

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 1. Dezember 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0966/02 - 3.2.4

Anmeldenummer: 94112010.7

Veröffentlichungsnummer: 0639706

IPC: F02D 41/26

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

System zur Ansteuerung eines Stellglieds zur Einstellung der Luftzufuhr eines Kraftfahrzeugmotors

Patentinhaberin:

Hella KGaA Hueck & Co.

Einsprechende:

Siemens AG/Abteilung: CT IP SV Ffm
Siemens AG CT IP SV

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100a), 111(1), 112(1)a), 113(1), 114(1)
EPÜ R. 57, 67

Schlagwort:

"Doppelte Einspruchseinlegung durch dieselbe juristische Person"

"Zulassung des Materials des zweiten Einspruchs, wenn i) der erste Einspruch zulässig ist und ii) dieses Material relevant ist"

"Vorlage der Frage der Zulässigkeit des zweiten Einspruchs an die Große Beschwerdekammer (nein, entscheidungunerheblich)"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen wesentlicher Verfahrensmängel"

"Zurückverweisung an die erste Instanz zur weiteren
Entscheidung"

Zitierte Entscheidungen:

J 0016/90, T 0009/00, T 0622/99

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0966/02 - 3.2.4

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.4
vom 1. Dezember 2004

Beschwerdeführerin: Hella KGaA Hueck & Co.
(Patentinhaberin) Rixbecker Straße 75
D-59552 Lippstadt (DE)

Vertreter: -

Beschwerdegegnerin: Siemens AG/Abteilung: CT IP SV Ffm
(Einsprechende) Postfach 22 16 34
D-80506 München (DE)

Vertreter: Wörz, Hans-Walter
Siemens AG
Postfach 22 16 34
D-80506 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 2. August 2002
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0639706 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Ceyte
Mitglieder: C. Scheibling
H. Preglau

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat am 6. September 2002 gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 2. August 2002, das Patent zu widerrufen, Beschwerde eingelegt, gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet und am 4. Dezember 2002 die Beschwerde schriftlich begründet.
- II. Gegen das angefochtene Patent waren zwei Einsprüche, beide von derselben Einsprechenden, eingelegt worden. Beide Einsprüche wurden auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) EPÜ gestützt. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 für nicht neu gegenüber der D1: US-A-5 048 481 befunden.
- III. Am 1. Dezember 2004 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Während der mündlichen Verhandlung wurde ein neuer Anspruch 1 gemäß Hauptantrag eingereicht, der wie folgt lautet:

- "a) System zur Ansteuerung eines Stellgliedes zur Einstellung der Luftzufuhr eines Kraftfahrzeugmotors,
- b) mit einem Fahrpedal (1),
- c) mit mindestens einem Fahrpedalpositionssensor (2, 2a, 2b) zur Sensierung der aktuellen Fahrpedalposition,
- d) mit einer ersten elektronischen Baugruppe (3) zur Aufbereitung der Signale des mindestens einen Fahrpedalpositionssensors (2, 2a, 2b),

- e) mit einem Stellglied (6) zur Einstellung der Luftzufuhr eines Kraftfahrzeugmotors,
 - f) mit einem Aktuator (7) zur Betätigung des Stellgliedes (6),
 - g) mit einem Positionssensor (8) zur Sensierung der aktuellen Position des Stellgliedes (6),
 - h) mit einer zweiten elektronischen Baugruppe (4), welche den Aktuator (7) ansteuert und die Signale des Positionssensors (8) auswertet oder aufbereitet, wobei
 - i) die erste und die zweite elektronische Baugruppe (3, 4) mittels einer bidirektionalen Kommunikationsleitung (5) in Verbindung stehen,
 - j) eine der Baugruppen (3) über einen Kommunikationskanal mit mindestens einer weiteren Baugruppe (10) in Verbindung steht,
 - k) die zweite Baugruppe (4) über die Kommunikationsleitung (5) Signale an die erste Baugruppe (3) abgibt, die die aktuelle Position des Stellgliedes (6) repräsentieren,
 - l) die erste Baugruppe (3) über die Kommunikationsleitung (5) Signale an die zweite Baugruppe (4) gibt, welche die vom Stellglied (6) einzustellende Position oder Positionsänderung repräsentieren,
- dadurch gekennzeichnet, dass,
- m) nur die erste Baugruppe mit der weiteren Baugruppe über den Kommunikationskanal in Verbindung steht,
 - n) der Kommunikationskanal als bidirektionales Bus-System ausgeführt ist."

III. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des in der mündlichen Verhandlung

vorgelegten Anspruchs 1 sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr und die Vorlage der Frage der Zulässigkeit des zweiten Einspruches an die Große Beschwerdekammer.

Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Der nun als Hauptantrag eingereichte Anspruch 1 sei gegenüber der D1 neu.

Beide vorliegende Einsprüche seien durch dieselbe Person eingelegt worden. In keinem der Einsprüche sei Bezug auf den anderen genommen worden. Es handle sich somit um zwei eigenständige Einsprüche. Deshalb hätte zumindest der zweite Einspruch als unzulässig angesehen werden müssen. Es sei daher auch nicht zu erwarten gewesen, daß die Einspruchsabteilung eine endgültige Entscheidung treffe, ohne die Frage der Zulässigkeit dieses doppelten Einspruchs im voraus zu klären und ohne den Parteien die Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern. Da die Frage der Begründetheit der Einsprüche erst nach der ihrer Zulässigkeit in Betracht komme und auch davon abhängen, ob überhaupt und welche Einsprüche zulässig wären, wäre eine Stellungnahme zur Begründetheit erst nach Klärung der Zulässigkeit sinnvoll gewesen. Es sei somit auch nicht zu erwarten gewesen, daß die Einspruchsabteilung entscheide, ohne zu einer diesbezüglichen Stellungnahme aufzufordern. Somit habe die Einspruchsabteilung der Beschwerdeführerin nicht in ausreichendem Maße rechtliches Gehör gewährt und daher sei die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt.

Ferner sei eine Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der Frage der Zulässigkeit der Einsprüche gerechtfertigt, weil die Einspruchsabteilung in dieser Frage anders als in der Entscheidung T 009/00 (ABl. EPA 2002, 275) entschieden habe, und diese Frage für die allgemeine Rechtssicherheit von Belang sei.

IV. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat im Wesentlichen folgendes vorgebracht:

Der Gegenstand des nun vorliegenden Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag würde nicht länger von der D1 neuheits-schädlich vorweggenommen.

Es sei nie beabsichtigt worden mehr als eine Einspruchspartei zu sein. Beide von der Einsprechenden vorgebrachten Schriftsätze seien daher als nur ein Einspruch anzusehen. Die D1 sei bereits im ersten Schriftsatz als eines der im Prüfungsverfahren berücksichtigten Dokumente genannt und aufgelistet gewesen. Es sei auch ohne weiteres zu erkennen gewesen, daß der zweite Schriftsatz dem ersten Schriftsatz als Ergänzung zuzuordnen war. Im Einspruchsverfahren hätte sich die Patentinhaberin auf eigenes Risiko in ihrem Schriftsatz auf formale Aspekte beschränkt und somit auf weiteres Vorbringen verzichtet. Somit war ihr auch rechtliches Gehör in ausreichendem Maße gewährt worden.

Es sei der Rechtssicherheit dienlich, die Große Beschwerdekammer mit der Frage der Zulässigkeit der Einsprüche zu befassen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Vorlage der Frage der Zulässigkeit des zweiten Einspruches an die Große Beschwerdekammer.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Einführung der D1 in das Einspruchsverfahren*
 - 2.1 Am 12. September 2001 hat die Firma Siemens einen form- und fristgerechten Einspruch eingelegt.
Am 13. September 2001 hat die Firma Siemens nochmals einen form- und fristgerechten Einspruch eingelegt.

 - 2.2 Die Beschwerdeführerin hat die Auffassung vertreten, der zweite Einspruch sei unzulässig und bemängelt, daß die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung auf die Druckschrift D1 gestützt hat, die erst im zweiten Einspruch genannt worden ist.

 - 2.3 Es stellt sich also die Frage, ob die Einspruchsabteilung überhaupt befugt war, die D1, die in dem zweiten Einspruch vorgebracht wurde, zu benutzen.

Ob nun der zweite eingelegte Einspruch als zulässig anzusehen war oder auch nicht, ändert nichts an der Tatsache, daß der erste Einspruch form- und fristgerecht eingelegt und somit zulässig war, und dadurch ein Einspruchsverfahren eröffnet wurde.

2.4 Falls der zweite Einspruch auch als zulässig anzusehen wäre, dann war die erste Instanz dazu verpflichtet, dieses Material zu berücksichtigen.

Falls hingegen der zweite Einspruch als unzulässig anzusehen wäre, dann war die erste Instanz befugt, aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes von Amts wegen, gemäß Artikel 114 (1) EPÜ das Material des unzulässigen Einspruchs zu berücksichtigen, wenn i) ein anderer zulässiger Einspruch vorlag und ii) das Material wegen seiner Relevanz dazu Anlaß gab. Beide Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt.

2.5 Insofern kann auch dahingestellt bleiben, ob der zweite Einspruch als zulässig zu betrachten war oder nicht, da in jedem Fall die erste Instanz befugt war, sowohl die D1 als auch anderes relevantes Material aus dem zweiten Schriftsatz zu berücksichtigen.

Die Frage der Zulässigkeit des zweiten Einspruchs ändert auch nichts daran, daß in jedem Fall die Beschwerdegegnerin nur einmal den Status einer am Einspruchsverfahren beteiligten Partei erlangen konnte, (siehe T 009/00, oben).

3. *Anspruch 1 - Änderungen*

3.1 Der nun vorliegende Anspruch 1 beinhaltet die Merkmale der Ansprüche 1, 2, 3, 4 und 15 wie erteilt, bzw. die Merkmale der Ansprüche 1, 2, 3, 4, 15, 16 wie ursprünglich eingereicht. Da die Ansprüche deren Merkmale aufgenommen wurden, sich alle direkt auf Anspruch 1 rückbezogen, und diese Merkmale auch in Kombination in der Beschreibung offenbart waren, bestehen gegen diese Änderung keine Bedenken.

Des weiteren wurde der folgende Ausdruck "die zweite Baugruppe (4) über die Kommunikationsleitung (5) Signale an die erste Baugruppe (3) gibt" in "die zweite Baugruppe (4) über die Kommunikationsleitung (5) Signale an die erste Baugruppe (3) abgibt" geändert. Auch diese Änderung ist nicht zu beanstanden.

Schließlich wurden die aus dem erteilten Anspruch 2 aufgenommenen Merkmale durch "nur" ergänzt, sodaß diese nun wie folgt lauten: "nur die erste Baugruppe mit der weiteren Baugruppe ... in Verbindung steht". Diese Ergänzung ist in der Patentbeschreibung, Spalte 2, Abschnitt [0013] und Spalte 5, Abschnitt [0031] offenbart.

- 3.2 Die vorgenommenen Änderungen schränken den durch die Ansprüche erzielten Schutzbereich weiter ein.
- 3.3 Somit entsprechen die Änderungen den Erfordernissen der Artikel 123 (2) und (3) EPÜ.

4. *Neuheit des Anspruchs 1 gegenüber der D1*

Die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 werden nicht von der D1 offenbart.

Somit ist die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegenüber der D1 gegeben.

Dieser Punkt wurde von der Beschwerdegegnerin zugestanden.

5. *Vorlage an die Große Beschwerdekammer*

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im Sinne von Artikel 112 (1) EPÜ nur dann als erforderlich

angesehen werden, wenn von der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer die endgültige Entscheidung der vorlegenden Kammer über die konkrete Beschwerde abhängt (siehe insb. J 16/90 ABl. EPA 1992, 260, Abschnitt 1.2 der Entscheidungsgründe und Schulte PatG, 6. Auflage, Anhang zu § 73, Artikel 112 EPÜ, Rdn. 21). Aufgabe der Großen Beschwerdekammer ist nicht die Erstellung verbindlicher Rechtsgutachten und die wissenschaftliche Aufarbeitung des Übereinkommens, sondern die Entscheidung von Rechtsfragen, die in einem konkreten Fall erheblich sind, siehe u. a. T 622/99, Abschnitt 3.4 der Entscheidungsgründe.

Wie aus den vorstehenden Abschnitten 2.4 und 2.5 hervorgeht, hängt die endgültige Entscheidung der Kammer keinesfalls von der Zulässigkeit oder der Unzulässigkeit des zweiten Einspruchs ab. Eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist deshalb nicht als erforderlich im Sinne von Artikel 112 (1) EPÜ zu werten, sodaß den Anträgen auf Vorlage nicht stattzugeben ist.

6. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

- 6.1 Die Einsprechende hatte zwei form- und fristgerechte Einsprüche eingereicht und auch zweimal die Einspruchsgebühr entrichtet. Folglich, ist gemäß Regel 57 (1) EPÜ der Patentinhaberin auch mitgeteilt worden, daß zwei Einsprüche eingereicht wurden. Nachdem die Patentinhaberin darauf aufmerksam gemacht hatte, daß beide Einsprüche durch die selbe Rechtsperson eingelegt wurden, hat der Vertreter der Einsprechenden in seiner Erwiderung die Auffassung vertreten, daß dem EPÜ nicht zu entnehmen sei, daß von einem Einsprechenden nur ein Einspruch oder bei nur einem Einspruch nur ein

Schriftsatz eingelegt werden darf und die Rückzahlung einer Einspruchsgebühr beantragt.

- 6.2 Ein Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung hat daraufhin die Entrichtung der zweiten Einspruchsgebühr stornieren lassen und die Einsprechende darüber telefonisch informiert. Eine solche Handlung gehört jedoch nicht zu den Geschäften, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilungen aufgrund der dem Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 6. März 1979 übertragenen Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ, betraut worden sind (vgl. Mitteilung vom 15. Juni 1984 in der Fassung vom 1. Februar 1989 [ABl. EPA 1984, 319; 1989, 178]. Damit hat der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung einen Verfahrensfehler begangen, der allein die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnte.
- 6.3 Ohne weiteren Schriftverkehr ist anschließend die angefochtene Entscheidung ergangen. Die Einspruchsabteilung hat entschieden, daß einerseits der zweite Schriftsatz kein Einspruch war, sondern nur eine Zusatzeingabe zum ersten Einspruch darstelle und daß andererseits der Gegenstand des Anspruchs 1 im Vergleich zur D1 nicht neu war. Nach Auffassung der Kammer stellt dieses Vorgehen einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar, da die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung getroffen hat, ohne vorher die Beschwerdeführerin aufzufordern zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit Stellung zu nehmen und sie davon zu unterrichten, daß das Material aus dem zweiten Einspruch und insbesondere die D1 bei der Frage der Neuheit zu berücksichtigen ist.

- 6.4 Die Kammer gesteht zu, daß kein Antrag auf mündliche Verhandlung vorlag, und daß, ganz allgemein, für die Einspruchsabteilung keine Verpflichtung besteht, einen Zwischenbescheid zu erlassen. Jedoch war im vorliegenden Fall klar zu erkennen, daß die Patentinhaberin beide Einsprüche für unzulässig und somit eine sachliche Stellungnahme erst nach Klärung der Situation für sinnvoll hielt. Deshalb hätte die Einspruchsabteilung in einem Bescheid zumindest die Beschwerdeführerin zur Stellungnahme zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit und zwar im Hinblick auf das Material des zweiten Einspruchs, insbesondere die D1, auffordern müssen. Deshalb war es für die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) unvorhersehbar und völlig überraschend, daß die Einspruchsabteilung ohne vorher den Rahmen des Verfahrens geklärt zu haben und ihr Gelegenheit gegeben zu haben, in diesem nun geklärten Rahmen zur Sache Stellung zu nehmen, eine endgültige Entscheidung treffen würde. Sogar der Vertreter der Einsprechenden hat in seiner Erwiderung beantragt, den Antrag der Patentinhaberin, die Einsprüche als unzulässig zu erklären, zurückzuweisen, und sie zu einer sachlichen Stellungnahme aufzufordern, und somit bekundet, daß auch er mit einem Bescheid und nicht mit einer Entscheidung rechnete.
- 6.5 Deshalb kommt die Kammer zum Schluß, daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ wegen wesentlichen Verfahrensmängeln der Billigkeit entspricht.
7. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit wurde in der angefochtenen Entscheidung nicht Stellung genommen. Unter diesen Umständen erachtet es die Kammer für

geboten, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur Fortsetzung des Verfahrens zurückverwiesen.
3. Die Anträge auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer werden zurückgewiesen.
4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende :

G. Magouliotis

M. Ceyte