

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 3. Dezember 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1091/08 - 3.4.02
Anmeldenummer: 96914878.2
Veröffentlichungsnummer: 0763190
IPC: G01F 1/684
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Wärmeübergangskontroll- und/oder-Messgerät

Patentinhaber:
i f m electronic gmbh

Einsprechender:
EGE Electronic GmbH

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 104 (1)
EPÜ R. 67

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
EPÜ Art. 56 und 100 a)

Schlagwort:
"Erfinderische Tätigkeit: verneint"
"Kostenverteilung: nein (unbillig)"
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr: nein (kein
Verfahrensmangel)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 1091/08 - 3.4.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 3. Dezember 2009

(Einsprechender) EGE Electronic GmbH
Ravensberg 34
D-24214 Gettorf (DE)

Vertreter: Tönnies, Jan G.
Boehmert & Boehmert
Anwaltssozietät
Niemannsweg 133
D-24105 Kiel (DE)

Beschwerdegegner: i f m electronic gmbh
(Patentinhaber) Teichstraße 4
D-45127 Essen (DE)

Vertreter: Gesthuysen, von Rohr & Eggert
Patentanwälte
Postfach 10 13 54
D-45013 Essen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0763190 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 30. Mai 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. G. Klein
Mitglieder: M. Stock
B. Müller

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einspruchsabteilung hat in einer Zwischenentscheidung festgestellt, dass das europäische Patent Nr. 0 763 190 in der Fassung des ihr vorliegenden dritten Hilfsantrags den Erfordernissen des EPÜ genügt. Einspruch war gegen das Patent im vollen Umfang gestützt auf Einspruchsgründe unter Artikel 100 a) i. V. m. Artikel 52 bis 57 EPÜ 1973 eingelegt worden. Im Verfahren sind die folgenden Dokumente:

E1: DE 31 05 876 A1

E2: US 3,400,582

E3: US 4,850,717

E4: EP 0 590 449 A2 (nummeriert durch die Kammer)

II. Gegen die Zwischenentscheidung hat die Einsprechende und Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen. Ihre Argumentation in der Beschwerdebegründung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Einspruchsabteilung habe das Patent auf der Grundlage der als 3. Hilfsantrag vorgelegten Anspruchsfassung aufrecht erhalten, die von der Patentinhaberin – wie die Einspruchsabteilung auch richtig erkannt habe (S. 5, Nr. 20 der Zwischenentscheidung) – verspätet eingereicht wurde. Die Einsprechende habe damit keine Gelegenheit gehabt, der Schutzfähigkeit dieser Anspruchsfassung entgegenstehendes Material zu recherchieren. Diesem Zweck aber diene die Frist, die der Patentinhaberin zur Vorlage von Anspruchsfassungen gesetzt werde. Es wäre daher geboten gewesen, die Hilfsanträge als verspätet zurückzuweisen.

Die Einspruchsabteilung habe bei ihrer Entscheidung die im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften unberücksichtigt gelassen, offenbar in dem Glauben, ihre Entscheidung allein auf die von der Einsprechenden eingeführten Entgegenhaltungen stützen zu dürfen. Dies aber sei unrichtig, da die von der Einsprechenden eingeführten Druckschriften im Einspruchsverfahren neben die im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften träten und letztere auch von der Einspruchsabteilung zu berücksichtigen seien.

Der in Art. 114 (1) EPÜ zum Ausdruck kommende Amtsermittlungsgrundsatz habe die Konsequenz, dass jedenfalls ein im Recherchenbericht zu einem bestimmten Merkmal genanntes und dieses Merkmal *prima facie* zeigendes vorveröffentlichtes Dokument von der Einspruchsabteilung dann berücksichtigt werden müsse, wenn die erfinderische Tätigkeit mit eben diesem Merkmal begründet werden solle, ohne dass es darauf ankomme, ob der Einsprechende auf dieses bereits im Verfahren befindliche Dokument abgestellt habe. Die Einspruchsabteilung dürfe nicht sehenden Auges ein Patent auf der Grundlage eines Anspruchs aufrechterhalten, dessen Gegenstand offensichtlich nicht schutzfähig sei (Richtlinien D-V 2.2 zu Art. 114).

Die Einspruchsabteilung habe zwar zutreffend festgestellt, dass das Patent weder auf der Grundlage des erteilten Hauptanspruchs, noch auf der Grundlage der 1. oder der 2. Hilfsfassung aufrechterhalten werden könne, meine aber, das zusätzliche Merkmal nach der 3. Hilfsanspruchsfassung, nach der

"... das mit dem strömenden Medium in Berührung kommende Sensorteil des Gehäuses kegelstumpfförmig ausgebildet ist",

sei nicht vorbekannt gewesen.

Dies treffe aber nicht zu, denn dieses Merkmal sei aus der – wie das Streitpatent – einen Strömungswächter betreffenden Entgegenhaltung E4, die in dem in diesem Verfahren erstellten Recherchenbericht zu eben diesem Merkmal genannt sei, vorbekannt. In der E4 heiße es am Ende der Zusammenfassung

"... der in das strömende Medium hineinragende, die Stirnwandung aufweisende Abschnitt des Gehäuses kegelstumpfförmig ausgebildet ist".

Dieses Merkmal sei auch der auf dem Titelblatt wiedergegebenen Zeichnung unmittelbar zu entnehmen.

Es werde beantragt, die der Einsprechenden entstandenen Kosten der mündlichen Verhandlung der Patentinhaberin aufzuerlegen. Die Anspruchshilfsfassung, aufgrund deren das Streitpatent aufrechterhalten worden sei, sei von der Patentinhaberin im Wissen um das Vorbekanntsein des neu aufgenommenen Merkmals aus einem bereits im Recherchenbericht genannten Dokument mit der Absicht erst unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden, der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden einen entsprechenden Nachweis unmöglich zu machen. Es entspreche daher der Billigkeit, die der Einsprechenden entstandenen Kosten der mündlichen Verhandlung der Patentinhaberin aufzuerlegen.

Außerdem werde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

- III. Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Im übrigen bedürfe das, was die Einsprechende in ihrer Beschwerde vorgetragen habe, nicht der Erwiderung mit folgender Ausnahme:

Die Behauptung, die aufrechterhaltene Anspruchshilfsfassung sei von der Patentinhaberin im Wissen um das Vorbekanntsein des neu aufgenommenen Merkmals aus einem bereits im Recherchenbericht genannten Dokument mit der Absicht erst unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden, der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden einen entsprechenden Nachweis unmöglich zu machen, sei abwegig. Die diesbezüglichen Anträge der Einsprechenden seien daher unbegründet.

- IV. In einem weiteren Schreiben stellt die Einsprechende u. a. fest, die Patentinhaberin stelle nicht in Abrede, dass die Druckschrift E4 das Merkmal der kegelstumpffartigen Ausbildung bei einer gattungsgemäßen Vorrichtung deutlich zeige. Die Einsprechende hat außerdem gebeten, unverzüglich eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

- V. Im Anhang zu der von beiden Parteien hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung erfolgte im Einklang mit Artikel 15(1) VOBK eine vorläufige Mitteilung durch die Kammer, in der sie u. a. folgendes ausgeführt hat:

Die der angefochtenen Zwischenentscheidung zugrunde liegenden Unterlagen (in der mündlichen Verhandlung

eingereichter 3. Hilfsantrag) seien auch die Grundlage für das Beschwerdeverfahren, in dem es um die Überprüfung der Zwischenentscheidung gehe. Die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen hinsichtlich der Zulassung des 3. Hilfsantrags nicht fehlerhaft ausgeübt, nachdem die diesem Antrag zugrunde liegende Fassung des Anspruchs 1 auf einer Kombination erteilter Ansprüche, nämlich 1, 3 und 10 im Sinne einer Rückzugsposition beruhe. Der 3. Hilfsantrag sei zulässig.

In dem vorliegenden Anspruch 1 fehle das im ursprünglichen Anspruch 11 offenbarte Merkmal, wonach "das Heizelement (2) und das Temperaturmesselement (3) im Bereich der stiftförmigen Ausführung einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen". Damit sei der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 unzulässig erweitert, siehe Artikel 123(2) EPÜ 1973. Diese Erweiterung erscheine korrigierbar, ohne dadurch den Schutzbereich zu erweitern, siehe Artikel 123(3) EPÜ 1973.

Ohne die Definition eines kreisförmigen Querschnitts bestünden auch Klarheitsprobleme in Bezug auf die definierten Größen "Durchmesser" und "radialer Abstand". Ein im Einspruchsverfahren geänderter Anspruch 1 sei auch hinsichtlich der Klarheit unter Artikel 84 EPÜ 1973 zu untersuchen.

Da der 3. Hilfsantrag (formal) zulässig sei, seien auch bisher nicht berücksichtigte Dokumente heranzuziehen, wenn sie *prima facie* relevant seien. Dies treffe offenbar auf die von der Einsprechenden genannte und von der Kammer nummerierte Druckschrift E4 zu, die das Merkmal "kegelstumpfförmig" offenbare.

Es werde in der mündlichen Verhandlung diskutiert werden, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 in der gültigen Fassung durch eines der o. g. Dokumente vorweggenommen werde und ggf. ob er durch diese Dokumente nahe gelegt werde. Dabei wäre zu berücksichtigen, dass das sich auf die kegelstumpfförmige Ausführung des Sensorteils beziehende Merkmal in E4 (siehe Figur 1 und Zusammenfassung) und eine Deckschicht (26) bei einem Strömungswächter in E3 (siehe Figur 3 und Abstract) offenbart seien.

Nach Artikel 104 (1) EPÜ 1973 trage jede Partei ihre Kosten selbst, sofern dies der Billigkeit entspreche. Im vorliegenden Fall habe die Einsprechende beantragt, die ihr entstandenen Kosten der mündlichen Verhandlung der Patentinhaberin aufzuerlegen.

- VI. Als Reaktion auf die Ladung hat die Patentinhaberin den Antrag auf eine mündliche Verhandlung zurückgenommen. Sollte es bei der anberaumten mündlichen Verhandlung bleiben, so werde die Patentinhaberin nicht vertreten sein. Unter Berücksichtigung der Ausführungen in der Anlage zur Ladung für die mündliche Verhandlung werde nunmehr beantragt, die Beschwerde der Einsprechenden mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass in den Anspruch 1 aufgenommen werde - hinter "oder geringfügig in das strömende Medium hineinragen" und vor "dass das Heizelement (2) und das Temperaturmeselement (3) im stiftförmigen Bereich einen Durchmesser von 0,5 bis 1,5 mm aufweisen" - "dass das Heizelement (2) und/oder das Temperaturmeselement (3) im Bereich der stiftförmigen Ausführung einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen bzw. aufweist".

Der gültige Anspruch 1 entsprechend dem die Grundlage der angefochtenen Zwischenentscheidung bildenden

3. Hilfsantrag mit den zuletzt beantragten Änderungen lautet:

"1. Wärmeübergangskontroll- und/oder -messgerät, insbesondere Strömungswächter und/oder -messgerät, für strömende Medien, mit einem Gehäuse (1), einem Heizelement (2) und mindestens einem Temperaturmesselement (3), wobei das Heizelement (2) und das Temperaturmesselement (3) in ein mit einem strömenden Medium in Berührung kommendes Sensorteil (4) des Gehäuses (1) integriert sind, d. h. dass das Heizelement (2) und das mindestens eine Temperaturmesselement (3) in das Sensorteil (4) des Gehäuses (1) hineinragen, wobei das Sensorteil (4) die Stirnfläche des Gehäuses (1) bildet, und die Teile, die im Sensorteil des Gehäuses integriert sind, stiftförmig ausgeführt sind, dadurch gekennzeichnet, dass das mit dem strömenden Medium in Berührung kommende Sensorteil (4) des Gehäuses (1) kegelstumpfförmig ausgeführt ist, dass das Heizelement (2) und das Temperaturmesselement (3) außen-bündig in das Sensorteil (4) des Gehäuses (1) eingesetzt sind, geringfügig rückversetzt in das Sensorteil (4) des Gehäuses (1) eingesetzt sind oder geringfügig in das strömende Medium hineinragen, dass das Heizelement (2) und/oder das Temperaturmesselement (3) im Bereich der stiftförmigen Ausführung einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen bzw. aufweist, dass das Heizelement (2) und das Temperaturelement (3) im stiftförmigen Bereich einen Durchmesser von 0,5 bis

1,5 mm aufweisen und mit radialem Abstand zum Sensorteil (4) des Gehäuses (1) in das Sensorteil (4) eingesetzt sind, so dass ein Zwischenraum (5) zwischen dem stiftförmigen Bereich des Heizelements (2) und dem stiftförmigen Bereich des Temperaturelements (3) einerseits und dem Sensorteil (4) des Gehäuses (1) andererseits realisiert ist, dass der Zwischenraum (5) mit einem schlecht wärmeleitenden Material versehen ist und dass die dem strömenden Medium zugewandten Stirnflächen des Heizelements (2) und des Temperaturmeselements (3) mit einer Deckschicht (6) versehen sind."

VII. Die mündliche Verhandlung hat in Anwesenheit der Einsprechenden und Abwesenheit der Patentinhaberin stattgefunden. In der mündlichen Verhandlung hat die Einsprechende beantragt, das Patent zu widerrufen. Sie hat weiter beantragt, ihr die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen und die ihr durch die mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten zu erstatten.

Entscheidungsgründe

1. Patentfähigkeit

1.1 Da die Patentinhaberin die Patentfähigkeit des Gegenstands gemäß dem gültigen Anspruchs 1 zuletzt nicht verteidigt hat, musste sie mit der Möglichkeit rechnen, dass die Kammer sich den von der Einsprechenden vorgebrachten Argumenten anschließen würde, wonach dieser Gegenstand durch die Druckschriften D3 und D4 nahegelegt wird. Die Kammer hatte schon im

Ladungsbescheid darauf hingewiesen, dass die zuletzt hinzugekommenen Merkmale "Deckschicht" und "kegelstumpfförmig" bei den in E3 bzw. E4 offenbarten Strömungswächtern beschrieben sind, siehe oben, Abschnitt V, vorletzter Absatz.

1.2 Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass es für den Fachmann naheliegend war, diese Merkmale für die mit ihnen gelösten Teilaufgaben der Korrosionsfestigkeit bzw. des verbesserten Wärmeübergangs bei den aus E1 oder E2 bekannten Strömungswächtern zu verwenden.

1.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ 1973. Somit kommt die Kammer zu der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ nicht genügen (Artikel 101 (3) b) EPÜ).

2. Kostenverteilung

2.1 Die Einsprechende hat beantragt, die ihr durch die mündliche Verhandlung vor der Kammer entstandenen Kosten der Patentinhaberin aufzuerlegen. Nach Artikel 104 (1) EPÜ 2000 trägt im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung, wenn dies der Billigkeit entspricht, nach Maßgabe der Ausführungsordnung eine andere Verteilung der Kosten anordnet. Artikel 104 (1) EPÜ 1973 besagt in der Sache das Gleiche, abgesehen davon, dass nach dem Wortlaut

dieser Bestimmung lediglich die Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, Gegenstand einer Kostenverteilung sein können. Nachdem es vorliegend ausschließlich um die Kosten der mündlichen Verhandlung vor der Kammer geht, kann die Frage, welche der beiden Fassungen von Artikel 104 (1) Anwendung findet, offen bleiben.

Der vorliegende Antrag auf Kostenverteilung betrifft - wie ausgeführt - nunmehr nur noch das Beschwerdeverfahren und dabei konkret die durch die mündliche Verhandlung vor der Kammer der Einsprechenden entstandenen Kosten. Es handelt sich somit nicht um eine Beschwerde gegen die Zurückweisung des Antrags auf Kostenverteilung durch die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung.

- 2.2 Es bleibt daher zu prüfen, ob es billig wäre, der Patentinhaberin Kosten aufzuerlegen, die der Einsprechenden durch die mündliche Verhandlung vor der Kammer entstanden sind. Die Kammer kann nicht erkennen, dass das Verhalten der Patentinhaberin derart von der Norm abgewichen wäre, dass es Anlass zu einer Kostenverteilung gegeben hätte. Die Patentinhaberin hat als Beschwerdegegnerin zunächst die Zurückweisung der Beschwerde und hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt. Als die Kammer mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung die vorläufige Meinung äußerte, der von der Einspruchsabteilung als 3. Hilfsantrag aufrecht erhaltene Anspruch 1 sei unzulässig erweitert, hat die Patentinhaberin beantragt, diesen Anspruch 1 im Sinne einer die Erweiterung beseitigenden Einschränkung zu ändern. Gleichzeitig hat sie den hilfsweise gestellten

Antrag auf eine mündliche Verhandlung zurückgenommen und mitgeteilt, dass sie an einer dennoch abgehaltenen mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen würde.

2.3 Die Kammer kann in dem Verhalten der Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren nichts Ungewöhnliches entdecken, jedenfalls nichts, was im Rahmen der Billigkeit eine Kostenverteilung zu ihren Ungunsten rechtfertigen würde.

2.4 Die Einsprechende hat argumentiert, dass die späte Zulassung des 3. Hilfsantrags durch die Einspruchsabteilung und die darauf basierende Aufrechterhaltung des Patents letztlich die Beschwerde nötig gemacht und damit auch die mündliche Verhandlung ausgelöst hätten. Die Patentinhaberin habe den 3. Hilfsantrag so spät eingereicht, dass die Einspruchsabteilung diesen nur unzureichend habe prüfen können. Auch die Einsprechende habe nicht mehr angemessen reagieren können, da ihr der 3. Hilfsantrag erst kurz vor der mündlichen Verhandlung, die am 18.03.2008 stattfand, zugegangen sei.

2.5 Die Kammer entnimmt jedoch dem Akteninhalt, dass die Patentinhaberin ihre Eingabe vom 12.03.2008 mit anliegenden Anspruchsfassungen gemäß einem 2. und einem 3. Hilfsantrag per Telefax am gleichen Tag an das EPA gesandt hat. Am Ende des Begleitschreibens dieser Eingabe findet sich übrigens der Hinweis, dass der Vertreter der Einsprechenden eine Kopie der Eingabe per Telefax erhalten habe. Die Akte enthält weiter ein Schreiben der Einsprechenden, datiert ebenfalls mit 12.03.2008 und per Telefax übermittelt am 14.03.2008, in dem bereits zu der Eingabe der Patentinhaberin vom 12.03.2008 Stellung genommen wird. So wird zum

2. Hilfsantrag bereits die Entgegenhaltung E3 genannt, die die beanspruchte Deckschicht offenbart.

- 2.6 Auch wenn die Patentinhaberin ihren 2. und 3. Hilfsantrag später als am letzten Tag, dem 18.02.2008, der gemäß Regel 71a EPÜ 1973 gesetzten Frist von einem Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht hatte, und zwar erst sechs Kalendertage vor dieser, bestand für die Einspruchsabteilung keine Pflicht, diese Anträge nicht zuzulassen, sondern sie hatte diesbezüglich einen Ermessensspielraum. Bei der pflichtgemäßen Ausübung des Ermessens musste die Einspruchsabteilung berücksichtigen, dass die Hilfsanträge 2 und 3 auf die abhängigen Ansprüche 10 bzw. 3 zurückgehen, also auf klassische Rückzugspositionen, und dass die Einsprechende noch im schriftlichen Verfahren die Zeit gefunden hatte, Material zum 2. Hilfsantrag zu nennen. Die Kammer ist der Ansicht, dass die Einsprechende dies in gleicher Weise zum 3. Hilfsantrag hätte tun können. Der Aufwand hierzu wäre vertretbar gewesen, nachdem im internationalen Recherchenbericht des vorliegenden Patents zu dem ursprünglichen Anspruch 3, der das Merkmal "kegelstumpfförmig" enthält, u. a. die Druckschrift E4 genannt ist, die auch in der zitierten Stelle, Sp. 1, Z. 33-45, die Vorteile einer kegelstumpfförmigen Ausbildung des Gehäuses erläutert. Die Tatsache, dass die Einsprechende kein Material zum 3. Hilfsantrag genannt hatte, wertete die Einspruchsabteilung möglicherweise als Indiz, dass im nachgewiesenen Stand der Technik keine kegelstumpfförmige Ausbildung des mit dem strömenden Medium in Berührung kommenden Sensorteils beschrieben war. Es war jedenfalls nicht die Aufgabe der

Einspruchsabteilung, hierzu weitere eigene Recherchen anzustellen. Die Tatsache, dass die Druckschrift E4 im internationalen Recherchenbericht genannt ist, bedeutet übrigens grundsätzlich nicht, dass sie automatisch Gegenstand des Einspruchsverfahrens wird (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 5. Auflage 2006, Abschnitt VI.F.6.).

- 2.7 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass es einem Patentinhaber unbenommen ist, auch sehr spät im Einspruchsverfahren noch Anträge zu stellen. Es ist an der Einspruchsabteilung, unter Berücksichtigung des Zeitpunkts, der Art und Komplexität der Anträge sowie der Zumutbarkeit für einen Einsprechenden im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens zu entscheiden, ob solche späten Anträge noch zugelassen werden können. Ein Missbrauch von Seiten der Patentinhaberin liegt im vorliegenden Fall angesichts der begrenzten Zahl von Anträgen und ihrem überschaubaren Inhalt sowie der Einreichung dieser Anträge noch vor der mündlichen Verhandlung keinesfalls vor. Die Patentinhaberin hat mit ihrem Verhalten weder die Beschwerde noch die mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren verursacht. Eine Kostenentscheidung zu ihren Ungunsten wäre daher unangebracht.

3. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

- 3.1 Die Einsprechende hat zuletzt ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr damit begründet, dass die Einspruchsabteilung es versäumt habe, die ursprüngliche Offenbarung des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß dem 3. Hilfsantrag zu prüfen. Die Unzulässigkeit dieses Anspruchs sei erst von der Kammer

festgestellt worden. Das Versäumnis der Einspruchsabteilung habe letztlich die mündliche Verhandlung vor der Kammer ausgelöst und stelle einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zur Folge haben müsse.

- 3.2 Nach Regel 67 EPÜ 1973 wird die Beschwerdegebühr zurückbezahlt, wenn ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Vefahrensmangels der Billigkeit entspricht. Während die zuerst genannte Bedingung erfüllt ist, indem das Patent widerrufen wird, findet sich in der Akte kein Anhaltspunkt dafür, dass die Frage der ursprünglichen Offenbarung bezüglich des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß dem 3. Hilfsantrag von der Einspruchsabteilung überhaupt nicht untersucht worden ist. Schließlich hat diese Fassung des Anspruchs 1 der Einspruchsabteilung zwischen dem 12.03.2009, dem Tag des Eingangs des Schreibens der Patentinhaberin, und dem 18.03.2009, dem Tag der mündlichen Verhandlung, vorgelegen. Es liegen somit keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Einspruchsabteilung sich von der Offenbarung des Gegenstands des Anspruchs 1 gemäß dem 3. Hilfsantrag nicht überzeugt hätte. Einer Erwähnung des Befunds einer solchen Überprüfung in der Entscheidung oder dem Protokoll über die mündliche Verhandlung bedarf es nur, wenn die ursprüngliche Offenbarung besondere Fragen aufgeworfen hat. Wenn die Einspruchsabteilung keine Probleme mit der ursprünglichen Offenbarung hatte, z. B., weil sie zu dem Schluss gekommen war, dass es sich bei diesem Gegenstand um eine einfache Kombination des Inhalts der erteilten Ansprüche 1, 3 und 10 handelte, die wiederum auf ursprüngliche Ansprüche zurückgingen, bedurfte es keiner besonderen Versicherung, dass eine

solche Prüfung stattgefunden hatte. Da mangelnde ursprüngliche Offenbarung ein Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ darstellt, ist es in solchen Fällen der Einsprechende, der in besonderem Maße gefordert ist, solche Mängel aufzudecken. Die Tatsache, dass sich die Einspruchsabteilung hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung geirrt hat, wie aus dem Ladungsbescheid der Kammer hervorgeht, siehe Abschnitt V oben, stellt keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Solche Irrtümer liegen in der Natur der Sache, wenn technische Sachverhalte zu interpretieren sind.

- 3.3 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass kein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, so dass es nicht der Billigkeit entspräche, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag auf Kostenverteilung wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

A.G. Klein