

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. April 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2373/11 - 3.5.05
Anmeldenummer: 06819918.1
Veröffentlichungsnummer: 1961168
IPC: H04L12/56
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Mobile Station als Gateway für mobile Endgeräte zu einem
Zugangsnetz sowie Verfahren zur Netzanmeldung der mobilen
Station und der mobilen Endgeräte

Anmelderin:

Siemens Aktiengesellschaft

Stichwort:

Anhörung/SIEMENS

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 116(1), 111(1)
EPÜ R. 103(1)(a)
VOBK Art. 11

Schlagwort:

Antrag auf "Anhörung" - keine Anberaumung einer mündlichen
Verhandlung
Wesentlicher Verfahrensmangel - (ja)
Zurückverweisung an die erste Instanz - (ja)
Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

J 0007/83, T 0019/87, T 0668/89, T 0917/93, T 0417/00,
T 1829/10

Orientierungssatz:

Falls es einem Organ des Europäischen Patentamts nicht zweifelsfrei klar ist, ob eine mündliche Verhandlung durch einen Beteiligten beantragt worden ist (z. B. bei einem Antrag auf "Anhörung"), ist es notwendig, eine Klärung in dieser Frage herbeizuführen, um keinen wesentlichen Verfahrensfehler zu begehen (siehe Punkte 2.4 bis 2.7).



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 2373/11 - 3.5.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.05
vom 9. April 2013

Beschwerdeführerin: Siemens Aktiengesellschaft
(Anmelderin) Wittelsbacherplatz 2
80333 München (DE)

Korrespondenzadresse: Siemens AG
Postfach 22 16 34
80506 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. Juni 2011 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 06819918.1 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Blumer
Mitglieder: K. Bengi-Akyuerek
P. Cretaine

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, zur Post gegeben am 16. Juni 2011, auf Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 06819918.1 aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) - ohne vorherige Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. In Abschnitt 1.7 der angefochtenen Entscheidung wird Folgendes zur Frage der nicht anberaumten mündlichen Verhandlung angeführt:

"In keinem der Schreiben wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Im Schreiben vom 20.08.2009 wurde lediglich eine 'Anhörung' beantragt. Dies kann nicht als Beantragung einer mündlichen Verhandlung im Sinne von Artikel 116 angesehen werden. Da die Argumente der Anmelderin gehört und berücksichtigt wurden, und ein Rechtsanspruch auf eine mündliche Anhörung gemäß EPÜ nicht besteht, erfolgt hiermit eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren."

- II. Der letzte Absatz des besagten Schreibens vom 20. August 2009 der damaligen Anmelderin (Beschwerdeführerin) als Antwort auf den Bescheid der Prüfungsabteilung vom 21. April 2009 beinhaltet in diesem Zusammenhang folgende Formulierung:

"Sollte die Prüfungsabteilung eine Zurückweisung der vorliegenden Patentanmeldung beabsichtigen, wird hiermit eine Anhörung beantragt."

- III. Der Prüfungsbescheid vom 13. Juli 2010 enthält zudem folgende Feststellung (vgl. Seite 3, Abschnitt 5):

"Da die Einwände der Prüfungsabteilung bereits in der internationalen Phase ausführlich dargelegt und

diskutiert wurden, wird im nächsten Verfahrensschritt eine mündliche Verhandlung einberufen werden, sollte es nicht zu substantziellen Änderungen der Ansprüche im Hinblick auf die erhobenen Einwände kommen."

- IV. Die Beschwerdeschrift ging am 30. Juni 2011 ein. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet.
- V. Die Beschwerdebegründung ging am 13. September 2011 ein. Die Beschwerdeführerin beantragte hierbei, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, die Sache zur weiteren Verhandlung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen im Sinne eines Hauptantrags oder hilfsweise ein Patent auf der Grundlage der geltenden Ansprüche (Ansprüche 1 bis 22) des der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden einzigen Antrags, eingereicht am 2. September 2010, zu erteilen. Für den Fall, dass die Kammer keinem dieser Anträge entsprechen kann, wurde hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt.

In dieser Beschwerdebegründung (vgl. Abschnitte 2.3 und 2.4) behauptete die Beschwerdeführerin, dass das unabdingbare Recht auf eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ durch die Prüfungsabteilung verletzt worden sei und dies somit einen wesentlichen Verfahrensfehler darstelle. Daher sei es gerechtfertigt, die Entscheidung schon allein deswegen aufzuheben, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103(1)a) EPÜ anzuordnen und die Sache an die erste Instanz gemäß Artikel 11 VOBK zurückzuverweisen.

Die diesbezüglichen Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Der Begriff "Anhörung" sei gleichbedeutend mit einer "mündlichen Verhandlung" gemäß dem Wortlaut des Artikels 116(1) EPÜ.
- b) Zudem wurde explizit der Begriff "beantragen" verwendet, um eindeutig anzugeben, dass die Beschwerdeführerin vor einer negativen Entscheidung der Prüfungsabteilung in jedem Fall nochmals gehört werden wollte.
- c) Aufgrund der Tatsache, dass im Bescheid der Prüfungsabteilung vom 13. Juli 2010 angekündigt worden ist, dass im nächsten Verfahrensschritt eine mündliche Verhandlung einberufen werden könnte, sei es offensichtlich gewesen, dass die Prüfungsabteilung den Antrag auf Anhörung korrekterweise als Antrag auf mündliche Verhandlung nach Artikel 116(1) EPÜ gedeutet hätte.
- d) Somit kam der plötzliche Sinneswandel der Prüfungsabteilung, ohne mündliche Verhandlung sofort eine schriftliche Entscheidung zu erlassen, für die Beschwerdeführerin vollkommen überraschend und unerwartet.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde erfüllt die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 und Regel 99 EPÜ (vgl. Punkte IV und V oben). Die Beschwerde ist daher zulässig.

2. Verletzung des Rechts auf mündliche Verhandlung

2.1 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern muss im Falle des Prüfungsverfahrens die Prüfungs-

abteilung einem Antrag auf mündliche Verhandlung von Seiten eines Anmelders gemäß Artikel 116(1) EPÜ stattgeben, bevor eine ihn beschwerende Entscheidung wie eine Zurückweisungsentscheidung ergehen kann. Hierbei gibt es für die Prüfungsabteilung schon im Hinblick auf den Wortlaut des Artikels 116(1) EPÜ keinerlei Ermessensspielraum. Dieses vom zentralen Verfahrensgrundsatz des rechtlichen Gehörs abgeleitete Gebot findet auch in Artikel 112a(2)d) EPÜ in Verbindung mit Regel 104a) EPÜ im Zusammenhang mit schwerwiegenden Verfahrensmängeln seinen Niederschlag.

- 2.2 Die Beschwerdeführerin hatte in ihrem Antwortschreiben vom 20. August 2009 einen Antrag auf eine "Anhörung" für den Fall gestellt, dass die Prüfungsabteilung eine Zurückweisung der vorliegenden Patentanmeldung beabsichtigt (vgl. Punkt II oben). Gemäß der angefochtenen Entscheidung war die Prüfungsabteilung jedoch der Auffassung, dass ein Antrag auf eine Anhörung nicht als eine Beantragung einer mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ angesehen werden könne und dass kein Rechtsanspruch auf eine mündliche Anhörung gemäß dem EPÜ bestünde (vgl. Punkt I oben).
- 2.3 In diesem Zusammenhang wurde aber an keiner Stelle der angefochtenen Entscheidung angegeben, wie der Begriff "Anhörung" konkret zu interpretieren sei, d. h. was unter dem Antrag auf Anhörung tatsächlich von der Prüfungsabteilung verstanden wurde. Insbesondere geht aus der Entscheidung nicht hervor, ob der Antrag auf Anhörung sinngemäß als ein Antrag auf eine formlose persönliche oder telefonische Rücksprache angesehen wurde, deren Stattgabe für die Prüfungsabteilung generell nicht verpflichtend ist (vgl. Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, C-VI, 6.2 in der

Fassung von April 2010; seit Juni 2012: C-VII, 2.1).

- 2.4 Nach der einschlägigen Rechtsprechung kann ein Antrag auf eine "Anhörung" sinngemäß einerseits mit einem Antrag auf eine "mündliche Verhandlung" im Sinne von Artikel 116(1) EPÜ gleichzusetzen sein (vgl. T 417/00, Punkt 2.3; T 1829/10, Punkt 2.4) und andererseits auch als ein Antrag auf eine mündliche Verhandlung oder ein informelles Interview verstanden werden (vgl. T 917/93, Punkt 4). Daher sieht die Kammer ein, dass es der Prüfungsabteilung bei der Beantragung einer "Anhörung" - wörtlich betrachtet und dem ersten Anschein nach - nicht unmissverständlich klar sein konnte, dass es sich hierbei zweifelsfrei um einen Antrag auf mündliche Verhandlung handelte.
- 2.5 Auch wenn die Anmelderin gut beraten gewesen wäre, ihren entsprechenden Antrag eindeutig zu formulieren (z. B. durch die ausdrückliche Nennung des Begriffs "mündliche Verhandlung" und/oder des Artikels 116 EPÜ), wäre es bei einem so essenziellen Verfahrensrecht für die Prüfungsabteilung geboten gewesen, die Anmelderin um eine diesbezügliche Klarstellung zu bitten, falls auch nur die geringsten Zweifel darüber bestanden, ob tatsächlich eine mündliche Verhandlung beantragt worden ist oder nicht (vgl. T 19/87, ABl EPA 1988, 268, Punkt 5; T 668/89, Punkt 3; T 417/00, Punkt 2.3; T 1829/10, Punkt 2.4). Dies ist hier jedoch nicht erfolgt.
- 2.6 Vielmehr wurde mit dem Prüfungsbescheid vom 13. Juli 2010 bei der Anmelderin der Eindruck erweckt, dass mit der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung als dem nächsten Verfahrensschritt zu rechnen sei, falls es nicht zu substantziellen Änderungen der Ansprüche im Hinblick auf die erhobenen Einwände kommen

sollte (vgl. Punkt III oben). Daher konnte die Anmelderin zurecht annehmen, dass ihr Antrag auf eine Anhörung als Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung verstanden wurde und kein weiterer Klärungsbedarf hinsichtlich des gestellten Antrags auf eine Anhörung von Nöten sei. Durch die Nichtanberaumung einer mündlichen Verhandlung vor einer abschließenden Entscheidung über den Fall wurde die Anmelderin somit völlig überrascht, zumal die in Erwiderung des obigen Prüfungsbescheids von der Anmelderin eingereichten geänderten Ansprüche lediglich "sprachliche Umstellungen" umfassten und somit keine substantziellen Änderungen darstellen (vgl. angefochtene Entscheidung, Abschnitt 1.6).

Unter diesen Umständen hätte die Prüfungsabteilung eine mündliche Verhandlung anberaumen oder zumindest eine Klarstellung herbeiführen *müssen*, bevor sie ihre Entscheidung auf Zurückweisung traf. Die Zurückweisung ohne vorherige Anberaumung einer mündlichen Verhandlung bzw. Klarstellung stellt daher einen Verfahrensmangel dar.

- 2.7 Im Hinblick auf die Frage einer Zurückverweisung und Rückerstattung der Beschwerdegebühr muss nun gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zwischen einem "wesentlichen Verfahrensfehler", der objektiv das gesamte Verfahren beeinträchtigt (vgl. J 7/83, ABl EPA 1984, 211, Punkt 12), und einer subjektiven "Fehleinschätzung" der ersten Instanz differenziert werden (siehe z. B. T 19/87, Punkt 5). Nach Auffassung der Kammer läge eine Fehleinschätzung im Prinzip nur dann vor, wenn die erste Instanz trotz des bei einer derart wesentlichen Verfahrensfrage notwendigen Bemühens und der gebotenen Vorsicht, einen Fall subjektiv "richtig" zu beurteilen, zu einer objektiv

"falschen" Entscheidung bezüglich eines Antrags gelangen würde. Dies ist aber hier nicht der Fall.

Die Prüfungsabteilung hat sich nämlich bei der Auslegung des Antrags auf eine "Anhörung" auf eine wörtliche Interpretation beschränkt anstatt eine sinngemäße Auslegung dieses - offenbar nicht ganz unmissverständlichen Antrags - vorzunehmen, wobei diese subjektive Auslegung des Begriffs "Anhörung" nicht einmal ausreichend begründet wurde (vgl. Punkt 2.3 oben). Es wurde lediglich zu verstehen gegeben, dass ein Rechtsanspruch auf eine Anhörung gemäß EPÜ nicht bestünde. Nach dieser Logik könnten aber nach Ansicht der Kammer z. B. auch "Hilfsanträge" eines Beteiligten unberücksichtigt bleiben, da solche im EPÜ nicht *expressis verbis* genannt werden und mithin unzulässig wären. Demnach hat die Prüfungsabteilung ein ernsthaftes Bemühen um eine möglichst objektive Beurteilung dieses Sachverhalts vermissen lassen.

Darüber hinaus war die Prüfungsabteilung auch nicht bestrebt, bei allen Zweifeln, die sie womöglich haben konnte, eine Klarstellung des Sachverhalts, z. B. durch eine telefonische Kontaktaufnahme, herbeizuführen (vgl. Punkt 2.5 oben). Dadurch hat sie nach Ansicht der Kammer nicht die gebotene Vorsicht walten lassen und mithin billigend in Kauf genommen, dass der Fall aufgrund einer allzu buchstabengetreuen Auslegung für weitere Jahre anhängig bleibt statt mittels einer - in der Regel innerhalb eines Tages durchzuführenden - mündlichen Verhandlung eine abschließende erstinstanzliche Entscheidung in diesem Fall zu erzielen. Zudem hat sie bei der Anmelderin durch die konditionelle Ankündigung einer mündlichen Verhandlung (vgl. Punkt 2.6 oben) falsche Erwartungen geweckt und sie somit unter Verstoß gegen das allgemein anerkannte

Verbot des "*venire contra factum proprium*" objektiv getäuscht.

2.8 Aus den obigen Gründen wurde nach Ansicht der Kammer das in Artikel 116(1) EPÜ verankerte, unabdingbare Recht der Anmelderin auf eine mündliche Verhandlung objektiv verletzt. Dies stellt einen Verstoß gegen einen Verfahrensgrundsatz des EPÜ und somit einen Verfahrensmangel dar. Da ferner durch diesen Verfahrensmangel die Anmelderin der Möglichkeit beraubt wurde, mittels neuer Gegenargumente und/oder Anträge bei einer das Prüfungsverfahren abschließenden mündlichen Verhandlung die Prüfungsabteilung in ihrer negativen Haltung umzustimmen und somit auf die erstinstanzliche Entscheidung maßgeblich Einfluss zu nehmen, ist dieser auch als *wesentlicher* Verfahrensmangel zu betrachten.

2.9 Aus den oben genannten Gründen ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

3. Antrag auf Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz

Die Verletzung des Rechts auf mündliche Verhandlung durch die Prüfungsabteilung stellt auch einen "wesentlichen Mangel" im Sinne des Artikels 11 VOBK dar. Darüber hinaus sind hier auch keine besonderen Gründe erkennbar, die gegen eine Zurückverweisung sprechen würden.

Folglich ist die Angelegenheit - ohne weitere Prüfung in der Sache - unmittelbar an die erste Instanz nach Artikel 11 VOBK und Artikel 111(1) EPÜ zurückzuverweisen.

4. Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Da der Beschwerde stattgegeben werden muss und durch die erste Instanz ein wesentlicher Verfahrensfehler begangen wurde (vgl. Punkte 2.8 und 2.9 oben) ist gemäß Regel 103(1)a) EPÜ zur weiteren Klärung der Frage nach der Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu prüfen, ob eine solche Rückzahlung in diesem Fall auch der Billigkeit entspricht, d. h. ob ein kausaler Zusammenhang zwischen dem begangenen wesentlichen Verfahrensfehler und der Notwendigkeit, Beschwerde einzulegen, vorliegt.

Hierbei ist zunächst festzuhalten, dass die Anmelderin im Prüfungsverfahren kein Verhalten an den Tag gelegt hat, das einem Verdacht der Verschleppung des Verfahrens oder gar eines Verfahrensmissbrauchs Anlass geben würde. Sie hat vielmehr fristgerecht auf die Prüfungsbescheide der Prüfungsabteilung mit geänderten Ansprüchen und Gegenargumenten reagiert (vgl. angefochtene Entscheidung, Abschnitte 1.3 bis 1.6). Zudem hätte die Anmelderin während einer anberaumten mündlichen Verhandlung die allerletzte Möglichkeit gehabt, durch weitere Änderungen bzw. Gegenargumente eine Zurückweisung der Anmeldung im erstinstanzlichen Verfahren abzuwenden. Da ihr diese allerletzte Möglichkeit durch die Nichtanberaumung einer mündlichen Verhandlung seitens der Prüfungsabteilung genommen wurde, musste sie eine Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung einlegen, um ihr Recht auf mündliche Verhandlung zu wahren bzw. um eine rechtskräftige Zurückweisung der Anmeldung zu verhindern.

Somit liegt nach Auffassung der Kammer auch ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem begangenen wesentlichen Verfahrensfehler und dem Einlegen der

Beschwerde bzw. der Entrichtung der Beschwerdegebühr vor. Aus diesen Gründen ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr in diesem Fall auch als billig gemäß Regel 103(1)a) EPÜ zu betrachten.

5. Antrag auf mündliche Verhandlung vor der Kammer

Da die Kammer beabsichtigt, dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin entsprechend Abschnitt 1.1 der Beschwerdebegründung (vgl. Punkt V oben) stattzugeben, gibt es keinen Grund, eine hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung vor der Kammer anzuberaumen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.
3. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird stattgegeben.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



K. Götz

F. Blumer

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt