

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. August 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0490/05 - 3.4.03
Anmeldenummer: 98932022.1
Veröffentlichungsnummer: 1004097
IPC: G07D 1/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Aufbau eines beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselements und
Vorrichtung zur Prüfung derartiger Elemente

Patentinhaber:

WHD elektronische Prüftechnik GmbH

Einsprechender:

GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 104(1)
VOBK Art. 11a (1)

Schlagwort:

"Jeder Beteiligte trägt die ihm erwachsenen Kosten selbst"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0490/05 - 3.4.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 21. August 2007

Beschwerdeführer: WHD elektronische Prüftechnik GmbH
(Patentinhaber) Industriestraße 19
D-01129 Dresden (DE)

Vertreter: Brunotte, Joachim Wilhelm Eberhard
Patentanwälte Bressel und Partner
Radickestraße 48
D-12489 Berlin (DE)

Beschwerdegegner: GIESECKE & DEVRIENT GmbH
(Einsprechender) Prinzregentenstraße 159
D-81677 München (DE)

Vertreter: Klunker, Hans-Friedrich
Patentanwälte
Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch
Winzererstraße 106
D-80797 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
17. Februar 2005 zur Post gegeben wurde und
mit der das europäische Patent Nr. 1004097
aufgrund des Artikels 102(1) EPÜ widerrufen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. G. O'Connell
Mitglieder: G. Eliasson
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen den Widerruf des Patents EP 1 004 097 aufgrund unzulässiger Änderungen und mangelnder Neuheit (Artikel 123(2) bzw. 54(3) EPÜ).

II. Die folgenden Dokumente wurden unter anderen in der angefochtenen Entscheidung zitiert:

E1: EP 0 978 107 A, veröffentlicht als WO 98 49657 A;

E1P: Patentanmeldung DE 1 97 18 916.4, Priorität von Dokument E1.

Das nach dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlichte Dokument E1 wurde in der angefochtenen Entscheidung als Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ anerkannt.

III. Eine Beschwerdebegründung wurde am 14. Juni 2005 mit geänderten Ansprüchen eingereicht.

IV. Mit Schreiben vom 31. Mai 2006 reichte die Patentinhaberin neue Patentansprüche ein und argumentierte, das beanspruchte Sicherheitselement sei nun aufgrund des aus der Beschreibung entnommenen Merkmals "Trägerschicht" neu gegenüber Dokument E1.

V. Die Einsprechende beantragte mit Schreiben vom 8. September 2006, das folgende Dokument in das Beschwerdeverfahren einzuführen:

E8: EP 0 978 108 A, veröffentlicht als WO 98 49 655 A

Dokument E8, wie Dokument E1, beanspruche die Priorität von E1P und stelle somit Stand der Technik gemäß Artikel 54(3) EPÜ dar. Weiter nehme Dokument E8 dem Gegenstand des beanspruchten Sicherheitselements die Neuheit weg.

- VI. Mit Schreiben vom 29. Dezember 2006 trug die Beschwerdeführerin vor, die Einführung des Dokuments E8 sei unbegründet und die Einsprechende verursache dadurch lediglich Arbeit und damit Kosten für die Patentinhaberin. Deshalb werde beantragt, der Einsprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens teilweise aufzuerlegen.
- VII. In einem Bescheid der Kammer vom 27. Juni 2007 war die Kammer der vorläufigen Meinung, Dokument E8 sei nicht zuzulassen.
- VIII. Mit Schreiben vom 20. Juli 2007 bestand die Einsprechende auf ihrer Auffassung, Dokument E8 sei inhaltsgleich mit dem Prioritätsdokument E1P und stehe somit dem beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich gegenüber. Zur Kostenverteilungsantrag der Beschwerdeführerin wurde nicht Stellung genommen.
- IX. Mit Schreiben vom 20. August 2007 zog die beschwerdeführende Patentinhaberin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und hielt von den bisher gestellten Anträgen einzig den Kostenantrag aufrecht. Die Patentinhaberin teilte mit, sie werde nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen.
- X. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 21. August 2007 in Abwesenheit der Patentinhaberin statt.

In ihrem Schreiben vom 20. August 2007 (s. Punkt IX) hatte die beschwerdeführende Patentinhaberin beantragt, die der Patentinhaberin für die Verteidigung des Patents im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren, zumindest ab der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung, und im Beschwerdeverfahren erwachsenen Kosten der Einsprechenden aufzuerlegen.

In der mündlichen Verhandlung beantragte die Einsprechende, die Beschwerde zurückzuweisen und die der Einsprechenden erwachsenen Kosten für die mündliche Verhandlung vor der Kammer der Patentinhaberin aufzuerlegen.

XI. Die Argumente der beschwerdeführenden Patentinhaberin zur Kostenverteilung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Das verspätete Vorbringen des Dokuments E8 könne nicht entschuldigt werden, da die Einsprechende erst im Schriftsatz vom Juli 2007 darauf hingewiesen habe, dass die relevanten Passagen des Dokuments E8 auch in dem Prioritätsdokument E1P offenbart worden seien. Die Kammer habe auch in ihrer Mitteilung die vorläufige Meinung geäußert, das Dokument E8 sei nicht zuzulassen. Ein rechtzeitiges Vorbringen des Dokuments E8 hätte die Patentinhaberin dagegen veranlasst, das Patent bereits im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren nicht mehr zu verteidigen. Somit hätten die der Patentinhaberin erwachsenen Kosten vermieden werden können. Die Patentinhaberin habe das Dokument E8, das auf eine Patentanmeldung der Patentinhaberin zurückgeht, bei der Bearbeitung des Streitpatents schlicht übersehen. Daher werde unter Artikel 11a (1) c) VOBK eine Kostenverteilung zur Lasten der Einsprechenden beantragt.

XII. Die Argumente der Einsprechenden zur Kostenverteilung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Die Patentinhaberin habe keinen Anspruch auf Kostenverteilung für die Verteidigung des Patents im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren, da das Patent von der Einspruchsabteilung aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber Dokument E1 widerrufen wurde. Somit könne Dokument E8 nichts mit den der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren erwachsenen Kosten zu tun haben.

- b) Auch für die der Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren erwachsenen Kosten bestehe kein Anspruch auf Kostenverteilung, da sie im Mai 2006 geänderte Ansprüche mit dem neuen Merkmal "Trägerschicht" eingereicht habe. Da dieses Merkmal nur in der Beschreibung und nicht in den erteilten Ansprüchen offenbart sei, habe die Einsprechende eine Nachrecherche durchführen müssen, um adäquat auf die neuen Ansprüchen reagieren zu können. Als Ergebnis wurde im September 2006 Dokument E8 eingeführt. Somit habe die Patentinhaberin vor der mündlichen Verhandlung fast ein Jahr Zeit gehabt, um sich mit dem Offenbarungsinhalt des Dokuments E8 zu befassen.

- c) Der Antrag der Einsprechenden, die ihr erwachsenen Kosten für die mündliche Verhandlung vor der Kammer der Patentinhaberin aufzuerlegen, werde dadurch begründet, dass die Patentinhaberin erst am Tag vor der Verhandlung mitteilte, sie werde an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen. Somit habe die Einsprechende keine Möglichkeit bekommen,

schriftlich auf die neue Rechts- und Sachlage zu reagieren, um die mündliche Verhandlung zu vermeiden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Antrag der Patentinhaberin zur Kostenverteilung*
 - 2.1 Die Patentinhaberin beantragt nicht mehr die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, sondern einzig die Kostenverteilung zu Lasten der Einsprechenden. Daher gilt die Beschwerde in der Sache als zurückgezogen. Das Beschwerdeverfahren wird aber erst mit einer Entscheidung über die Kostenverteilung beendet.
 - 2.2 Die Beschwerdeführerin stützte ihren Antrag auf Artikel 11a (1) c) VOBK, zweite Alternative, d.h. dass seitens der Einsprechenden eine Unterlassung vorliege. Im konkreten Fall hat die beschwerdeführende Patentinhaberin im wesentlichen argumentiert, dass ihr sowohl im Einspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren Kosten hätten erspart werden können, wenn Dokument E8 "rechtzeitig" von der Einsprechenden eingeführt worden wäre (vgl. XI oben).
 - 2.3 Nach Artikel 11a kann die Kammer **vorbehaltlich Artikel 104 (1) EPÜ** (Hervorhebung der Kammer) auf Antrag anordnen, dass ein Beteiligter die Kosten eines anderen Beteiligten teilweise oder ganz zu tragen hat. Unbeschadet des Ermessens der Kammer gehören hierzu die Kosten, die entstanden sind durch

- a) Änderungen gemäß Artikel 10b am Vorbringen eines Beteiligten gemäß Artikel 10a (1);
- b) Fristverlängerung;
- c) Handlungen oder Unterlassungen, die die rechtzeitige und effiziente Durchführung der mündlichen Verhandlung beeinträchtigen;
- d) Nichtbeachtung einer Anweisung der Kammer;
- e) Verfahrensmissbrauch.

2.4 Artikel 104 (1) EPÜ sieht vor, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten grundsätzlich selbst trägt, soweit nicht die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine **mündliche Verhandlung** oder eine **Beweisaufnahme** verursacht worden sind (Hervorhebung der Kammer), nach Maßgabe der Ausführungsordnung anders entscheidet. Verteilung **aller** Kosten ist im EPÜ nicht vorgesehen. Allein diese Überlegungen schliessen es aus, dem Antrag der Beschwerdeführerin vollumfänglich stattzugeben.

2.5 Ferner müssen, um der Billigkeit zu entsprechen, die Kosten in einem kausalen Zusammenhang mit der angeblichen schuldhaften Handlung stehen. Die Beschwerdegegnerin wies darauf hin, dass Kosten, die noch vor der Einführung des Dokuments E8 entstanden seien, nicht durch die Einführung verursacht worden sein könnten. Dem muss zugestimmt werden. Auch wenn die späte Einreichung als Unterlassung bewertet werden könnte, kann in vorliegendem Fall nicht davon ausgegangen werden, dass die Patentinhaberin gleich am Anfang des Einspruchsverfahrens "aufgegeben" hätte. Das ist eine Behauptung der Patentinhaberin, die im Lichte der letzten Handlungen der Patentinhaberin höchstens als

nicht unwahrscheinlich gesehen werden könnte, aber keinesfalls als Beweis für einen kausalen Zusammenhang zwischen den ihr erwachsenen Kosten und der angeblichen Unterlassung.

2.6 Schliesslich bleibt der Antrag der Beschwerdeführerin ohne Erfolg, da die beanstandete Einführung auch nicht als Unterlassung, d. h. schuldhaftes Versäumnis seitens der Einsprechenden bewertet werden kann. Die Einsprechende hat das Dokument E8 am 8. September 2006 in Erwiderung zu den am 31. Mai 2006 eingereichten Patentansprüchen eingeführt, wobei die Neuheit gegenüber Dokument E1 erst durch ein aus der Beschreibung entnommenes Merkmal hergestellt wurde (siehe XII b) oben). Nach ständiger Rechtsprechung muss der Einsprechenden eine Möglichkeit gegeben werden, auf geänderte Ansprüche zu reagieren. Da in diesem Fall das entscheidende Merkmal "Trägerschicht" nicht in den erteilten Ansprüchen vorhanden war, sondern nur in der Beschreibung offenbart war, konnte von der Einsprechenden nicht erwartet werden, schon bei Einlegen des Einspruchs dieses Merkmal zu berücksichtigen. Somit musste der Einsprechenden die Möglichkeit eingeräumt werden, auch nachträglich Entgegenhaltungen einzureichen, die im Hinblick auf das neu eingeführte Merkmal relevant sind.

2.7 Zu dem Argument der Patentinhaberin, die Einsprechende hätte Dokument E8 schon während des Einspruchsverfahrens einführen müssen, stimmt die Kammer der Ausführungen der Einsprechenden zu, dass auch wenn Dokument E8 der Einsprechenden früher bekannt gewesen wäre, kein Grund vorgelegen hätte, Dokument E8 in das Einspruchsverfahren einzuführen, da es im Hinblick auf die dort von der

Patentinhaberin vorgelegten Anspruchsfassungen nicht relevanter war als Dokument E1. Letzteres wurde bereits in der Einspruchsschrift zitiert und führte letztendlich zum Widerruf des Patents. Erst mit den am 31. Mai 2006 eingereichten Ansprüchen wurde Dokument E8 relevanter als Dokument E1 (siehe XIIa)).

2.8 Beide Dokumente E1 und E8 sind veröffentlichte Patentanmeldungen der beschwerdeführenden Patentinhaberin und haben denselben Anmeldetag wie das Streitpatent. Somit hätte die Patentinhaberin eigentlich spätestens bei der Überreichung der Einspruchsschrift von Dokument E1 und dessen Priorität E1P erfahren müssen. Zu diesem Zeitpunkt hätte die Patentinhaberin aus ihren eigenen Akten ersehen müssen, dass gleichzeitig mit der zu Dokument E1 gehörigen Patentanmeldung eine andere Anmeldung mit derselben Priorität eingereicht wurde, nämlich E8. Dadurch wäre die Patentinhaberin schon am Anfang des Einspruchsverfahrens in der Lage gewesen, eine realistische Analyse durchzuführen, inwieweit das Streitpatent im Hinblick auf die *eigenen* älteren europäischen Patentanmeldungen aufrechterhalten werden könnte.

2.9 Daher war das Einführen des Dokuments E8 durch triftige Gründe gerechtfertigt. Somit können der Patentinhaberin keine dadurch entstandenen Kosten nach Artikel 11a (1) VOBK erstattet werden.

3. *Antrag der Einsprechenden auf Kostenverteilung*

3.1 Die Einsprechende hat zu ihrem Antrag, die ihr erwachsenen Kosten für die mündliche Verhandlung der Patentinhaberin aufzuerlegen, argumentiert, die

Rücknahme aller Anträge der Patentinhaberin mit Ausnahme der Kostenverteilung sei erst am Vortag der mündlichen Verhandlung getätigt worden. Somit habe die Einsprechende keine Möglichkeit gehabt, rechtzeitig eine schriftliche Eingabe zu machen, um die mündliche Verhandlung zu vermeiden (siehe XII c) oben).

3.2 Eine Verteilung der der Einsprechenden erwachsenen Kosten entspricht im vorliegenden Fall nicht der Billigkeit, da die Patentinhaberin mit ihrem letzten Schreiben am Vortag der Verhandlung nicht nur ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hatte, sondern auch ihren Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Dies hatte für die Einsprechende den erheblichen Vorteil, dass schon vor der mündlichen Verhandlung klar war, dass die angefochtene Entscheidung, das Streitpatent zu widerrufen, auf jedem Fall rechtskräftig wird. Dadurch wurde die Einsprechende in die für sie vorteilhafte Lage versetzt, ihre Vorbereitung der mündlichen Verhandlung auf den von der Patentinhaberin gestellten Antrag der Kostenverteilung zu konzentrieren. Weiter zog die Kammer in Betracht, dass die Einsprechende auf den ersten Kostenverteilungsantrag der Patentinhaberin (s. Punkt IX) nicht reagiert hat. In der Tat hat die Beschwerdegegnerin die mündliche Verhandlung selbst dazu benutzt, ihren Standpunkt betreffend der Kostenverteilung vorzutragen.

3.3 Hier ist auch zu beachten, dass eine Beschwerdeführerin immer das Recht hat, die Beschwerde zurückzuziehen, (s. auch T 674/03, Punkt 3 der Entscheidungsgründe). Dieses auf dem Verfügungsgrundsatz basierende Recht kann nicht - auch nicht implizit durch Androhung einer Kostenverteilung - eingeschränkt werden, weil eine

mündliche Verhandlung anberaumt ist und weil die betroffene Gegenpartei nicht rechtzeitig unterrichtet werden kann. Wie oben ausgeführt, ist in der Regel davon auszugehen, dass die Vorteile einer Beschwerderücknahme für die Beschwerdegegnerin die ihr erwachsenen - wenn auch vermeidbaren - Kosten aufwiegen. Dies ist auch der Fall, wenn die Beschwerde nur noch formal wegen des Kostenverteilungsantrags anhängig ist.

4. Somit kommt die Kammer zum Schluss, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst zu tragen hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

S. Sánchez Chiquero

R. G. O'Connell