

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. Juni 2018**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1805/14 - 3.2.07

Anmeldenummer: 04011308.6

Veröffentlichungsnummer: 1477231

IPC: B05B7/00, B05B13/06, B05B12/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Vorrichtung zur Hohlraumkonservierung und Vorzerstäuber

Patentinhaberin:
Dürr Systems AG

Einsprechende:
EFTEC Engineering GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 113
EPÜ R. 111(2)

Schlagwort:

Rechtliches Gehör - Gelegenheit zur Stellungnahme (ja) -
Verletzung (ja)
Rückzahlung der Beschwerdegebühr - angefochtene Entscheidung
ausreichend begründet (nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1805/14 - 3.2.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 4. Juni 2018

Beschwerdeführerin: EFTEC Engineering GmbH
(Einsprechende) Dornierstrasse 7
D-88677 Markdorf (DE)

Vertreter: Wilming, Martin
Hepp Wenger Ryffel AG
Friedtalweg 5
9500 Wil (CH)

Beschwerdegegnerin: Dürr Systems AG
(Patentinhaberin) Carl-Benz-Straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen (DE)

Vertreter: Beier, Ralph
V. Bezold & Partner
Patentanwälte - PartG mbB
Akademiestraße 7
80799 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1477231 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 1. Juli 2014.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: V. Bevilacqua
K. Poalas

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die Entscheidung, mit der das Patent Nr. 1 477 231 in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde, form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.
- II. Mit dem Einspruch war das Patent in vollem Umfang unter Geltendmachung der Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) und c) EPÜ angegriffen worden.
- III. Die verfahrensbestimmenden Anträge der Parteien zu Beginn des Beschwerdeverfahrens gemäß Artikel 12 (1) a) und b) VOBK lauten:

Für die Beschwerdeführerin:

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 1 477 231 sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Für die Beschwerdegegnerin:

die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung, hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsanträge 0, 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4 und 4A, wobei der Hilfsantrag 1 der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung entspricht.

- IV. Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Kammer ihre vorläufige Meinung zu den o.g. Anträgen mit, derzufolge die angefochtene Entscheidung einen

Verfahrensmangel aufweise wegen fehlender Begründung zur Frage der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten unzulässigen Änderung der Beschreibung.

- V. Beide Parteien nahmen hierzu Stellung, wobei die Beschwerdegegnerin schriftsätzlich zusätzlich und weiter hilfsweise beantragte,
- die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, falls die Beschwerdekammer die von der Beschwerdeführerin spät eingereichten Entgegnungen (D11 und D25 bis D27) oder verspäteten Argumenten zulassen sollte, sowie für diesen Fall der Zurückverweisung, der Beschwerdeführerin die Kosten aufzuerlegen.

- VI. Am 4. Juni 2018 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, in der die Frage des Vorliegens eines wesentlichen, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensmangels im Sinne von Regel 103 (1) a) EPÜ und Artikel 11 VOBK sowie, in der Folge, die Frage der Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung erörtert wurden (Artikel 111 EPÜ und Artikel 11 VOBK), die die Beschwerdeführerin im Termin beantragte und der die Beschwerdegegnerin widersprach.

Die Entscheidung wurde am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündet.

- VII. Die Beschwerdeführerin machte einen Begründungsmangel der angefochtenen Entscheidung geltend, weil diese keine Diskussion darüber enthalte, warum die von ihr beanstandete Streichung des in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (siehe die A-Schrift) enthaltenen Absatzes [15] zu keiner unzulässigen Änderung führte. Hierdurch habe die Einspruchsabteilung das elementare

Recht der Beschwerdeführerin auf eine begründete Entscheidung in schwerwiegender Weise verletzt. Der Antrag auf Zurückverweisung der Angelegenheit sei explizit zwar erst während der mündlichen Verhandlung worden, aber implizit bereits in der Beschwerdebegründung enthalten gewesen.

VIII. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin führe der unstreitige Begründungsmangel weder zu einer automatischen Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung, noch sei eine solche vorliegend gerechtfertigt. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zeige, dass insbesondere ein Begründungsmangel die Zurückverweisung nicht zwingend als Folge habe, insbesondere wenn der diesbezügliche Einwand durch die Einspruchsabteilung, wie im vorliegendem Fall inhaltlich bearbeitet worden wäre. Im Übrigen sei der diesbezügliche Antrag der Beschwerdeführerin verspätet und deshalb nicht zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund sei die Kammer nicht befugt, die Angelegenheit *ex officio* zurückzuverweisen. Überdies gebe es im vorliegendem Fall einen besonderen Grund gegen eine Zurückverweisung im Sinne von Artikel 11 VOBK, da eine solche zu einer erheblichen und unannehmbaren Verzögerung des Verfahrens, möglicherweise sogar über die Laufzeit des Streitpatents hinaus führte.

Entscheidungsgründe

1. Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
 - 1.1 Unstreitig und durch die Verfahrensakte belegt ist, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Einspruch u.a. Einwände unter Artikel 100 c) EPÜ betreffend die Streichung des Absatzes [15] der ursprünglichen Beschreibung erhoben hatte, die in der ersten der beiden mündlichen Verhandlungen vor der Einspruchsabteilung diskutiert wurde. Dazu erhält die angefochtene Entscheidung weder explizit noch implizit als Begründung dienende Ausführungen der Einspruchsabteilung.
 - 1.2 Gemäß Regel 111 (2) EPÜ sind anfechtbare Entscheidungen zu begründen. Der diesem Erfordernis innewohnende Grund ist eng mit dem in Artikel 113 EPÜ verankerten Grundsatz des rechtlichen Gehörs verbunden.

Voraussetzung der Gewährung dieses fundamentalen Verfahrensrechts ist, dass den Beteiligten nicht nur die Gelegenheit gegeben wird, sich zu den für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen und Überlegungen zu äußern, sondern dass diese Äußerungen auch berücksichtigt, d.h. im Hinblick auf ihre Relevanz für die Entscheidung in der Sache überprüft werden. Artikel 113 (1) EPÜ gewährt mithin einen Anspruch darauf, dass das entscheidende Organ den Parteien gestattet, ausreichend Argumente zu allen wesentlichen Aspekten des Falles vorzubringen, dass es dieses Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in seiner Entscheidung würdigt. Auch wenn es nicht notwendig ist, in einer Entscheidung im Detail auf jedes einzelne Argument der Beteiligten einzugehen, so muss die Begründung es den Beteiligten dennoch jedenfalls die

Feststellung ermöglichen, ob ihre Argumente gebührend berücksichtigt wurden, selbst wenn sie nicht anerkannt werden (siehe *Rechtsprechung der Beschwerdekammern*, 8. Auflage 2016, Kap. III.B.2.4.1, mit weiteren Nachweisen).

Diesem Erfordernis entspricht die angefochtene Entscheidung ganz offensichtlich und unstreitig nicht, so dass ein wesentlicher Verfahrensmangel des Einspruchsverfahrens vorliegt.

2. Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

2.1 Nach Artikel 11 VOBK verweist eine Kammer die Angelegenheit an das Organ zurück, das die angefochtene unter einem wesentlichen Verfahrensmangel leidende Entscheidung erlassen hat, es sei denn, dass besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen.

Aus dieser Bestimmung ergibt sich damit im Falle des Vorliegens eines wesentlichen Verfahrensmangels die Zurückverweisung der Angelegenheit als Regelfall, von dem im Falle von besonderen Gründen abgesehen werden kann. Ob solche durch den Terminus "besondere" qualifizierten Gründe tatsächlich vorliegen und anerkannt werden können, obliegt der Beurteilung seitens der Kammer, die insoweit eine Ermessensentscheidung darüber trifft, ob sie anstelle der Zurückverweisung selbst abschließend über die Angelegenheit entscheidet.

2.2 Die Beschwerdegegnerin macht ebensolche besonderen Gründe geltend und begehrt eine (Ermessens-) Entscheidung der Kammer, von der (Regel-) Zurückverweisung abzusehen. Dieses Begehren stützt sie zum einen darauf, dass kein zulässiger Antrag der

Beschwerdeführerin vorliege und die Kammer die Zurückverweisung nicht *ex officio* anordnen dürfe (dazu unter 2.3 und 2.4), und zum anderen auf Umstände, die für eine Fortführung des Beschwerdeverfahrens sprächen (dazu unter 2.5 und 2.6).

- 2.3 Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist der Antrag der Beschwerdeführerin auf Zurückverweisung nicht verspätet gestellt worden und damit nicht nach Artikel 13 VOBK unberücksichtigt zu lassen.

Wie von der Beschwerdeführerin zutreffend im Termin zur mündlichen Verhandlung angemerkt, ist der Antrag auf Zurückverweisung bereits implizit in ihrem zusammen mit der Beschwerdebegründung gestellten und begründeten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen Vorliegens eines wesentlichen (Begründungs-) Mangels enthalten. Zudem ist die Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung ein "Minus" gegenüber dem (vorliegend unstreitig gestellten) Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Widerruf des Patents.

- 2.4 Ergänzend dazu ist anzumerken, dass entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin eine Zurückverweisung der Angelegenheit ohnehin im Ermessen der Beschwerdekammer steht und von ihr auch ohne entsprechenden Antrag entschieden werden kann.

Dies ergibt sich zum einen aus Artikel 111 (1), Satz 2 EPÜ. Nach dieser grundlegenden Bestimmung betreffend die Entscheidung über die Beschwerde wird "die Beschwerdekammer ... entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ

zurück". Welche dieser Möglichkeiten die zuständige Beschwerdekammer wählt, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab und steht im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Beschwerdekammer (siehe *Günzel/Beckedorf* in Benkard, EPÜ, 2. Auflage 2012, Art. 111, Rdnrn 38 f., mit weiteren Nachweisen).

Zum anderen setzt auch Artikel 11 VOBK für den "Spezialfall" der Zurückverweisung bei Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels keinen diesbezüglichen Antrag zwingend voraus.

- 2.5 Zur Frage der Zurückverweisung als solcher macht die Beschwerdegegnerin geltend, dass diese deshalb nicht gerechtfertigt sei, weil der betreffende, in der angefochtene Entscheidung nicht behandelte Einwand der Beschwerdeführerin von der Einspruchsabteilung ausweislich des Protokolls der ersten mündlichen Verhandlung vom 5. Dezember 2012 inhaltlich bearbeitet worden wäre. Das Protokoll (siehe Seite 2) belege, dass die Einspruchsabteilung den Parteien gestattet habe, hierzu Argumente vorzubringen, dass sie dieses Vorbringen zur Kenntnis genommen habe und dadurch zur Auffassung gekommen sei, dass die Streichung dieses Absatzes keine unzulässige Erweiterung darstelle.

Dieses Argument überzeugt indes nicht.

Der im Hinblick auf den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ von der Beschwerdeführerin formulierte Einwand stand der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegen. Der festgestellte Begründungsmangel betrifft somit einen tragenden Grund der angefochtenen Entscheidung. Das Fehlen einer hinreichenden schriftlichen Begründung in der

angefochtenen Entscheidung stellt im Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe *Rechtsprechung der Beschwerdekammern*, a.a.O., Kap. IV.E.8.4.4) einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von Regel 103 (1) a) EPÜ dar, der zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen sollte. Die Einspruchsabteilung hat es nämlich verabsäumt, in der Begründung ihrer Entscheidung einen entscheidungserheblichen Einwand in einer Art und Weise abzuhandeln, dass es der Beschwerdeführerin und der Kammer ermöglicht wird, den Gedankengang der Entscheidungsfindung zu verstehen und die Entscheidung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Eine solche Überprüfung ist vorliegend im Hinblick auf den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ nicht möglich. Das Protokoll der ersten mündlichen Verhandlung vom 5. Dezember 2012 zeigt lediglich, dass dieser Einwand erörtert wurde und dass die Einspruchsabteilung offenbar zur Auffassung kam, die Streichung des Absatzes [15] stellte keine unzulässige Erweiterung dar. Eine Begründung dieser Schlussfolgerung ist aber weder im Protokoll vermerkt noch unmittelbar ersichtlich.

Folglich ersetzt die Diskussion vor der Einspruchsabteilung und die Erklärung der Einspruchsabteilung im ersten Verhandlungstermin nicht die nach Regel 111 (2), Satz 1 EPÜ erforderliche Begründung.

- 2.6 Die Beschwerdegegnerin macht schließlich das Vorliegen von besonderen Gründen im Sinne von Artikel 11 VOBK geltend, die Angelegenheit nicht zurückzuverweisen. Insbesondere sei durch eine Zurückverweisung unvermeidliche weitere erhebliche Verzögerung des Verfahrens zu befürchten, die vor allem bei

Berücksichtigung der bisherigen Verfahrensdauer unannehmbar wäre. Diese Verzögerung sei auch deshalb inakzeptabel, weil mit aller Wahrscheinlichkeit keine endgültige Entscheidung vor Ablaufzeit des Streitpatents getroffen werden könne.

Obschon die Verfahrensdauer ein zulässiges Ermessenkriterium für die zu treffende Entscheidung über ein Zurückverweisung der Angelegenheit ist (siehe: *Rechtsprechung der Beschwerdekammern*, a.a.O., Kap. IV.E.7.4.5 b), und *Günzel/Beckedorf* in *Benkard*, a.a.O., Rdnrn 43 f., jeweils mit weiteren Nachweisen), führt diese vorliegend nicht dazu, dass die Kammer von einer Zurückverweisung nach Artikel 11 VOBK absieht.

Es liegt vorliegend keine besondere "Verzögerung des Verfahrens" vor bzw. ist zu erwarten. Die bisherige Verfahrensdauer beträgt, für Einspruch und Beschwerde zusammen, insgesamt sieben Jahre. Diese Dauer ist noch nicht als ungewöhnlich einzustufen, zumal keine der Parteien im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren je einen Beschleunigungsantrag gestellt hat. Überdies hat auch die Beschwerdegegnerin eine Zurückverweisung beantragt, wenn auch unter einem anderen, vorliegend nicht entscheidungserheblichen Gesichtspunkt (siehe Punkt V. oben). Dies lässt darauf deuten, dass selbst die Beschwerdegegnerin die bisherige Verfahrensdauer ganz offensichtlich noch nicht als so belastend angesehen hat, dass eine Zurückverweisung unter allen Umständen vermieden werden müsste.

Überdies nimmt die Kammer zur Kenntnis, dass ausweislich der Mitteilung des EPA über das Einspruchsverfahren (Amtsblatt EPA 2016 E42) das EPA Anstrengungen unternimmt, die Dauer einfacher Einspruchsverfahren auf 15 Monate zu verkürzen.

Insofern kann auch im vorliegenden Fall nach Zurückverweisung der Angelegenheit eine Entscheidung der Einspruchsabteilung in angemessener Zeit erwartet werden, jedenfalls sofern die Beteiligten keine weiteren Tatsachen, Beweismittel und Anträge vorbringen. Dabei ist eine Verfahrensbeschleunigung auf Antrag einer Partei noch nicht berücksichtigt. Entsprechendes gälte im Falle eines erneuten Beschwerdeverfahrens. Die Befürchtung der Beschwerdegegnerin, das Verfahren zöge sich über den Ablauf des Patents hin, erscheint daher als nicht durchschlagend.

Die Kammer vermag somit keine besonderen Gründe zu erkennen, die gegen einer Zurückverweisung sprächen.

3. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Regel 103 (1) a) EPÜ sieht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr vor, sofern der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Durch die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wird der Beschwerde insoweit stattgegeben. Dies erfüllt das erste vorgenannte Kriterium der Regel 103 (1) a) EPÜ. Die unvollständige Behandlung des Einspruchsgrundes nach Artikel 100 c) EPÜ seitens der Einspruchsabteilung erfüllt das weitere Kriterium dieser Regel, nämlich das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels. Die Kammer hält bei Würdigung der Gesamtumstände des Falles eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für geboten (siehe auch: *Günzel/Beckedorf* in Benkard, EPÜ, a.a.O., Rdnrn 42 und 80 ff.).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



K. Götz-Wein

I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt