

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 22. Juni 1999

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0861/97 - 3.4.2

Anmeldenummer: 92113926.7

Veröffentlichungsnummer: 0537441

IPC: G01B 5/255

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Radstellungen an einem Kraftfahrzeug

Patentinhaber:

HOFMANN WERKSTATT-TECHNIK GMBH

Einsprechender:

Schenck Komeg GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 102(3)a), 106(3), 111(1), 113(2)
EPÜ R. 67, 68(2)

Schlagwort:

"Widerruf des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags ohne Berücksichtigung des Hilfsantrags - wesentlicher Verfahrensfehler (ja)"

"Zurückverweisung an die 1. Instanz und Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Zitierte Entscheidungen:

T 0234/86, T 0155/88, T 0005/89, T 0785/91, T 0169/96

Orientierungssatz:



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0861/97 - 3.4.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2
vom 22. Juni 1999

Beschwerdeführer: HOFMANN WERKSTATT-TECHNIK GMBH
(Patentinhaber) Werner-von-Siemens-Straße 2
D-64319 Pfungstadt (DE)

Vertreter: Nöth, Heinz, Dipl.-Phys.
Patentanwalt
Mozartstraße 17
D-80336 München (DE)

Beschwerdegegner: Schenck Komeg GmbH
(Einsprechender) Landwehrstraße 55
D-64293 Darmstadt (DE)

Vertreter: Behrens, Helmut, Dipl.-Ing.
Im Tiefen See 45a
D-64293 Darmstadt (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 9. Juli 1997 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0 537 441 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. V. Steinbrener
Mitglieder: M. A. Rayner
B. J. Schachenmann

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (= Patentinhaberin) richtet ihre am 25. Juli 1997 eingelegte Beschwerde gegen die am 9. Juli 1997 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent Nr. 0 537 441 zu widerrufen.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung angegriffen worden, daß das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 nicht neu sei und die Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß der geltend gemachte Einspruchsgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit der unveränderten Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem Hauptantrag der Patentinhaberin entgegenstehe. Die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung stützt sich ausdrücklich und ausschließlich auf die behauptete Nichtgewährbarkeit des Hauptantrags (siehe Punkt 7 des Abschnitts "I. Sachverhalt und Anträge").

II. Im Verfahren vor der ersten Instanz hatte die Patentinhaberin während der mündlichen Verhandlung vom 4. Juni 1997 die Patenterteilung hilfsweise auch auf der Grundlage geänderter Unterlagen beantragt, wie sich sowohl aus dem zugehörigen Protokoll (siehe insbesondere die Punkte 12.1 bis 14.1) als auch aus der angefochtenen Entscheidung ergibt (siehe "I. Sachverhalt und Anträge", Punkt 7. und Anlage II der angefochtenen Entscheidung).

Auf Befragen durch die Einspruchsabteilung war der Hauptantrag von der Patentinhaberin ausdrücklich aufrechterhalten worden (siehe die Punkte 10.2 und 10.3 des Protokolls der mündlichen Verhandlung), obwohl die Einspruchsabteilung für den Fall der Aufrechterhaltung des Hauptantrags den Widerruf des Patents angekündigt hatte (siehe Punkt 10.2 des genannten Protokolls). Die Patentinhaberin lehnte es ab, den Hilfsantrag zum neuen Hauptantrag zu machen.

III. Zum Hilfsantrag, der offenbar in der mündlichen Verhandlung ausführlich diskutiert wurde (siehe die Punkte 12.1 bis 14.7 des Protokolls), gibt die angefochtene Entscheidung lediglich die Argumente wieder, die für dessen Gewährbarkeit sprechen, sowie die von der Einsprechenden vorgebrachten Gegenargumente (siehe Abschnitt "III. Zusätzliche Bemerkungen"). Dem Protokoll der mündlichen Verhandlung (siehe Punkt 14.7) läßt sich entnehmen, daß die Einspruchsabteilung den Hilfsantrag - zumindest vorläufig - als gewährbar angesehen hat.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag), hilfsweise auf der Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten geänderten Patentansprüche 1 bis 7 (1. Hilfsantrag) bzw. der geänderten Patentansprüche 1 bis 6 (2. Hilfsantrag) sowie einer entsprechend angepaßten Spalte 2 der Patentschrift. Dabei stimmen die Ansprüche nach dem 2. Hilfsantrag mit den von der Einspruchsabteilung als gewährbar erachteten Ansprüchen des damaligen (einzigen) Hilfsantrags überein.

Die Beschwerdeführerin erklärt gleichzeitig ihre Bereitschaft, weitere Änderungen in den Unterlagen gemäß dem Hauptantrag zu dessen Klarstellung vorzunehmen.

V. Die Beschwerdegegnerin (= Einsprechende) beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufrechtzuerhalten und die Beschwerde in allen Punkten zurückzuweisen.

VI. Mit dem Bescheid vom 25. Januar 1999 hat die Kammer den Parteien mitgeteilt, daß sie wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels beabsichtigt, die Angelegenheit ohne Sachprüfung unter Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die erste Instanz zur vollständigen Entscheidung über die vorliegenden Anträge zurückzuverweisen.

Dementsprechend wurden die Parteien aufgefordert, vor einer weiteren Sachdiskussion zum beabsichtigten Vorgehen der Kammer Stellung zu nehmen.

VII. In den Eingaben vom 23. März 1999 bzw. vom 2. Juni 1999 haben beide Parteien der beabsichtigten Zurückverweisung zugestimmt.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

Die Beschwerde entspricht den in Regel 65 (1) EPÜ genannten Bestimmungen und ist somit zulässig.

2. *Wesentlicher Verfahrensmangel*

2.1 Wie sich aus dem Akteninhalt des Einspruchsverfahrens

vor der ersten Instanz ergibt (siehe die obigen Punkte II. und III.) hat die Beschwerdeführerin bereits während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung einen Hilfsantrag eingereicht und im weiteren Verfahren auf Nachfrage der Einspruchsabteilung ausdrücklich zusammen mit dem Hauptantrag aufrechterhalten. Den Ausführungen im Protokoll der mündlichen Verhandlung läßt sich entnehmen, daß dieser Hilfsantrag, der dem jetzigen 2. Hilfsantrag entspricht, von der Einspruchsabteilung offenbar als gewährbar angesehen worden war.

Dennoch wurde die Widerrufsentscheidung ausschließlich auf den nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht gewährbaren Hauptantrag gestützt. Zum Hilfsantrag enthält die angefochtene Entscheidung in Form "zusätzlicher Bemerkungen" nur eine Gegenüberstellung von für und gegen dessen Gewährbarkeit sprechenden Argumenten.

Der Widerruf des Patents war der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung für den Fall angekündigt worden, daß der Hauptantrag aufrechterhalten und der Hilfsantrag nicht zum Hauptantrag erhoben würde.

- 2.2 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe die in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 3. Auflage 1998, Europäisches Patentamt 1999, Kapitel VI-H, 1., zitierten Entscheidungen) liegt unter den gegebenen Umständen ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

In den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sind Haupt- und Hilfsanträge zulässig. Gemäß Artikel 113 (2)

EPÜ ist das Europäische Patentamt an die Anträge des Anmelders oder Patentinhabers gebunden. Im Falle von Haupt- und Hilfsanträgen bedeutet dies, daß das EPA auch an die Reihenfolge der Anträge gebunden ist, d. h. der Hilfsantrag tritt als nachfolgender Antrag an die Stelle des Hauptantrags, falls dieser als nicht gewährbar angesehen wird (siehe die Entscheidung T 169/96, nicht im ABl. EPA veröffentlicht; Punkte 2 und 3 der Begründung).

Die Forderung der Einspruchsabteilung, daß die gewährbare Fassung vorbehaltlos, d.h. als Hauptantrag, vorgelegt oder gebilligt sein muß, ist mit Artikel 113 (2) EPÜ unvereinbar, der eine solche Zusatzbedingung nicht vorsieht (siehe die Entscheidung T 234/86, ABl. EPA 1989, 79; Punkt 5.5.1 der Begründung). Schon der Versuch eines Einwirkens der Einspruchsabteilung auf den Patentinhaber dahingehend, daß er für die Gewährung eines nachrangigen Antrags vorrangige Anträge fallen läßt, muß daher als unzulässig erscheinen (siehe die Entscheidung T 155/88, nicht im ABl. EPA veröffentlicht; Punkt 2.1 der Begründung). Der Patentinhaber kann nicht zur Aufgabe von Anträgen unter "Androhung" rechtlicher Konsequenzen gezwungen oder gedrängt werden, vielmehr ist die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 113 (2) EPÜ verpflichtet, alle vorgelegten Anträge bezüglich Zulässigkeit und gegebenenfalls Gewährbarkeit zu prüfen und ihrer Entscheidung zugrundezulegen.

- 2.3 Daraus ergibt sich im vorliegenden Fall, daß eine nur auf den Hauptantrag gestützte Widerrufsentscheidung bei Vorliegen eines ausdrücklich aufrechterhaltenen Hilfsantrags gegen Artikel 113 (2) EPÜ verstößt (siehe

die Entscheidung T 5/89, ABl. EPA 1992, 348; Leitsatz). Eine korrekte Vorgehensweise hätte es erfordert, auch den Hilfsantrag zu prüfen und über dessen Zulässigkeit bzw. Gewährbarkeit zu entscheiden, wenn der Hauptantrag als nicht gewährbar angesehen wird.

Sollte sich der Hilfsantrag dabei als gewährbar erweisen, so ist bei Vorliegen vollständiger Unterlagen die Gewährbarkeit der geänderten Fassung des Patents nach dem Hilfsantrag in einer beschwerdefähigen und begründeten Zwischenentscheidung gemäß Artikel 102 (3) a) und 106 (3) EPÜ festzustellen (siehe die oben zitierte Entscheidung T 234/86; Punkt II. des Leitsatzes). In einer solchen Zwischenentscheidung wäre außerdem die Ablehnung des Hauptantrags (und ggf. weiterer vorrangiger Anträge) zu begründen.

Eine derartige Vorgehensweise ist auch in den "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" in der Fassung vom Juni 1995 vorgesehen (siehe D-VI, 7.2.2, Absätze 1 und 2).

- 2.4 Darüber hinaus verstößt die angefochtene Entscheidung auch gegen Regel 68 (2) EPÜ, indem sie hinsichtlich des vorliegenden Hilfsantrags nicht mit Gründen versehen ist. Die unter "Zusätzliche Bemerkungen" aufgeführten Argumente und Gegenargumente können nicht als Entscheidungsbegründung verstanden werden.
- 2.5 Die Kammer macht daher im Einvernehmen mit den Parteien von ihrem Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch, die Angelegenheit ohne weitere Sachprüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Auf diese Weise soll beiden Parteien eine verfahrensmäßig korrekte Überprüfung aller Anträge in zwei Instanzen offen gehalten werden. Dabei liegt die Berücksichtigung weiterer Änderungsvorschläge der Beschwerdeführerin im pflichtgemäßen Ermessen der Einspruchsabteilung.

3. *Rückzahlung der Beschwerdegebühr*

Im Einklang mit der Entscheidung T 785/91 (nicht in ABl. EPA veröffentlicht; siehe Punkt 6 der Begründung) sieht die Kammer alle Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ im vorliegenden Fall als erfüllt an.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

S. Steinbrener