

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 13. Juni 2005

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0108/05 - 3.3.7

**Anmeldenummer:** 89106842.1

**Veröffentlichungsnummer:** 0339427

**IPC:** C09D 5/34

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verwendung von nichtionischen Celluloseethern in Fugendicht-  
bzw. Beschichtungsmassen

**Patentinhaber:**

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

**Einsprechender:**

Akzo Nobel Deco International AB

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 111(1), 113(1), 116(1)

EPÜ R. 26(2), 64a), 65(2)

VOBK Art. 10

**Schlagwort:**

"Zurückverweisung (ja) - Verletzung des rechtlichen Gehörs und  
Übergehung des Antrags auf mündliche Verhandlung"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0012/91, G 0002/04, J 0020/85, T 0468/97

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0108/05 - 3.3.7

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.7  
vom 13. Juni 2005

**Beschwerdeführer:** Akzo Nobel Deco International AB  
(Einsprechender) P.O. Box 11550  
S-10061 Stockholm (SE)

**Vertreter:** Bublak, Wolfgang, Dr.  
Vossius & Partner  
Postfach 86 07 67  
D-81634 München (DE)

**Beschwerdegegner:** Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien  
(Patentinhaber) D-40191 Düsseldorf (DE)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 0339427 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 8. Oktober 2004.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** R. E. Teschemacher  
**Mitglieder:** B. L. ter Laan  
P. A. Gryczka

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Auf die Anmeldung Nr. 89 106 842.1 ist mit Wirkung vom 16. Februar 1994 das europäische Patent Nr. 0 339 427 erteilt worden.
- II. Gegen das Patent hat am 17. November 1994 die Akzo Nobel Decorative Coatings AB Einspruch eingelegt, auf den das Patent mit Entscheidung vom 17. Februar 1997 wegen fehlender Neuheit widerrufen wurde. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wurde der Widerruf in der Entscheidung T 468/97 vom 11. April 2000 auf der Grundlage einer im Beschwerdeverfahren eingeschränkten Fassung aufgehoben und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen.
- III. Die Einspruchsabteilung setzte das Verfahren mit einem Bescheid vom 27. März 2001 fort, in dem sie die Parteien aufforderte, zur erfinderischen Tätigkeit des im Beschwerdeverfahren eingeschränkten Gegenstands Stellung zu nehmen. Unter Berücksichtigung einer Erwiderung der Patentinhaberin vom 4. Oktober 2001 stellte sie mit Entscheidung vom 8. Oktober 2004 fest, daß das Patent in beschränkter Fassung aufrecht erhalten werden könne.
- IV. Hiergegen legte der Vertreter der Einsprechenden am 29. November 2004 im Namen von Akzo Nobel Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die vorgeschriebene Gebühr. Die Beschwerde wurde am 17. Februar 2005 begründet.
- V. In ihrer Beschwerdebegründung rügte die Beschwerdeführerin, daß sich die angegriffene Entscheidung nicht mit dem Sachvortrag in ihrer Eingabe vom 8. Oktober 2001 auseinandersetze, sondern zu Unrecht

feststelle, die Einsprechende habe sich nicht mehr geäußert. Zudem sei ihr Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung in der genannten Eingabe übergegangen worden. Zum Nachweis der Einreichung der Eingabe vom 8. Oktober 2001 legte die Einsprechende eine vom EPA an diesem Tag abgestempelte Empfangsbestätigung in Form einer Liste von Eingaben vor, die unter anderen eine Eingabe mit der Nummer des im vorliegenden Fall angegriffenen Patents, dem Namen der Patentinhaberin, dem internen Aktenzeichen der Einsprechenden und der Angabe "observations" identifiziert. Zudem legte sie eine Kopie der genannten Eingabe vor. Sie beantragte, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen mit der Anordnung, daß eine mündliche Verhandlung durchzuführen und die am 8. Oktober 2001 vorgebrachten Argumente zu berücksichtigen seien. Hilfsweise beantragte sie, die angegriffene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen, weiter hilfsweise, eine mündliche Verhandlung vor der Kammer durchzuführen. Ferner beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VI. Mit Bescheid vom 25. Februar 2005 wies die Kammer darauf hin, daß im Hinblick auf die von der Einspruchsschrift abweichende Parteibezeichnung in der Beschwerdeschrift der Name der Beschwerdeführerin nicht korrekt angegeben sei und forderte die Beschwerdeführerin auf, den Mangel gemäß Regel 64 a) EPÜ innerhalb von 2 Monaten zu beseitigen.

VII. In ihrer Erwiderung, eingegangen am 14. April 2005, trug die Beschwerdeführerin vor, daß die Beschwerde im Namen der Akzo Nobel Decorative Coatings AB eingelegt worden sei. Zugleich beantragte sie, nunmehr die Akzo Nobel Deco International AB als Beschwerdeführerin zu

registrieren und legte zum Nachweis der Namensänderung einen schwedischen Handelsregisterauszugs vor.

VIII. Mit einem weiteren Bescheid, ebenfalls vom 25. Februar 2005, forderte die Kammer die Beschwerdegegnerin auf, von einer Stellungnahme zur Frage der Patentfähigkeit vorerst abzusehen und gab ihr Gelegenheit, zu dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Zurückverweisung des Falls an die Einspruchsabteilung Stellung zu nehmen. Die Beschwerdegegnerin hat nichts vorgetragen, was gegen eine Zurückverweisung spricht.

## **Entscheidungsgründe**

### *1. Zulässigkeit der Beschwerde*

1.1 Die Bezeichnung der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift war unvollständig und damit fehlerhaft im Sinne von Regel 64 a) in Verbindung mit Regel 26 (2) c) Satz 2 EPÜ. Die Erwiderung der Beschwerdeführerin auf den Bescheid vom 25. Februar 2005 ist dahin zu verstehen, daß die unvollständige durch die zutreffende vollständige Parteibezeichnung ersetzt werden soll. Ein Fall, in dem die Identität der Beschwerdeführerin zweifelhaft ist, lag nicht vor (vgl. G 2/04 vom 25. Mai 2005, zur Veröffentlichung vorgesehen, Gründe Nr. 3.1 und die dort zitierte Rechtsprechung). Daher wurde der bestehende Mangel rechtzeitig nach Regel 65 (2) EPÜ beseitigt und die Beschwerde ist zulässig.

1.2 Da die Beschwerdeführerin in derselben Eingabe eine Namensänderung belegt hat, ist nunmehr die Akzo Nobel Deco International AB Beschwerdeführerin.

2. *Antrag auf Zurückverweisung*

Nach Artikel 10 VOBK verweist die Kammer die Sache an die erste Instanz zurück, wenn deren Verfahren wesentliche Mängel aufweist, sofern nicht im Einzelfall besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen.

2.1 Im vorliegenden Fall liegt ein zweifacher Verstoß gegen grundlegende Verfahrensbestimmungen vor.

Bei Ihren Entscheidungen haben die Organe des EPA das einschlägige Vorbringen der Parteien bis zum Abschluß des Verfahrens zu berücksichtigen (vgl. G 12/91, ABl. EPA 1994, 285). Wird diese Verpflichtung verletzt, so liegt ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ vor. Im vorliegenden Fall hat die Einsprechende eine Empfangsbestätigung vorgelegt, die das eingereichte Schriftstück zweifelsfrei identifiziert. Die Bestätigung des Eingangs durch das EPA liefert den Anscheinsbeweis, daß das Schriftstück tatsächlich eingegangen ist (vgl. J 20/85, ABl. EPA 1987, 102). Ein Anlaß zu irgendwelchen Zweifeln hieran ist nicht ersichtlich. Das Fehlen eines Schriftstücks scheint vielmehr ohne weiteres aus einem Vermerk bei Vorlage der Einspruchsakte an die Beschwerdekammer plausibel zu sein, in dem darauf hingewiesen wurde, daß es sich um die rekonstruierte Fassung einer verloren gegangenen Akte handelt.

Auf der Nichtberücksichtigung des Schriftsatzes vom 8. Oktober 2001 beruht auch die Übergehung des Antrags auf mündliche Verhandlung in diesem Schriftsatz, die eine selbständige Verletzung des Rechts auf mündliche Verhandlung nach Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ ist (vgl. im einzelnen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Aufl. 2001, VI.C.1) und zugleich einen Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs darstellt.

- 2.2 Das Vorliegen eines Verfahrensmangels ist nicht davon abhängig, ob den Mitgliedern der Einspruchsabteilung das Fehlen der Eingabe bekannt oder zurechenbar war. Es war Sache des EPA die Vollständigkeit der Akte sicherzustellen. Hierauf müssen sich die Parteien verlassen können, da sie selbst keinen Einfluß auf die interne Organisation des EPA haben.
- 2.3 Die nicht berücksichtigte Stellungnahme begründet, wie nach Auffassung der Beschwerdeführerin der Fachmann vom Stand der Technik zum beanspruchten Gegenstand kommen konnte. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Einspruchsabteilung bei Berücksichtigung des Schriftsatzes zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Daher beruht die angegriffene Entscheidung auf dem Verfahrensverstoß und ist aufzuheben.
3. Die Zurückverweisung beruht auf dem Antrag der Beschwerdeführerin. Gegen eine Zurückverweisung sprechende Gründe sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Daher ist nach Artikel 10 VOBK in Verbindung mit Artikel 111 (1) Satz 2, 2. Alternative EPÜ zu verfahren.

4. Die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ sind erfüllt. Der Beschwerde wird stattgegeben und die Rückzahlung entspricht wegen des festgestellten Verfahrensmangels der Billigkeit, da der Verfahrensmangel für die Einlegung der Beschwerde und für die Zurückverweisung ursächlich war (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, a. a. O., VII.D.15.3 und VII.D.15.4.2f).

### **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 Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Cremona

R. Teschemacher