betrifft, hat die Einsprechende in der Einspruchs begründung (Seiten 8 und 9, Punkt 4.) lediglich vorgetragen, daß Anspruch 1 Unklarheiten enthalte, "die das Verständnis der Lehre und damit ihre Ausführbarkeit verhindern können". In diesem Zusammenhang wurde allein das im Patentanspruch 1 enthaltene Merkmal des "gemeinsamen Arbeitspunkts" der zu beiden Stromrichtern gehörenden Strom- und Spannungswerte beanstandet. Auf einer Gleichstromleitung sei nur der Strom in beiden Stationen gleich groß. Die im Spannungsstromdiagramm geltenden Arbeitspunkte der Stationen könnten daher nicht "gemeinsam" sein.

 - 2.2 In ihrer Erwiderung auf die Einspruchs begründung hat die Patentinhaberin zu den erwähnten Unklarheiten und einem davon sich ableitenden Mangel an Ausführbarkeit nicht Stellung genommen. Mit Schreiben vom 20. Oktober 1999 zog sie ihren Hilfsantrag auf eine mündliche Verhandlung aus verfahrensökonomischen Gründen zurück und beantragte

eine Entscheidung der Einspruchsabteilung nach Aktenlage.

- 2.3 Weder hat bei der Prüfung des Einspruchs die Einspruchsabteilung den Parteien einen Bescheid im Sinne der Regel 57 (1) EPÜ mit einer Aufforderung zur Stellungnahme zugestellt, noch haben die Parteien weitere schriftliche Vorbringen eingereicht. Eine mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung fand auch nicht statt. Am 26. Januar 2000 wurde die Widerrufsentscheidung zum Zwecke der Zustellung an die Poststelle des EPA abgegeben.
- 2.4 Gemäß der angefochtenen Entscheidung (Punkt 4b)) erfüllt aber das Patent die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht, weil ihm nicht zu entnehmen sei, **wie die Strom- und Spannungsabweichungen gleichzeitig minimiert werden können**. Andererseits hat sich die Einspruchsabteilung in der Entscheidung (Punkt 4a)) den von der Einsprechenden unter Punkt 4. der Einspruchsbegründung genannten Argumenten ausdrücklich nicht angeschlossen.
3. Unter den obengenannten Umständen stellt die Kammer fest, daß die mangelnde Ausführbarkeit der gleichzeitigen Minimierung von Strom- und Spannungsabweichungen von der Einsprechenden nicht beanstandet worden ist und erstmals in den Entscheidungsgründen zum Widerrufsbeschluß zum Ausdruck gebracht wurde. Erst dort wird erläutert, weshalb aus dem Patent nicht erkennbar sei, wie mit der Steuerung eines einzigen Parameters jedes Stromrichters (Steuerwinkel) zwei sich gegenseitig beeinflussende Abweichungen (Strom und Spannung) minimisiert werden können. Es geht dabei um eine völlig andere technische Maßnahme als die Einstellung der beiden Stationen auf

einen gemeinsamen Arbeitspunkt, die in der Einspruchsbeurteilung als nicht ausführbar erwähnt war. Daher ist die Patentinhaberin vor Erlass der Entscheidung über die ihr vorgehaltenen tatsächlichen Gründe nicht unterrichtet worden, und hat keine Möglichkeit erhalten, sich dazu zu äußern.

4. Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Unter "Gründe" im Sinne von Artikel 113 (1) EPÜ sind nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern diejenigen wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe zu verstehen, auf die sich die Entscheidung stützt (T 951/92, ABl. EPA 1996,53). Diese Auslegung des Artikels 113 (1) EPÜ gilt gleichermaßen für das Einspruchsverfahren (T 433/93, ABl. EPA 1997, 509; T 532/91).

4.1 Erschien es der Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (1) EPÜ erforderlich, im Rahmen des Einspruchsgrunds von Artikel 100 b) EPÜ auch zu prüfen, ob eine gleichzeitige Minimierung von Strom- und Spannungsabweichungen der Beschreibung des Patents zu entnehmen war und, obwohl nicht von der Einsprechenden vorgelegt, die Aufrechterhaltung des Patents auf dieser Grundlage in Frage zu stellen, so hätte sie, wie in Artikel 113 (1) EPÜ gefordert, den Verfahrensbeteiligten zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme geben müssen, bevor sie eine auf eine solche Feststellung gestützte Entscheidung erließ (siehe T 433/93; auch G 4/92, ABl. EPA 1994, 149). Im vorliegenden Fall stellt somit die Widerrufsentscheidung eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ) dar.

5. Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern

stellt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz ohne sachliche Prüfung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

6. Nach Auffassung der Kammer ist der im Schreiben vom 22. Oktober 2002 eingereichte Antrag der Einsprechenden, das Patent auch wegen mangelnder Ausführbarkeit der gleichzeitigen Minimierung von Strom- und Spannungsabweichungen durch die offenbarte Schaltung zu widerrufen, als ein neuer Antrag zu betrachten, der im Rahmen der Fortsetzung des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung zu prüfen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen. Dabei ist auch Punkt 6 der Entscheidungsgründe zu beachten.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Sauter

W. J. L. Wheeler