

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Januar 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2106/09 - 3.2.07

Anmeldenummer: 00119087.5

Veröffentlichungsnummer: 1081067

IPC: B65G21/20

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Bandfördereinrichtung für den insbesondere hängenden Transport von Transportgütern mittels Unterdruck

Patentinhaberin:

NSM Magnettechnik GmbH

Einsprechende:

Neuhäuser GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 113(1)

EPÜ R. 111(2)

Schlagwort:

Argumente basierend auf eine im Beschwerdeverfahren neu eingereichte Entgegenhaltung bei Zurückverweisung in der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt - Verletzung des rechtlichen Gehörs (ja)

Form der Entscheidung konform mit Regel 111 (2) EPÜ (nein)

Anträge zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung beim geänderten Sachverhalt nicht berücksichtigt - Verletzung des rechtlichen Gehörs (ja)

Zurückverweisung an die erste Instanz (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2106/09 - 3.2.07

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 22. Januar 2014**

Beschwerdeführerin: Neuhäuser GmbH
(Einsprechende) Scharnhorststrasse 11/16
44532 Lünen (DE)

Vertreter: Nunnenkamp, Jörg
Andrejewski - Honke
Patent- und Rechtsanwälte
An der Reichsbank 8
45127 Essen (DE)

Beschwerdegegnerin: NSM Magnettechnik GmbH
(Patentinhaberin) Lützowstrasse 21
59399 Olfen (DE)

Vertreter: Hennicke, Ernst Rüdiger
Patentanwälte
Buschhoff Hennicke Althaus
Postfach 19 04 08
50501 Köln (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1081067 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 18. August 2009.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: K. Poalas
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hatte gegen die auf den 21 April 2006 datierte erste Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent Nr. 1 081 067 in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde, eine erste Beschwerde eingelegt.

II. Mit dem Einspruch war das Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit sowie mangelnde erfinderische Tätigkeit), und im Hinblick auf Artikel 100 c) EPÜ (unzulässige Änderungen) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war in ihrer o.g. ersten Zwischenentscheidung zu der Auffassung gelangt, dass das Patent in geändertem Umfang auf der Basis des mit Telefax vom 9. Januar 2004 als Hauptantrag eingereichten Anspruchs 1 den Erfordernissen des EPÜ genüge.

III. Auf die erste Beschwerde der Beschwerdeführerin, in der diese eine neue Entgegenhaltung, die E7, einreichte und u.a. mangelnde erfinderische Tätigkeit auf der Basis der Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen E5 (bereits im vorangegangenen Einspruchsverfahren eingereicht) und E7 geltend gemacht hatte, hob die Beschwerdekammer 3.2.07, in ihrer damaligen Besetzung, durch ihre Entscheidung T 990/06 vom 8. Juni 2009 die angefochtene Entscheidung auf und verwies die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück, da sie die Begehung eines schwerwiegenden Verfahrensfehlers hinsichtlich der Besetzung der Einspruchsabteilung nicht ausschließen konnte.

IV. In ihrer auf den 18. August 2009 datierten (zweiten) Zwischenentscheidung, welche im schriftlichen Verfahren und ohne jegliche Korrespondenz mit den Parteien getroffen wurde, hielt die Einspruchsabteilung das Patent in der in ihrer ersten Zwischenentscheidung aufrechterhaltenen Fassung aufrecht. Sie nannte außerdem unter Punkt 8.1 dieser zweiten Zwischenentscheidung die Namen der Mitglieder der Einspruchsabteilung, die sowohl an der am 31. März 2006 durchgeführten mündlichen Verhandlung teilnahmen als auch an der ersten sowie an der zweiten Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung mitgewirkt hatten.

Den Erlass ihrer zweiten Zwischenentscheidung ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung, trotz entsprechenden, hilfsweise gestellten Anträge seitens beider Parteien, begründete die Einspruchsabteilung unter Punkt 8.2 ihrer zweiten Zwischenentscheidung wie folgt:

*"Durch die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wurden alle vor der Bekanntgabe der Entscheidung bestehenden Anträge wieder anhängig. Dies betrifft insbesondere die hilfsweisen Anträge beider Parteien auf mündliche Verhandlung, welchen Anträgen durch die mündliche Verhandlung am 31.03.2006 jedoch bereits entsprochen wurde. Die in Schreiben vom 15.09.2008 (Einsprechende) bzw. 26.11.2008 (Patentinhaberin) hilfsweise gestellten Anträge auf erneute mündliche Verhandlung vor der Einspruchabteilung werden somit abgelehnt, da die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt **unverändert** geblieben sind (Artikel 116(1) EPÜ)"* (Hervorhebung durch die Kammer).

- V. Mit ihrer (zweiten) Beschwerde datiert vom 14. Oktober 2009 beantragte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) die Aufhebung dieser zweiten Zwischenentscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen schwerwiegender Verfahrensfehlern bzw. wegen der Verletzung ihres Anrechts auf rechtliches Gehör gemäß Artikel 113 (1) EPÜ und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz.
- Sie regte außerdem an bzw. sie bat darum, in Anbetracht des durch die Einspruchsabteilung begangenen erneuten schweren Verfahrensfehlers, eine andere Einspruchsabteilung mit der Angelegenheit im Rahmen der Zurückverweisung zu betrauen.
- Hilfsweise wurde die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.
- VI. Mit ihrem Schreiben vom 3. März 2010 beantragte die Beschwerdegegnerin die Zurückweisung der zweiten Beschwerde, hilfsweise die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz und weiter hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.
- VII. Mit ihrem Schreiben vom 11. Oktober 2013 lud die Kammer die Parteien zu einer auf den 10. Januar 2014 terminierten mündlichen Verhandlung ein.

In der dieser Ladung beigefügten Anlage teilte die Kammer den Parteien mit, dass sie den in Bezug auf die Zusammensetzung der für die zweite Zwischenentscheidung zuständigen Einspruchsabteilung erhobenen Einwand seitens der Beschwerdeführerin als nicht gerechtfertigt finde, siehe Punkte 2.1, 2.1.1 und 2.1.2 der Anlage.

Die Kammer teilte den Parteien weiterhin mit, dass sie

die Nichtberücksichtigung der von der Beschwerdeführerin vorgetragene Argumenten ausgehend von E7 in der zweiten Zwischenentscheidung und das Erlassen dieser Entscheidung ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung als zweifache Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin betrachte und beabsichtige, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, siehe Punkte 2.2 und 2.2.1 bis 2.2.9 der Anlage.

Die Kammer stellte den Parteien anheim, im Falle ihres Einverständnisses mit diesem beabsichtigten Vorgehen, ihren jeweiligen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückzuziehen.

- VIII. Mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2013 erklärte die Beschwerdeführerin, dass der ihrerseits gestellte Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht weitergeführt werde und sie mit der Zurückverweisung an die erste Instanz sowie der Rückzahlung der Beschwerdegebühr einverstanden sei. Sie bat dann folgerichtig *"um Entscheidung im schriftlichen Verfahren"*.
- IX. Mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2013 teilte die Beschwerdegegnerin der Kammer mit, dass sie ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückziehe, falls die Kammer die Angelegenheit direkt an die erste Instanz zurück verweise und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordne.
- X. Mit Verfügung vom 26. November 2013 hob die Kammer den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 10. Januar 2014 auf und entschied die Angelegenheit im schriftlichen

Verfahren.

- XI. Die Beschwerdeführerin hat im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Nennung auf dem Deckblatt der angefochtenen Entscheidung in der Online-Akte eines vierten Mitglieds der Einspruchsabteilung

Auf dem Blatt 2 der zugestellten zweiten Zwischenentscheidung seien die technischen Mitglieder L. Appelt, M. Lawder und S. Sundquist als Mitglieder der Einspruchsabteilung angegeben.

Im Gegensatz dazu weise die im Internet im Rahmen der Online-Akteneinsicht zugängliche Version der angefochtenen Zwischenentscheidung eine andere Besetzung der Einspruchsabteilung auf, wobei an der Zwischenentscheidung zusätzlich das rechtskundige Mitglied W. Ungler mitgewirkt habe.

Es liege daher eine Diskrepanz betreffend die Besetzung der Einspruchsabteilung und somit wieder ein schwerwiegender Verfahrensfehler vor.

Verletzung des Anrechts der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör, Artikel 113 (1) EPÜ

Im Anschluss an die Entscheidung T 990/06, mit der die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverwiesen wurde, sei es weder zu einem weiteren Schriftwechsel noch zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung gekommen. Dabei habe die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 15. September 2008 die Durchführung einer mündlichen Verhandlung, falls die Angelegenheit, wie geschehen, an die erste Instanz zurückverwiesen werden würde, hilfsweise beantragt. Zudem hatte die Beschwerdeführerin bereits ausführlich in ihrer

Beschwerdebegründung zu den Gründen der ersten Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung Stellung genommen. Die Einspruchsabteilung habe sich in ihrer, ohne die Durchführung einer mündlichen Verhandlung getroffenen, zweiten Zwischenentscheidung mit dem Inhalt der o.g. Beschwerdebegründung überhaupt nicht auseinandergesetzt. Denn die sachliche Begründung dieser Zwischenentscheidung decke sich vollständig mit der Begründung der ersten Zwischenentscheidung. Dadurch sei das rechtliche Gehör gemäß Artikel 113 (1) EPÜ verletzt worden.

- XII. Die Beschwerdegegnerin verwies in ihren Schreiben vom 3. März 2010 auf ihr bisheriges Vorbringen im vorausgegangenen Beschwerde- bzw. Einspruchsverfahren.

Entscheidungsgründe

1. *Nennung auf dem Deckblatt der angefochtenen Entscheidung in der Online-Akte eines vierten Mitglieds der Einspruchsabteilung*

- 1.1 Unter den Punkten 2.1, 2.1.1 und 2.1.2 ihrer Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung stellte die Kammer folgendes fest.

"Die Beschwerdeführerin macht einen (erneuten) schwerwiegenden Verfahrensfehler geltend, da in der Online-Akte auf dem Deckblatt der angefochtenen Entscheidung (wieder) ein viertes Mitglied der Einspruchsabteilung genannt wird.

In der der Beschwerdeführerin zugestellten Fassung ist auf dem Formblatt 2327, Blatt 2 dieser Name gestrichen. Außerdem enthält die Begründung der angefochtenen

Entscheidung unter Ziffer 8.1 eine Erläuterung zur geltenden Besetzung der Einspruchsabteilung. Danach hat die Einspruchsabteilung ihren ursprünglichen Beschluss zur Erweiterung vom 3. Mai 2005 am 15. November 2005 wieder aufgehoben. Sie führt ferner aus: "Somit ist festzustellen, dass seit dem 15.11.2005 ... die Einspruchsabteilung aus den Mitgliedern L. Appelt als Vorsitzender, M. Lawder als 2. Prüfer und S. Sundquist als 1. Prüfer bestand und noch besteht..."

*Nach der Einspruchsakte wurde die Entscheidung am 12. August 2009 von den o.g. drei technisch qualifizierten Mitgliedern der Einspruchsabteilung getroffen und unterzeichnet (Formblatt 2339, Blatt 2). Im Hinblick auf das Erfordernis der Unterzeichnung der Entscheidung nach Regel 113 (1) EPÜ und der Zustellung der Entscheidung gemäß Artikel 119 EPÜ und Regel 125 EPÜ sind die Original-Entscheidung und die zugestellte Ausfertigung derselben maßgeblich. Diese beiden Fassungen stimmen vorliegend überein. Da sich zudem die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung auch aus den Entscheidungsgründen (s.o.) ergibt, handelt es sich bei der Fassung der Entscheidung in der Online-Akte offensichtlich um eine inkorrekte Eingabe. Hieraus auf einen **schwerwiegenden** Verfahrensfehler zu schließen, ist nach der vorläufigen Meinung der Kammer nicht gerechtfertigt".*

- 1.2 Dieser Feststellung der Kammer wurde seitens der Beschwerdeführerin nicht widersprochen. Die Kammer sieht nach nochmaliger Überprüfung der Sach- und Rechtslage keinen Grund von ihrer o.g. Feststellung abzurücken.

2. *Verletzung des Anrechts der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör, Artikel 113 (1) EPÜ*

2.1 In Bezug auf die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Verstöße gegen das rechtliche Gehör machte die Kammer in der auf den 11. Oktober 2013 datierten Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung folgende Anmerkungen.

"2.2.2 Die vorliegende Angelegenheit wurde gemäß Punkt 2 des Tenors der vorausgegangenen Entscheidung T 990/06 auf der Basis des Artikels 111 (1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen. Die Einspruchsabteilung wurde dadurch zur weiteren Durchführung des Einspruchsverfahrens gehalten. Dabei hätte sie die mit dem Beschwerdeverfahren veränderte Sachlage berücksichtigen müssen.

2.2.3 Die Beschwerdeführerin hatte nämlich mit ihrer Beschwerdebegründung die Sachlage insofern geändert, indem sie u.a. eine neue Entgegenhaltung eingereicht und mangelnde erfinderische Tätigkeit auf der Basis der Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen E5 und E1 bzw. E5 und E7 geltend gemacht hat.

2.2.4 In der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 18. August 2009 wird nur auf die Entgegenhaltungen E1, E3, E5 und E6 Bezug genommen. Ausgehend von der E1 als nächstliegendem Stand der Technik wird in dieser Entscheidung dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zugesprochen.

2.2.5 Die Einspruchsabteilung hat somit das rechtliche Gehör, das der Beschwerdeführerin nach Artikel 113 (1)

EPÜ zusteht, verletzt, indem die Argumente, die von E7 ausgehen, keine Berücksichtigung gefunden haben. Die angefochtene Entscheidung erfüllt somit auch nicht die Anforderungen der Regel 111 (2) EPÜ, indem sie zu dieser Argumentationslinie keine Begründung aufweist.

2.2.6 Unter Abschnitt 8.2 derselben Entscheidung wird die Ablehnung der Anträge der Parteien auf mündliche Verhandlung damit begründet, dass es sich um eine "unveränderte Sachlage" handelt.

2.2.7 Dies war jedoch in der vorliegenden Angelegenheit nicht der Fall, siehe Punkt 2.2.3 oben.

2.2.8 Durch das Erlassen der angefochtenen Entscheidung, ohne Durchführung einer seitens der Beschwerdeführerin beantragten mündlichen Verhandlung ist das rechtliche Gehör ein weiteres Mal verletzt.

2.2.9 In Anbetracht dieser wesentlichen Verfahrensfehler beabsichtigt die Kammer, die Angelegenheit direkt an die erste Instanz zurückzuverweisen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen".

2.2 Diesen o.g. Feststellungen der Kammer wurden seitens der Parteien nicht widersprochen. Beide Parteien zogen anschließend ihre hilfsweise gestellten Anträge zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurück und waren mit der seitens der Kammer vorgeschlagenen direkten Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr einverstanden, siehe Punkte VIII und IX oben. Die Kammer sieht nach nochmaliger Überprüfung der Sach- und Rechtslage keinen Grund von ihren o.g. Feststellungen bzw. von ihrer beabsichtigten Vorgehensweise

abzurücken.

3. *Anmerkung der Kammer in Bezug auf die seitens der Beschwerdeführerin angeregte bzw. erbetene Umbesetzung der Einspruchsabteilung*

3.1 Die Kammer machte unter Punkt 2.3 ihrer Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung folgende Anmerkung:

"Die Kammer merkt weiterhin an, dass für die von der Beschwerdeführerin allfällig angeregte bzw. erbetene Umbesetzung der Einspruchsabteilung (Seite 9 der Beschwerdebegründung) keine Begründung angegeben ist, und dass eine solche Umbesetzung ohnehin in dem Kompetenzbereich des zuständigen Direktors fällt".

3.2 Die o.g. Anmerkung der Kammer wurde seitens der Beschwerdeführerin nicht widersprochen, bzw. in keiner Weise kommentiert. Die Kammer, nach nochmaliger Überprüfung der Sach- und Rechtslage, sieht keinen Grund diese Meinung zu ändern.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

H. Meinders

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt