

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

Aktenzeichen: T 596/89 - 3.4.1
Anmeldenummer: 84 111 918.3
Veröffentlichungs-Nr.: 0 148 330
Bezeichnung der Erfindung: Integrierbares Hallelement

Klassifikation: H01L 43/06

E N T S C H E I D U N G
vom 15. Dezember 1992

Anmelder: LGZ LANDIS & GYR ZUG AG
Einsprechender: Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München

Stichwort: Kosten

EPÜ Artikel 104 (1), Regel 63 (1)

Schlagwort: "Verspätet eingereichte Unterlagen" - "Verteilung der Kosten im
Beschwerdeverfahren" - "bei der Beweisaufnahme entstandene Kosten"



Aktenzeichen: T 596/89 - 3.4.1

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1
vom 15. Dezember 1992

Beschwerdeführer:
(Einsprechender)

Siemens Aktiengesellschaft,
Berlin und München
Postfach 22 16 34
W - 8000 München 22 (DE)

Vertreter:

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

LGZ LANDIS & GYR ZUG AG
CH - 6301 Zug (CH)

Vertreter:

Müller, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing.
Müller, Schupfner & Gauger
Maximilianstraße 6
Postfach 10 11 61
W - 8000 München 1 (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 14. Juli 1989, mit
der der Einspruch gegen das europäische Patent
Nr. 0 148 330 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G.D. Paterson
Mitglieder: R.K. Shukla
U.G. Himmler

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen die Erteilung des europäischen Patents 0 148 330 hat die Beschwerdeführerin gemäß Artikel 100 a) EPÜ Einspruch erhoben. Die Beschwerdeführerin stützte sich dabei auf acht Druckschriften. Die Einspruchsabteilung hat gemäß Artikel 102 (2) den Einspruch zurückgewiesen.
- II. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt. In ihrer Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin die Gründe, aus denen die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen hat, nicht angefochten; vielmehr hat sie sich nunmehr auf weitere sieben, neu ins Verfahren eingeführte Dokumente, D9 bis D15, zur Untermauerung der Behauptung gestützt, dem angefochtenen Patent mangle es an erfinderischer Tätigkeit.
- III. Der Beschwerdegegner hat in seiner Erwiderung beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, weil die Beschwerdebegründung hinsichtlich der rechtzeitig (vor Ablauf der Einspruchsfrist) zitierten Entgegnungen keinerlei Anlaß bot, von der überzeugenden Begründung der Patentfähigkeit seitens der Einspruchsabteilung abzugehen. Für den Fall, daß die Beschwerdekammer erst im Beschwerdeverfahren eingewendete Entgegnungen zum Anlaß einer Erörterung nehmen sollte, beantragte der Beschwerdegegner, die Zurückweisung an die Einspruchsabteilung, um den "Instanzenweg" nicht zu seinen Lasten zu verkürzen.
- In der Beschwerdeerwiderung wurde zu den verspätet zitierten Entgegnungen Stellung genommen.
- IV. Im Bescheid gemäß Artikel 110 (2) EPÜ hat die Beschwerdekammer den Parteien mitgeteilt, daß die Kammer der vorläufigen Auffassung sei, daß die Offenbarung der

Entgegenhaltung D9 der beanspruchten Erfindung näher komme, als die Offenbarungsgehalte der bereits im Verfahren vor der Einspruchsabteilung behandelten Dokumente, und daß die Kammer beabsichtige, zumindest das Dokument D9 in das Verfahren einzuführen und in Ausübung ihrer Ermessensvollmacht gemäß Artikel 111 (1) EPÜ, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen gemäß dem Antrag des Beschwerdegegners.

Es wurde weiterhin die vorläufige Auffassung der Kammer mitgeteilt, daß es aus den im oben erwähnten Bescheid angeführten Gründen der Billigkeit entspräche, eine Kostenverteilung gemäß Artikel 104 (1) EPÜ zugunsten des Beschwerdegegners festzusetzen.

- V. Auf den Bescheid der Kammer hat der Beschwerdegegner den Antrag, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, aufrechterhalten. Weiterhin hat er beantragt, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.
- VI. Mit ihrem Schriftsatz vom 10. September 1991 hat die Beschwerdeführerin die Beschwerde zurückgenommen.
- VII. In einem Bescheid der Kammer wurde auf die folgenden mit der Entscheidung T 357/89 der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegten Fragen hingewiesen:
1. Kann eine technische Beschwerdekammer ein Einspruchsbeschwerdeverfahren fortsetzen, nachdem der einzige Beschwerdeführer, der in erster Instanz Einsprechender war, seine Beschwerde zurückgenommen hat?

2. Wenn die Frage 1 bejaht wird:
- a) Wie ist ein Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde des einzigen Einsprechenden zu beenden?
 - b) Welche Grundsätze sind für eine Entscheidung, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen, maßgebend?
 - c) Welche Verfahrensgrundsätze sind in dem fortzusetzenden Beschwerdeverfahren anzuwenden?

Da die Beantwortung dieser Fragen durch die Große Beschwerdekammer die Entscheidung der Beschwerdekammer bezüglich des weiteren Verfahrens in vorliegender Beschwerde beeinflussen könnte, hat die Kammer den Beteiligten mitgeteilt, daß die Kammer beabsichtige, in der vorliegenden Beschwerde erst wieder tätig zu werden, wenn die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidung zu den oben genannten Fragen getroffen habe.

Entscheidungsgründe

1. Mit der Entscheidung G 7/91 und G 8/91 hat die Große Beschwerdekammer die unter Nr. VII dargelegten Rechtsfragen wie folgt beantwortet (vgl. Entscheidungsformel):

"Durch die Rücknahme der Beschwerde eines einzigen Beschwerdeführers, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, wird das Beschwerdeverfahren beendet, soweit es die durch die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz entschiedenen Sachfragen angeht."

In vorliegender Beschwerde können somit die Einwände nach Artikel 100 EPÜ gegen die Aufrechterhaltung des Patents

nicht geprüft werden, so daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung rechtskräftig wird. Der Beschwerdegegner hat jedoch, wie unter Nummer V dargelegt, im Beschwerdeverfahren einen Antrag auf Kostenverteilung gemäß Artikel 104 (1) und Regel 63 EPÜ gestellt, über den die Kammer noch entscheiden muß.

2. In der Entscheidung T 117/86 (ABl. EPA 1989, 401; vgl. den Leitsatz I. und Nr. 3 der Entscheidungsgründe) kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß die Benennung oder Einreichung von Dokumenten des Standes der Technik einen Akt der Beweisaufnahme im Sinne von Artikel 104 (1) EPÜ darstellt. Folglich ist die Beschwerdekammer gemäß diesem Artikel ermächtigt, eine Verteilung der Kosten, die durch eine solche Beweisaufnahme verursacht sind, festzusetzen, soweit dies der Billigkeit entspricht.
3. Im vorliegenden Fall ist daher in Betracht zu ziehen, ob Billigkeitsgründe eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners rechtfertigen.

In diesem Zusammenhang muß festgestellt werden, daß der Beschwerdeführer keinerlei Gründe angeführt hat, weshalb er die neuen Beweismittel D9 bis D15 erstmalig mehr als siebzehn Monate nach Ablauf der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten neunmonatigen Einspruchsfrist vorgelegt hat. Ferner hat der Beschwerdeführer keinerlei Gründe angeführt, aus denen hervorgehen könnte, daß diese neuen Beweismittel dazu dienen, die Begründung und Überlegungen der angefochtenen Entscheidung in Frage zu stellen. Vielmehr hat der Beschwerdeführer auf der Grundlage dieser neuen Beweismittel im Ergebnis ein neues Einspruchsverfahren eröffnet.

Die Kammer ist der Auffassung, daß infolge dieses unbegründet verspäteten Vorbringens von Beweismitteln dem

Beschwerdegegner erhöhte Kosten entstanden sein müssen im Vergleich zur Situation, die bestanden hätte, falls sämtliche Beweismittel innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist genannt worden wären.

4. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß es aus den oben angeführten Gründen der Billigkeit entspricht, eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners festzusetzen.

Gemäß Regel 63 (1) EPÜ: "Es können nur die Kosten berücksichtigt werden, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. Zu den Kosten gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten". Dementsprechend hat die Kammer nach sorgfältiger Prüfung des hier maßgebenden Sachverhalts eine Kostenverteilung beschlossen, bei der die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner 50 % der Kosten erstattet, die dessen Vertreter bei der Vorbereitung und Einreichung der Beschwerdeerwiderung vom 6. April 1990 entstanden sind und die der Vertreter ihm in Rechnung gestellt hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Kosten im Beschwerdeverfahren werden so verteilt, daß die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner 50 % der Kosten erstattet, die dessen Vertreter bei der Vorbereitung und Einreichung der Beschwerdeerwiderung vom 6. April 1990 entstanden sind und die der Vertreter dem Beschwerdegegner in Rechnung gestellt hat.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Beer

G.D. Paterson