

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 26. April 2005

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1359/04 - 3.4.1

**Anmeldenummer:** 02017099.9

**Veröffentlichungsnummer:** 1304579

**IPC:** G01R 31/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorrichtung zum Prüfen elektrischen Leitungen

**Anmelder:**

Fries, Peter

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 113(1)

EPÜ R. 67

VOBK Art. 10

**Schlagwort:**

"Wesentlicher Verfahrensmangel"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1359/04 - 3.4.1

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 26. April 2005

**Beschwerdeführer:** Fries, Peter  
Spessartstraße 89  
D-63834 Sulzbach (DE)

**Vertreter:** Pöhner, Wilfried, Dr.  
Patentanwalt  
Röntgenring 4  
D-97070 Würzburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 8. Juli 2004 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 02017099.9 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** G. Davies  
**Mitglieder:** R. Q. Bekkering  
M. G. L. Rognoni

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) legte gegen die am 8. Juli 2004 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Europäische Patentanmeldung Nr. 02 017 099.9 (veröffentlicht mit der Nr. EP-A-1 304 579) gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen, die am 18. August 2004 eingegangene Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung ging am 18. November 2004 ein.
- II. Die Patentanmeldung war von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden, mit der Begründung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf das z. B. durch die Druckschriften E oder F und D dokumentierte allgemeine Fachwissen auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruhe und der Anspruch somit nicht gewährbar sei (Artikel 52 (1) und 56 EPÜ).
- III. Die Beschwerdeführerin hat u. a. die Rückerstattung der Beschwerdegebühr wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ) beantragt.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde erfüllt die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 EPÜ sowie der Regel 64 EPÜ und ist somit zulässig.
2. *Rückerstattung der Beschwerdegebühr*
- 2.1 Laut der angefochtenen Entscheidung (vgl. Seite 2, Absatz 6.a.i) wurden in der mündlichen Verhandlung vor

der Prüfungsabteilung am 22. Juni 2004 die  
Druckschriften:

E: Bürklin Hauptkatalog '86, Seite F 125 [betreffend:  
"Meß- und Verbindungsschnüre mit 4mm-Laborsteckern  
Typ MC LK 425-A (F160.950)"] und

F: Bürklin Hauptkatalog '86, Seite F 112 [betreffend:  
"HF-Verbindungsstücke in T-Ausführung Buchse-Stecker-  
Buchse Serie BNC 50 und 75 Ohm Typ UG 274A/U  
(F146.100)"]

ins Verfahren eingeführt und dem Vertreter der  
Anmelderin in Kopie übergeben.

Gemäß dem Protokoll der mündlichen Verhandlung (vgl.  
Seite 3) verkündete der Vorsitzende, nach einer letzten  
zehnminütigen Unterbrechung der Verhandlung, die  
Entscheidung, dass die Prüfungsabteilung Dokument E oder  
F als Beweis dafür betrachte, dass T-Glieder zum  
Allgemeinwissen des einschlägigen Fachmanns zählten.  
Anspruch 1 sei nicht erfinderisch im Hinblick auf das  
durch die Druckschriften E oder F und D dokumentierte  
allgemeine Fachwissen. Der Anspruch 1 sei nicht  
gewährbar und die Anmeldung werde daher zurückgewiesen.  
Anschließend wurde die mündliche Verhandlung beendet.

- 2.2 Laut Beschwerdeführerin sei ihr Anspruch auf rechtliches  
Gehör in der Entscheidung auf gravierende Weise verletzt  
worden, da sich die angegriffene Entscheidung auf die  
zwei Dokumente E und F stütze, die erst nach Verkündung  
der Entscheidung durch die Prüfungsabteilung in das  
Verfahren eingeführt worden sei. Ausweislich des  
Verhandlungsprotokolls seien die Dokumente E und F nicht

Gegenstand der Verhandlung gewesen. Erst mit der Verkündung (Protokoll Seite 3) sei in der Begründung der Entscheidung durch die Prüfungsabteilung auf die Dokumente E und F Bezug genommen worden und erst danach sei dem Vertreter der Anmelderin eine Kopie dieser beiden Dokumente ausgehändigt worden. Die angegriffene Entscheidung beziehe sich in ihren wesentlichen Argumenten zweifellos auf den Inhalt der Druckschriften E und F und gründe sich somit auf einen Sachverhalt, zu dem der Anmelderin keine Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt worden sei. Das Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ (rechtliches Gehör) sei somit verletzt. Es liege damit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der aus Gründen der Billigkeit eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ rechtfertige.

- 2.3 Die Kammer stellt fest, dass es aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung nicht hervorgeht, dass die neu herangezogenen Dokumente E und F tatsächlich vor Verkündung der Entscheidung der Anmelderin überreicht wurden, die Anmelderin über die sich auf diese Dokumente stützenden Einwände unterrichtet wurde, und der Anmelderin Gelegenheit zur Auswertung der Dokumente und zur Abgabe einer Stellungnahme gegeben wurde. Tatsächlich schweigt das Protokoll zu diesen Sachverhalten.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass in der angefochtenen Entscheidung keine Argumente der Anmelderin, die sich konkret auf die Entgegenhaltungen E und F beziehen, abgehandelt werden, woraus sich hätte ableiten lassen, dass eine Auseinandersetzung über die

Dokumente E und F vor Verkündung der Entscheidung stattgefunden hatte.

2.4 Die Kammer weist darauf hin, dass das Einführen von neuen Dokumenten von Seiten der Prüfungsabteilung erst in der mündlichen Verhandlung einen außergewöhnlichen Vorgang darstellt, bei dem äußerste Sorgfalt zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs für die Anmelderin geboten ist. So ist in der Regel die Verhandlung für eine angemessene Dauer zu unterbrechen, um der betroffenen Partei eine ausreichende Gelegenheit zum Studium des neuen Beweismaterials sowie zum Überdenken des Vortrags zu geben. Dabei ist es gerade der Zweck des Protokolls den ordnungsgemäßen Ablauf dieser Vorgänge darzustellen und damit zu dokumentieren.

2.5 Im vorliegenden Fall steht die Aussage in der angefochtenen Entscheidung, der Anmelderin seien in der mündlichen Verhandlung Kopien der Dokumente E und F übergeben worden, gegen die der Anmelderin, dass dies erst nach Verkündung der Entscheidung geschehen sei.

Auf Grund der beschränkten Aussagekraft des Protokolls sowie der angefochtenen Entscheidung zum Ablauf der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung sieht sich die Kammer außer Stande, den tatsächlichen Gang der Ereignisse aufzuklären. Da die Hauptursache für die so entstandene missliche Situation in der lückenhaften Dokumentation der entscheidenden Vorgänge durch das Protokoll der mündlichen Verhandlung zu sehen ist, erscheint es der Kammer aus Gründen der Billigkeit angemessen, im vorliegenden Fall zu Gunsten der Anmelderin zu vermuten, dass ihr, insoweit sich die

angefochtene Entscheidung auf die Dokumente E und F stützt, das rechtliche Gehör nicht gewährt wurde.

- 2.6 Gemäß Artikel 113 (1) EPÜ stellt der Anspruch einer Partei, zu den entscheidungserheblichen Gründen gehört zu werden, bevor eine Entscheidung zu ihren Ungunsten getroffen wird, einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz für Verfahren vor dem europäischen Patentamt dar. Die Verletzung dieses Grundsatzes ist daher als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten.
- 2.7 Aus den dargelegten Gründen verweist die Kammer die Sache gemäß Artikel 111 (1) EPÜ und Artikel 10 VOBK an die Vorinstanz zur weiteren Prüfung zurück.

Darüber hinaus ist angesichts des zu vermutenden schweren Verfahrensmangels aus Gründen der Billigkeit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ gerechtfertigt.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:

R. Schumacher

G. Davies