

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im AB1.
(B) [X] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 4. November 1997

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0552/97 - 3.5.2

Anmeldenummer: 91103333.0

Veröffentlichungsnummer: 0458019

IPC: G08G 1/0968

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Bedien- und Anzeigegerät für Verkehrsinformationen in einem Kraftfahrzeug

Patentinhaber:

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Einsprechende:

- 01) Robert Bosch GmbH
02) Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte GmbH
Schutzrechtsverwertung & Co. KG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 107, 113(2)
EPÜ R. 65(1), 67
VOBK Art. 10

Schlagwort:

"Antragslage unklar"
"Keine Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Hauptantrag der Patentinhaberin"
"Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Patentinhaberin und die Einsprechende 02"

Zitierte Entscheidungen:

T 0666/90, T 0647/93

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0552/97 - 3.5.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2
vom 4. November 1997

Beschwerdeführer:
(Einsprechender 02)

Interessengemeinschaft
für Rundfunkschutzrechte GmbH
Schutzrechtsverwertung & Co. KG
Bahnstraße 62
D-40210 Düsseldorf (DE)

Vertreter:

Eichstädt, Alfred, Dipl.-Ing.
Maryniok & Partner,
Kuhbergstraße 23
D-96317 Kronach (DE)

Beschwerdeführer:
(Patentinhaber)

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE)

Vertreter:

-

**Weiterer Verfahrens-
beteiligter:**
(Einsprechender 01)

Robert Bosch GmbH
Zentralabteilung Patente
Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart (DE)

Vertreter:

-

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die

Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0 458 019 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 18. März 1997.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler
Mitglieder: B. J. Schachenmann
A. G. Hagenbucher

Sachverhalt und Anträge

- I. In einer mündlichen Verhandlung vom 17. Februar 1997 entschied die Einspruchsabteilung über zwei Einsprüche gegen das europäische Patent Nr. 0 458 019. Sie kam zu dem Ergebnis, das genannte Patent genüge unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens.
- II. In der schriftlich abgefaßten Entscheidung vom 18. März 1997 wird unter "Sachverhalt und Anträge" festgestellt, die Patentinhaberin habe ihren Hauptantrag, der auf die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form gerichtet war, während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen. Die Entscheidung bezieht sich denn auch ausschließlich auf einen als "Hilfsantrag I in klargestellter Form" bezeichneten Anspruchssatz. Über den vermeintlich zurückgezogenen Hauptantrag wurde nicht entschieden.
- III. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende 02 am 16. Mai 1997 und die Patentinhaberin am 23. Mai 1997 Beschwerde eingelegt.

Der Hauptantrag der Patentinhaberin in der Beschwerde richtet sich auf die Aufrechterhaltung des Patents "im erteilten Umfang". Sie macht dazu geltend, es treffe nicht zu, daß sie den entsprechenden Hauptantrag im Einspruchsverfahren zurückgezogen habe. Da die Einspruchsabteilung den Hauptantrag der Patentinhaberin

somit ohne (schriftliche) Begründung zurückgewiesen habe, liege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Die Einsprechende 02 beantragt, das Streitpatent im vollen Umfang zu widerrufen.

IV. In einem Bescheid vom 12. August 1997 teilte die Beschwerdekammer den Verfahrensbeteiligten mit, das Beschwerdeverfahren werde aus Gründen der Verfahrensökonomie vorerst auf die Frage des geltend gemachten Verfahrensmangels beschränkt. Eine Überprüfung der Akte scheine den entsprechenden Vorwurf der Patentinhaberin zu bestätigen. Weder aus den Schriftsätzen der Patentinhaberin noch aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gehe hervor, daß die Patentinhaberin ihren Hauptantrag im Einspruchsverfahren zurückgezogen habe.

IV. Dazu nahm der Vertreter der Einsprechenden 01 mit Schreiben vom 8. Oktober 1997 wie folgt Stellung:

In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung habe der Vorsitzende klar zum Ausdruck gebracht, daß der Anspruch 1 des erteilten Patents (gemäß Hauptantrag) nicht erfinderisch sei und das Patent widerrufen würde, wenn die Patentinhaberin diese Anspruchsfassung aufrechterhalte. Der Vertreter der Patentinhaberin habe dieser Auffassung nicht widersprochen, worauf sich das weitere Verfahren nur noch auf den Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag I gerichtet habe. Er könne sich jedoch nicht erinnern, ob der Hauptantrag während der mündlichen Verhandlung *expressis verbis* zurückgenommen worden sei.

Auch der Vertreter der Einsprechenden 02 konnte dies gemäß seinem Schreiben vom 9. Oktober 1997 aus seiner Erinnerung nicht mehr sagen.

- V. Alle Verfahrensbeteiligten teilten mit, daß sie bezüglich der Frage des Verfahrensmangels nicht an ihren Anträgen auf eine mündliche Verhandlung festhielten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde der Einsprechenden 02 ist zulässig. Die Zulässigkeit der Beschwerde der Patentinhaberin hängt davon ab, ob die Patentinhaberin durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist (Artikel 107, Regel 65 (1) EPÜ). Hat sie im Einspruchsverfahren ihren Hauptantrag zurückgezogen und durch den 1. Hilfsantrag ersetzt, liegt ihrerseits keine Beschwerde vor, da im Einspruchsverfahren ihrem 1. Hilfsantrag stattgegeben wurde.
- 1.1 Schon in diesem Zusammenhang stellt sich daher die Frage, ob die beschwerdeführende Patentinhaberin ihren Hauptantrag (Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form) im Einspruchsverfahren zurückgezogen hat oder nicht. Der einzige direkte Anhaltspunkt dafür findet sich in der Sachverhaltsdarstellung der angefochtenen Entscheidung (Ziff. 7 und 8). Danach soll die Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung den mit Schreiben vom 17. Januar 1997 gestellten Hauptantrag zurückgezogen haben.

- 1.2 Die ausführliche, 8 Seiten umfassende Niederschrift der mündlichen Verhandlung enthält dagegen keinen entsprechenden Hinweis. Sie stützt vielmehr die Darstellung der Patentinhaberin. Einleitend (S. 1) wird festgestellt, daß die Patentinhaberin den Hauptantrag sowie den ersten und zweiten Hilfsantrag gemäß dem Schreiben vom 17. Januar 1997 aufrechterhalte. Sodann (S. 2) wird ausgeführt, die Einspruchsabteilung habe der Patentinhaberin vorgeschlagen, "folgende Änderungen im Patent zu beantragen: Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags in klargestellter Form; Ansprüche 3 bis 9 in angepaßter Form als abhängige Ansprüche; die Beschreibung angepaßt." Die Patentinhaberin habe daraufhin "einen Anspruch 1 entsprechend dem 1. Hilfsantrag in klargestellter Form und eine Streichung von Anspruch 2" beantragt.

Die Niederschrift vermerkt weder die ausdrückliche Zurücknahme des Hauptantrags, noch enthält sie Anhaltspunkte für eine Umwandlung des 1. Hilfsantrags in einen Hauptantrag. Ebenso wenig läßt sich aus dem protokollierten Verlauf der Verhandlung schließen, die Patentinhaberin habe durch die Billigung der vorgeschlagenen Klarstellung des 1. Hilfsantrags auf ihren Hauptantrag verzichtet.

- 1.3 Die Stellungnahme der Einsprechenden 01 (vgl. oben IV) bestätigt diesen Verfahrensverlauf in den wesentlichen Punkten. Insbesondere können sich die Vertreter beider Einsprechenden nicht daran erinnern, daß die Patentinhaberin ihren Hauptantrag während der mündlichen Verhandlung *expressis verbis* zurückgezogen hätte.

1.4 Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, daß die Patentinhaberin ihren Hauptantrag während der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren nicht zurückgenommen hat, so daß er zum Zeitpunkt der Entscheidung immer noch im Verfahren war. Da die Einspruchsabteilung dem 1. Hilfsantrag, nicht aber dem Hauptantrag der beschwerdeführenden Patentinhaberin stattgegeben hat, ist diese beschwert im Sinne von Artikel 107 EPÜ. Ihre Beschwerde ist daher auch zulässig.

2. Die Patentinhaberin macht mit ihrer Beschwerde geltend, die Einspruchsabteilung habe den Hauptantrag ohne Begründung zurückgewiesen und damit einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen.

Wie sich aber aus der Sachverhaltsdarstellung (oben Ziff. II) ergibt, hat die Einspruchsabteilung den Hauptantrag nicht zurückgewiesen. Vielmehr leidet die angefochtene Entscheidung daran, daß über den Hauptantrag der Patentinhaberin gar nicht entschieden wurde, weil die Einspruchsabteilung fälschlicherweise annahm, er sei nicht mehr im Verfahren. Dieses Mißverständnis geht zurück auf eine objektiv unklare Antragslage am Ende der mündlichen Verhandlung.

3. Artikel 113 (2) EPÜ schreibt vor, daß sich das Europäische Patentamt bei Entscheidungen über europäische Patentanmeldungen und Patente an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat. Dieser Grundsatz ist nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern von so grundlegender Bedeutung, daß jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende -

Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten ist (T 647/93, ABl. EPA 1995, 132). Insbesondere wenn die Anträge im Verlauf einer mündlichen Verhandlung geändert werden, ist es angebracht, daß das entscheidende Organ die Antragslage vor der Entscheidung klarstellt (vgl. T 666/90 vom 28. Februar 1994).

4. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, daß die Einspruchsabteilung aus dem Verfahrensverlauf während der mündlichen Verhandlung stillschweigend den Schluß zog, die Patentinhaberin habe ihren Hauptantrag zurückgenommen. Aus der Niederschrift der Verhandlung ist nicht zu ersehen, daß sich die Einspruchsabteilung vor ihrer Entscheidung über die Richtigkeit dieser Annahme vergewissert hätte. Was das Verhalten der Patentinhaberin betrifft, liegt keinerlei Anzeichen dafür vor, daß ihr am Mißverständnis der Einspruchsabteilung eine Schuld zukommt. Der unter diesen Umständen erfolgte Verstoß gegen Artikel 113 (2) EPÜ ist als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten.

5. Dieser Verfahrensmangel erfordert die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung (Artikel 111 EPÜ) und Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, Artikel 10. Mit der Zurückverweisung soll sichergestellt werden, daß die erste Instanz in der beantragten Reihenfolge über alle Anträge der Verfahrensbeteiligten befindet, insbesondere also zunächst über den Hauptantrag der Patentinhaberin. Die Beurteilung des Hauptantrags durch die Einspruchsabteilung kann gegebenenfalls auch im Hinblick auf die Hilfsanträge bedeutsam sein.

6. Da der Beschwerde der Patentinhaberin wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels stattgegeben wird und es nach Ansicht der Kammer unter den gegebenen Umständen der Billigkeit entspricht, wird gemäß Regel 67 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Patentinhaberin angeordnet. Auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Einsprechende 02 wird angeordnet, da ihre Beschwerde wegen des Verfahrensmangels jetzt nicht gehört werden kann. Die Kammer legt dabei Regel 67 EPÜ, insbesondere im Hinblick auf deren englischsprachige Fassung, so aus, daß beim Vorliegen mehrerer Beschwerden die Beschwerdegebühr jedes der Beschwerdeführer zurückgezahlt werden kann, wenn es der Billigkeit entspricht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

3. Die Rückzahlung der von der Patentinhaberin und der Einsprechenden 02 entrichteten Beschwerdegebühren wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

W. J. L. Wheeler