

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 22. Januar 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0891/08 - 3.4.01

**Anmeldenummer:** 94110638.7

**Veröffentlichungsnummer:** 0643362

**IPC:** G06K 7/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Vorrichtung zum Lesen von Informationen

**Patentinhaber:**

Datalogic Automation S.r.l.

**Einsprechender:**

Sick AG

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ R. 111(2), 103(1)(a)

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Wesentlicher Verfahrensfehler (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0740/93

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0891/08 - 3.4.01

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01  
vom 22. Januar 2009

**Beschwerdeführerin:**  
(Einsprechende)

Sick AG  
Sebastian-Kneipp-Strasse 1  
D-79183 Waldkirch (DE)

**Vertreter:**

Hehl, Ulrich  
Sick AG  
Patentabteilung  
Erwin-Sick-Strasse 1  
D-79183 Waldkirch (DE)

**Beschwerdegegnerin:**  
(Patentinhaberin)

Datalogic Automation S.r.l.  
Via San Vitalino 13  
Lippo di Calderara di Reno (BO) (IT)

**Vertreter:**

Schohe, Stefan  
Forrester & Boehmert  
Pettenkoferstrasse 20-22  
D-80336 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 0643362 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 13. März 2008.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** H. Wolfrum  
**Mitglieder:** F. Neumann  
R. Menapace

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 13. März 2008 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher das Patent in geänderter Fassung, einschließlich einer überarbeiteten Beschreibung, aufrechterhalten wurde.

Dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung war bereits ein Beschwerdeverfahren unter dem Aktenzeichen T 864/04 vorausgegangen. Die damals entscheidende Kammer hatte die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang mit einem Satz gewährbarer geänderter Ansprüche und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

- II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte mit der Beschwerdebegründung, das Patent zu widerrufen, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Patentinhaberin aufzuerlegen und - hilfsweise - die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin vor, die Änderungen an der Beschreibung würden nicht den wesentlichen Inhalt der maßgeblichen Entgegenhaltungen D1 und D3 wiedergeben. Die Würdigung der Entgegenhaltungen beinhalte irrelevante Merkmale und vermeide klare Aussagen, die die Erfindung in der richtigen Perspektive erkennen ließen. Dies stelle einen Versuch dar, Interpretationsspielräume zu schaffen, um den Abstand zum Stand der Technik später womöglich anders zu beurteilen.

- III. In einem Bescheid vom 30. Oktober 2008 unterbreitete die Kammer den Parteien einen Vorschlag hinsichtlich der

Anpassung der Beschreibung, der nach ihrer Ansicht die Erfordernisse des EPÜ erfüllen würde.

- IV. Mit Schreiben vom 08. Dezember 2008 reichte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) eine geänderte Beschreibung ein, mit der sie die Anregungen der Kammer aufgriff, und beantragte das Patent mit dieser Beschreibung sowie den restlichen Unterlagen gemäß der angefochtenen Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung aufrechtzuerhalten. Weiterhin beantragte sie, den Antrag, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Patentinhaberin aufzuerlegen, zurückzuweisen.
- V. Angesichts der mit Schreiben vom 08. Dezember 2008 eingereichten Beschreibung nahm die Beschwerdeführerin mit einem am 09. Dezember 2008 eingegangenen Telefax ihre Anträge bezüglich Widerruf des Patents und Kostenverteilung zurück; ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hielt sie aufrecht.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Dass die mit Schreiben vom 08. Dezember 2008 eingereichte Beschreibung den Erfordernissen des EPÜ genügt, ist zwischen den Verfahrensbeteiligten nicht mehr strittig. Auch die Kammer ist zu dieser Auffassung gelangt, sodass sich bei der nunmehr gegebenen Antragslage eine nähere Begründung erübrigt.

3. Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr
- 3.1 Gemäß Regel 103 (1)a) EPÜ wird die Beschwerdegebühr u.a. dann zurückgezahlt, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.
- 3.2 Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung als Begründung ihrer Entscheidung in Bezug auf die unter den Parteien strittigen Änderungen der Beschreibung lediglich festgestellt, dass "das Patent auch mit der angepaßten Beschreibung dem EPÜ genügt. Insbesondere ist in der Beschreibung der Stand der Technik gemäß Regel 42(1,b) EPÜ gewürdigt."
- 3.3 Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, sind zu begründen (Regel 111(2) EPÜ). Die Begründung einer Entscheidung muss erkennen lassen, welche Überlegungen seitens des Organs, das die Entscheidung erlässt, maßgebend waren, jedenfalls insoweit ein Verfahrensbeteiligter durch die getroffene Entscheidung beschwert ist.

Dazu genügt im vorliegenden Fall aber der bloße Hinweis nicht, dass die angepasste Beschreibung eine Würdigung des Standes der Technik enthielt, lässt er doch in keiner Weise eine Auseinandersetzung mit der Argumentation der Einsprechenden aus den Schriftsätzen vom 20. Dezember 2007 und vom 10. Februar 2008 erkennen. Somit hat die Einspruchsabteilung insbesondere die Einsprechende im Unklaren darüber gelassen, warum deren Argumente nicht überzeugt hatten. Folglich fehlt es der angefochtenen Entscheidung an einer (vollständigen) Begründung im Sinne

der Regel 111(2) EPÜ, was einen wesentlichen Verfahrensfehler darstellt.

- 3.4 Es ist ein allgemeiner Verfahrensgrundsatz, dass begründete Entscheidungen neben der logischen Kette von Tatsachen und Gründen, auf denen sie beruhen, zumindest einige Ausführungen zu entscheidenden Streitpunkten in der Argumentation enthalten sollten, damit der Betroffene nachvollziehen kann, weshalb sein Vorbringen nicht überzeugt hat und er seine Beschwerdebegründung auf die entsprechenden Punkte stützen kann (T 740/93, Begründung, Nr. 5.4). Diesem Anspruch der Beschwerdeführerin ist in der Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht Rechnung getragen worden, so dass es aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt erscheint, der Beschwerdeführerin die Beschwerdegebühr zu erstatten.
- 3.4 Da der Beschwerde - durch Aufhebung der angefochtenen Entscheidung - auch insgesamt stattgegeben wird, sind alle Bedingungen der Regel 103 (1) a) EPÜ erfüllt.
4. Die Entscheidung über die Beschwerde kann im schriftlichen Verfahren ergehen, da hinsichtlich aller Verfahrensbeteiligten antragsgemäß entschieden wird.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

#### Ansprüche:

Nr. 1-7 eingereicht im Beschwerdeverfahren T 864/04 in der mündlichen Verhandlung vom 04. Juli 2007,

#### Beschreibung:

Spalten 1-5 eingereicht im vorliegenden Beschwerdeverfahren mit Schreiben vom 08. Dezember 2008,

#### Zeichnungen:

Figur 1 bis Figur 7 der Patentschrift.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

R. Schumacher

H. Wolfrum