

BESCHWERDEKAMMERN  
DES EUROPÄISCHEN  
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF  
THE EUROPEAN PATENT  
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS  
DE L'OFFICE EUROPEEN  
DES BREVETS

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A)  Veröffentlichung im ABl.  
(B)  An Vorsitzende und Mitglieder  
(C)  An Vorsitzende

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 25. September 1996

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0205/92 - 3.2.5

**Anmeldenummer:** 83903384.2

**Veröffentlichungsnummer:** 0122928

**IPC:** B24C 7/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Verfahren zum Sandstrahlen mit Feuchtsand

**Patentinhaber:**  
KEIZERS, Sigrid

**Einsprechender:**  
ABREX Oberflächentechnik GmbH

**Stichwort:**  
Verzicht auf das Patent - Kostenverteilung/KEIZERS

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 113(2), 104(1)

**Schlagwort:**  
-

**Zitierte Entscheidungen:**  
T 0018/92, T 0614/89

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 0205/92 - 3.2.5

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5  
vom 25. September 1996

**Beschwerdeführer:** KEIZERS, Sigrid  
(Patentinhaber) Königsbergerstraße 2 - 4  
D-46325 Borken (DE)

**Vertreter:** Herrmann-Trentepohl, Werner, Dipl.-Ing.  
Patentanwälte  
Herrmann-Trentepohl, Kirschner,  
Grosse, Bockhorni & Partner  
Schaeferstraße 18  
D-44623 Herne (DE)

**Beschwerdegegner:** ABREX Oberflächentechnik GmbH  
(Einsprechender) Dorfstraße 37  
D-24340 Windeby (DE)

**Vertreter:** Tönnies, Jan G., Dipl.-Ing.  
Niemannsweg 133  
D-24105 Kiel (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts vom  
28. November 1991, mit der das europäische  
Patent Nr. 0 122 928 aufgrund des  
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** W. D. Weiss  
**Mitglieder:** J. C. M. De Preter  
H. P. Ostertag

## Sachverhalt und Anträge

- I. Auf den Gegenstand der europäischen Patentanmeldung Nr. 83 903 384.2, die auf die am 21. Oktober 1983 eingereichte PCT-Anmeldung mit der internationalen Veröffentlichungsnummer W 084/01738 zurückgeht, ist mit Wirkung vom 4. Januar 1989 das europäische Patent Nr. 0 122 928 erteilt worden.
- II. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die am 28. November 1991 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent widerrufen wurde, am 6. Februar 1992 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. In ihrer Beschwerdebegründung, die am 27. Februar 1992 eingegangen ist, hat die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Basis eines geänderten Patentanspruchs 1 als Hauptantrag oder in der Fassung eines von drei Hilfsanträgen aufrechtzuerhalten. Hilfsweise hat sie beantragt, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.
- III. Am 10. April 1996 wurden die Parteien zur mündlichen Verhandlung auf den 16. Juli 1996 geladen. In einem begleitenden Bescheid wurde darauf hingewiesen, daß der unter Zurückziehung aller vorherigen sachlichen Anträge zu diesem Zeitpunkt vorliegende einzige Anspruch gegen die Erfordernisse von Artikel 123 (2) (3) verstoße. Mit Eingabe vom 12. Juni 1996 reichte die Beschwerdeführerin daraufhin einen einzigen Patentanspruch ein.
- IV. Die Beschwerdegegnerin wies mit Eingabe vom 20. Juni 1996 darauf hin, daß der neue Anspruch weiterhin gegen Artikel 123 (2) (3) verstoße und daß damit der von der Beschwerdeführerin beantragten mündlichen Verhandlung eine Anspruchsfassung

zugrundeliege, die die Voraussetzungen, unter denen eine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfolgen könnte, nicht erfülle. Da somit es dem Grundsatz der Billigkeit widerspräche "wenn die Einsprechende die ihr durch die Uneinsichtigkeit der qualifiziert vertretenen Patentinhaberin entstehenden Kosten der mündlichen Verhandlung tragen müßte", wurde eine Entscheidung gemäß Artikel 104 (1) EPÜ beantragt. Im übrigen zitierte die Beschwerdegegnerin eine weitere Druckschrift und hielt ihren Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde aufrecht.

- V. Am 9. Juli 1996 gab die Beschwerdeführerin per Telekopie eine Erklärung folgenden Wortlauts ab:

"Aus wirtschaftlichen Gründen wird auf das Patent Nr. 83903384.2/EP 0122928 einschließlich der Patentanmeldung verzichtet."

Am 10. Juli 1996 folgte eine Telekopie folgenden Wortlauts:

"Aus wirtschaftlichen Gründen wird das Patent Nr. 83903384.2/EP 0122928 einschließlich der Patentanmeldung zurückgenommen."

Daraufhin setzte die Kammer die mündliche Verhandlung ab.

- VI. Mit Schriftsatz vom 17. Juli 1996 wies die Beschwerdegegnerin darauf hin, daß die Erklärung der Patentinhaberin unklar sei, weil einerseits nach Patenterteilung durch Erklärung vor dem Europäischen Patentamt weder auf ein Patent verzichtet noch dieses zurückgenommen werden könne und andererseits die Patentanmeldung seit der Erteilung des Patents erledigt sei. Nur durch eine Zurücknahme der Beschwerde sei das Patent ex tunc vernichtet.

Weiter hat die Beschwerdegegnerin beantragt, der Beschwerdeführerin die durch die Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten gemäß Art. 104 (1) EPÜ aufzuerlegen. Bei der Entscheidung über die Verteilung der Kosten sei zu berücksichtigen, daß die Beschwerdeführerin erst auf die Ausführungen im letzten Schriftsatz der Beschwerdegegnerin hin auf das Patent verzichtet habe und somit die Bemühungen der Beschwerdegegnerin dazu geführt hätten, daß die mündliche Verhandlung unnötig geworden sei.

### **Entscheidungsgründe**

1. Zunächst ist über die Rechtsfolgen der von der Beschwerdeführerin abgegebenen Erklärungen (Punkt V des Tatbestands) zu entscheiden.

Gemäß durchgehender Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 1996, Seite 373, Punkt 5.3 und die dort zitierten Entscheidungen) ist die - im Einspruchs(beschwerde)verfahren unrichtige - Erklärung, die Anmeldung zurückzunehmen, sinngemäß als Antrag auf Widerruf des Patents und damit als Wegfall der nach Artikel 113 (2) EPÜ gebilligten Fassung auszulegen. Gleiches gilt für die Erklärung des Verzichts auf das Patent, für deren Entgegennahme die nationalen Instanzen zuständig sind.

Weil jedoch das Patent bereits von der Einspruchsabteilung widerrufen wurde, hat es keinen Sinn, den von der Einspruchsabteilung beschlossenen Widerruf durch eine entsprechende Entscheidung der Kammer zu ersetzen.

Somit sind die Erklärungen der Beschwerdeführerin sinngemäß als eine Rücknahme der Beschwerde anzusehen (T 0018/92, im ABl. nicht veröffentlicht).

2. Die Anträge der Beschwerdegegnerin auf Kostenverteilung gemäß Artikel 104 (1) EPÜ sind aus folgenden Gründen zurückzuweisen.

Durch die Aufhebung der mündlichen Verhandlung sind die im Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 20. Juni 1996 angegebenen Gründe zum Antrag auf Kostenverteilung weggefallen. Außerdem wurde die für den 16. Juli 1996 anberaumte mündliche Verhandlung schon am 10. Juli 1996, also so rechtzeitig aufgehoben, daß keine Kosten für die Durchführung der Verhandlung entstanden sind (vgl. T 614/89, im ABl. nicht veröffentlicht).

Die Kammer kann der Einlassung der Beschwerdegegnerin, sie habe am 20. Juni 1996 einen Schriftsatz "zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung" eingereicht, nicht folgen, weil dieser Schriftsatz eine Erwiderung auf die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 12. Juni 1996, in der eine neue Anspruchsfassung rechtzeitig vorgelegt wurde, darstellt. Diese Eingabe ist der legitime Versuch, den Bemerkungen der Kammer in ihrem Zwischenbescheid Rechnung zu tragen. Auch wenn die Ausführungen der Beschwerdegegnerin letztlich zu den Erklärungen vom 9. und 10. Juli 1996 und also zur Aufhebung der mündlichen Verhandlung geführt haben sollten, ist somit eine Kostenverteilung im Sinne von Artikel 104 (1) EPÜ nicht gerechtfertigt.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

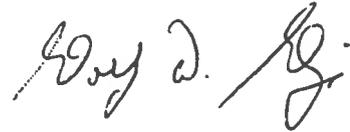
1. Die Sache hat sich durch die am 9. und 10. Juli 1996 von der Beschwerdeführerin eingereichten Erklärungen erledigt; das Patent bleibt gemäß der Entscheidung der Einspruchsabteilung widerrufen.
2. Die Anträge der Beschwerdegegnerin auf Kostenverteilung werden zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



A. Townsend

Der Vorsitzende:



W. D. Weiss

