

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 2. Mai 2014**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0976/12 - 3.3.06

**Anmeldenummer:** 02012518.3

**Veröffentlichungsnummer:** 1279704

**IPC:** C09C1/56

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Herstellung von modifiziertem Russ

**Patentinhaberin:**

Evonik Carbon Black GmbH

**Einsprechende:**

CABOT CORP.

**Stichwort:**

Modifizierter Russ / EVONIK CARBON BLACK

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 113(2)

**Schlagwort:**

Grundlage der Entscheidung -  
Widerruf des Patents auf Antrag der Patentinhaberin

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0186/84

**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 0976/12 - 3.3.06**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06  
vom 2. Mai 2014**

**Beschwerdeführerin:**

(Einsprechende)

CABOT CORP.  
TWO SEAPORT LANE SUITE 1300  
BOSTON, MA 02210-2019 (US)

**Vertreter:**

Goldbach, Klara  
Grünecker Kinkeldey Stockmair & Schwanhäusser  
Anwaltssozietät  
Leopoldstrasse 4  
80802 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:**

(Patentinhaberin)

Evonik Carbon Black GmbH  
Rodenbacher Chaussee 4  
63457 Hanau (DE)

**Vertreter:**

f & e patent  
Fleischer, Engels & Partner mbB, Patentanwälte  
Braunsberger Feld 29  
51429 Bergisch Gladbach (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1279704 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 13. Februar 2012.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** B. Czech  
**Mitglieder:** L. Li Voti  
J. Geschwind

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1 279 704 in geändertem Umfang.
- II. Mit den Faxschreiben vom 28. Februar und 14. März 2014 hat die Beschwerdegegnerin / Patentinhaberin ausgeführt, dass das *"Patent in allen validierten Vertragsstaaten erloschen"* sei.
- III. In ihrer Mitteilung gemäß Regel 100(2) EPÜ vom 11. März 2014 hat die Kammer *inter alia* darauf hingewiesen, dass nach den im europäischen Patentregister enthaltenen Angaben das Patent **noch nicht** in allen Vertragsstaaten wirksam erloschen zu sein scheine. Jedoch könne die Erklärung der Patentinhaberin auch so verstanden werden, dass sie kein Interesse mehr an dem Streitpatent habe. Der Bescheid enthielt zudem die folgende Aufforderung:
- "Aus Gründen der Verfahrenseffizienz, wird die Patentinhaberin daher gebeten, so rasch wie möglich und innerhalb der Frist von der vorliegenden Mitteilung zu erklären, ob sie den Widerruf des Streitpatents beantragt (siehe hierzu, insbesondere auch betreffend Form bzw. Wortlaut eines solchen Antrags, die "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 7. Auflage 2013, IV.C.5.2, Seiten 963 bis 965)."*
- IV. Die Patentinhaberin hat in ihrem Schreiben vom 14. April 2014 Folgendes erklärt:
- "Wir beantragen hiermit den Widerruf des Streitpatents."*

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der Antrag der Beschwerdegegnerin / Patentinhaberin auf Widerruf ihres Patents impliziert, dass die Patentinhaberin ihre Zustimmung zu dem Text, mit dem das Patent in geänderter Form von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten wurde, zurückzieht, und dass sie nicht beabsichtigt, einen anderen Text als Basis für die Aufrechterhaltung des Streitpatents einzureichen.
3. Artikel 113(2) EPÜ schreibt jedoch vor, dass das EPA nur über ein europäisches Patent in der von der Patentinhaberin vorgelegten oder gebilligten Fassung entscheiden darf. Diese materielle Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Streitpatents ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt.
4. Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wenn die Patentinhaberin selbst den Widerruf ihres Patents beantragt, ist das Patent ohne Sachprüfung der angeblichen Patenthinderungsgründe zu widerrufen (siehe z.B. T 186/84, ABl EPA 1986, 79, Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



D. Magliano

B. Czech

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt