

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 24. Juli 2003

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0386/01 - 3.4.2
Anmeldenummer: 96938959.2
Veröffentlichungsnummer: 0853755
IPC: G01G 11/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Bunkerabzugs- und Aufgabepplattenband mit automatischer Wiege-
und Dosiereinrichtung für Schüttgüter

Patentinhaber:

Maschinenfabrik BESTA GmbH & Co.

Einsprechender:

K-Tron Schweiz AG

Stichwort:

Verzicht auf das Patent/BESTA

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 64, 68, 107, 113(2), 114(2)

Schlagwort:

"Verzicht auf das Patent im Einspruchsverfahren - nein"
"Auslegung der Verzichtserklärung als Antrag auf
Widerruf - nein"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/90, T 0073/84, T 0186/84, T 0123/85, T 0264/86,
T 0237/86, T 0347/90

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0386/01 - 3.4.2

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2
vom 24. Juli 2003

Beschwerdeführer: Maschinenfabrik BESTA GmbH & Co.
(Patentinhaber) Voisweg 1-5
D-40878 Ratingen (DE)

Vertreter: Hennicke, Ernst Rüdiger, Dipl.-Ing.
Patentanwälte
Buschhoff Hennicke Althaus
Postfach 19 04 08
D-50501 Köln (DE)

Beschwerdegegner: K-Tron Schweiz AG
(Einsprechender) Industrie Lenzhard
CH-5702 Niederlenz (CH)

Vertreter: Salgo, Reinhold Caspar, Dr.
Rütistrasse 103
CH-8636 Wald (CH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
22. Januar 2001 zur Post gegeben wurde und mit
der das europäische Patent Nr. 0853755
aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. G. Klein
Mitglieder: B. J. Schachenmann
M. A. Rayner

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 21. März 2001 eingelegte und am 27. April 2001 begründete Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 22. Januar 2001 über den Widerruf des Europäischen Patents Nr. 0 853 755. Der Widerruf wurde gemäß angekreuztem Text auf dem EPA-Formblatt 2345 02.99 damit begründet, daß die Patentinhaberin mit Erklärung eingegangen am 4. Januar 2001 beantragt habe, das Patent zu widerrufen.
- II. Auf die Mitteilung eines Einspruchs und die Fristansetzung für eine Stellungnahme hatte die Patentinhaberin zunächst mit einem Antrag auf Fristverlängerung reagiert. Vor Ablauf der verlängerten Frist hatte der Vertreter der Patentinhaberin dem Europäischen Patentamt mit Brief vom 3. Januar 2001 mitgeteilt: "Namens und im Auftrage der Patentinhaberin wird hiermit der Verzicht auf das europäische Patent Nr. 0 853 755 erklärt." Am 16. Januar 2001 hatte er das Europäischen Patentamt informiert, "daß auch die nationalen Bestimmungsämter zu obigem Patent über den Verzicht unterrichtet worden sind".
- III. In ihrer Beschwerdebegründung machte die Patentinhaberin geltend, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende Interpretation ihrer Erklärung als Antrag auf Widerruf des Patents mit Wirkung *ex tunc* treffe nicht zu. Vielmehr habe es sich um eine Verzichtserklärung für ein bereits erteiltes Patent gehandelt, die gegenüber dem EPA gar nicht wirksam abgegeben werden könne. Derartige Verzichte könnten ausschließlich gegenüber den zuständigen nationalen Patentämtern nach dem jeweils geltenden nationalen Recht erklärt werden. Eine

Auslegung der Verzichtserklärung als Antrag auf Widerruf verbiete sich auch deshalb, weil ein Verzicht lediglich *ex nunc* wirke, während der Widerruf rückwirkenden Charakter habe, das Schutzrecht also *ex tunc* vernichte. Die Auslegung der Erklärung der Patentinhaberin hätte allenfalls dahingehend erfolgen können, daß sie kein Interesse an der Durchführung des Einspruchsverfahrens mehr habe und somit auf den Einspruchsschriftsatz nicht erwidern werde. Jedenfalls hätte die Einspruchsabteilung vor einem Widerruf die Patentinhaberin zu einer Klarstellung ihrer Anträge auffordern müssen.

- IV. Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat diesen Ausführungen in ihrem Schriftsatz vom 25. Juni 2003 widersprochen. Die Verzichtserklärung der Patentinhaberin sei in ihrer Kürze, Klarheit und Eindeutigkeit unmissverständlich und im Wortlaut zu der in der Entscheidung T 237/86 beurteilten Erklärung sehr ähnlich. Zusammen mit der Tatsache, daß die Patentinhaberin bis zum Zeitpunkt der Erklärung keine geänderte Fassung vorgelegt habe und nicht auf die Einspruchsbegründung eingegangen sei, könne nur geschlossen werden, daß sie damit den Widerruf des Patents im Sinne der Entscheidung T 237/86 beantragt habe. Der von ihr erklärte Verzicht sei unter diesen Umständen als Einverständnis mit den von der Einsprechenden vorgebrachten Argumenten gegen die Rechtsgültigkeit des Patents zu werten.

Im übrigen sei die Patentinhaberin von der angefochtenen Entscheidung nicht beschwert im Sinne von Artikel 107 EPÜ, da diese genau ihren erklärten Willen ausdrücke.

- V. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Sache zur sachlichen Entscheidung über den Einspruch an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen und, hilfsweise, die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Ferner beantragt sie, die von der Beschwerdegegnerin erstmals im Schriftsatz vom 25. Juni 2003 vorgebrachten Überlegungen als verspätetes Vorbringen zu werten und damit im Verfahren nicht zu berücksichtigen. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

Nach Artikel 107 EPÜ steht die Beschwerde denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Ein Verfahrensbeteiligter, der einen einzigen Antrag stellt, gilt dann als beschwert, wenn die angefochtene Entscheidung diesem Antrag nicht stattgibt (siehe dazu Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Auflage 2001, S.590 ff.).

Hätte die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren einen Antrag auf Widerruf ihres Patents gestellt, wie dies die Einspruchsabteilung annahm, so wäre sie in der Tat von der Widerrufsentscheidung nicht beschwert. Wie sich aber aus der Darstellung des Sachverhalts ergibt, ist dies gerade strittig. Soweit die Patentinhaberin darauf besteht, sie habe eine Verzichtserklärung gegenüber dem EPA nicht gültig abgeben können und damit keinesfalls für die Vergangenheit auf die Geltendmachung ihrer

Rechte aus dem Patent verzichtet, entsprach die angefochtene Entscheidung nicht dem, was die Patentinhaberin nach eigener Überzeugung erklärt hatte. Die Beschwerdeführerin ist durch die Widerrufsentscheidung insofern beschwert, als damit die Wirkungen des Patents gemäß Artikel 68 EPÜ als von Anfang an nicht eingetreten gelten.

Da auch die übrigen Erfordernisse von Regel 65 (1) EPÜ erfüllt sind, ist die Beschwerde zulässig.

2. *Verspätetes Vorbringen*

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat auf die amtliche Mitteilung vom 3. Mai 2001, in der ihr eine Frist von vier Monaten für eine Erwiderung auf die Beschwerdebegründung bewilligt wurde, nicht reagiert. Dagegen hat sie auf den Bescheid der Beschwerdekammer vom 11. Juni 2003 innerhalb der dort gesetzten Frist eine Stellungnahme mit ihren Argumenten eingereicht, wonach die Verzichtserklärung der Patentinhaberin zu Recht zu einem Widerruf des Patents im Einspruchsverfahren geführt habe. Neue Tatsachen wurden dabei nicht ins Spiel gebracht. Da sich Artikel 114 (2) EPÜ nur auf verspätet vorgebrachte "Tatsachen und Beweismittel", nicht aber auf Rechtsausführungen und Argumente bezieht, liegt kein Grund vor, die Argumente der Beschwerdegegnerin, selbst wenn sie erst spät ins Verfahren eingeführt wurden, unberücksichtigt zu lassen.

3. *Verzichtserklärungen im Einspruchsverfahren.*

Erklärt ein Patentinhaber im Einspruchsverfahren, daß er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimme oder stellt er selbst den Antrag, das Patent zu widerrufen, so erfolgt der Widerruf des Patents gemäß der ständigen Praxis des Europäischen Patentamts ohne weitere Prüfung des Einspruchs (siehe dazu Rechtsauskunft des EPA Nr. 11/82, ABl. EPA 1982, 57; T 73/84, ABl. EPA 1985, 241; T 186/84, ABl. EPA 1986, 79; T 264/86 vom 10. Juni 1987).

3.1 Schon in der Entscheidung T 73/84 wurde jedoch darauf hingewiesen, der Patentinhaber könne das Einspruchsverfahren nicht durch die an das EPA gerichtete Erklärung beenden, er verzichte auf das europäische Patent, da dies im Übereinkommen nicht vorgesehen sei (ebenso T 123/85, ABl. EPA 1989, 336, Ziff. 3.1.1). Auch die Grosse Beschwerdekammer machte in Ziff. 8 ihrer Stellungnahme G 1/90, ABl. EPA 1991, 275 klar, daß der Patentinhaber nach der Patenterteilung durch eine Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt auf sein Patent nicht mehr verzichten könne, Verzichtserklärung daher in diesem Verfahrensstadium an die nationalen Behörden der Vertragsstaaten zu richten seien.

3.2 Die Kammer schließt sich dieser Rechtsprechung an. Das Einspruchsverfahren gibt zwar dem Europäischen Patentamt die Zuständigkeit, über Einsprüche gegen erteilte europäische Patente zu entscheiden und somit nach Artikel 113 (2) EPÜ über Anträge zu befinden, die sich auf das Beschwerdeverfahren selbst richten, wie z. B. den Antrag des Patentinhabers, sein Patent mit den in

Artikel 68 EPÜ vorgesehenen Rechtswirkungen zu widerrufen. Eine Erklärung, auf das erteilte Patent zu verzichten, ist im allgemeinen aber nicht ein auf das Einspruchsverfahren gerichteter Antrag, sondern richtet sich auf die Wirkung des erteilten europäischen Patents als nationales Schutzrecht nach Artikel 64 EPÜ. Insbesondere bleibt dabei mangels Regelung im EPÜ unklar, welche Rechtswirkungen (*ex tunc* oder *ex nunc*) mit einer solchen Erklärung verbunden sind.

- 3.3 Im Einzelfall mag sich allerdings durch Auslegung einer Verzichtserklärung ergeben, daß diese eindeutig als Antrag des Patentinhabers im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren auf Widerruf des Patents zu verstehen ist. So befand die Beschwerdekammer in der Sache T 237/86, ABl. EPA 1988, 261, eine Verzichtserklärung der Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin in der Beschwerdephase mache aus dem Gesamtzusammenhang jenes Falles heraus **zweifelsfrei** deutlich, daß sie mit dem Widerruf des Patents einverstanden sei, und komme damit einem Antrag auf Widerruf des Patents gleich. Insbesondere darf dabei kein Zweifel daran bestehen, daß der Patentinhaber die Wirkungen des Widerrufs nach Artikel 68 EPÜ, also den Wegfall der Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten Patents von Anfang an, anstrebt (vgl. T 186/84, Ziff. 4; T 347/90 vom 19. Februar 1993, wo die Patentinhaberin im Einspruchsbeschwerdeverfahren ausdrücklich erklärt hatte, sie verzichte darauf, "aus der Anmeldung Rechte für die Vergangenheit, Gegenwart und/oder Zukunft geltend zu machen").

3.4 Bestehen allerdings Zweifel über die Tragweite einer Verzichtserklärung im Einspruchsverfahren, weil diese nicht eindeutig als Antrag auf Widerruf zu verstehen ist, obliegt es gemäß den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, D-VIII, 1.2.5, dem zuständigen Organ sich zu vergewissern, ob es sich dabei tatsächlich um einen solchen Antrag handelt.

4. *Auslegung der Erklärungen der Patentinhaberin*

Die im vorliegenden Fall abgegebenen Erklärungen der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren sind demnach daraufhin zu prüfen, ob ihnen im Gesamtzusammenhang eindeutig und zweifelsfrei die Bedeutung eines Antrags auf Widerruf des Patents *ex tunc* zukam.

Wie sich aus dem Sachverhalt ergibt (oben Ziff. II), hat die Patentinhaberin sachlich nie auf den Einspruch erwidert, sondern nach einer Fristverlängerung dem Europäischen Patentamt erklärt, sie verzichte auf das Patent. Daraus kann geschlossen werden, daß die Patentinhaberin nicht an einer aktiven Beteiligung am Einspruchsverfahren interessiert war im Hinblick darauf, daß sie in den benannten Vertragsstaaten auf ihr Patent verzichten wollte. Dies ergibt sich besonders bei Berücksichtigung der zweiten Mitteilung an das EPA, wonach auch die nationalen Bestimmungsämter über den Verzicht unterrichtet worden seien. Diese Ämter waren nach der Erteilung des Patents die richtigen Adressaten für Verzichtserklärungen. Diese Verzichtserklärungen gegenüber den Bestimmungsämtern wären aber ohne jeden Sinn gewesen, hätte die Patentinhaberin gleichzeitig einen Antrag auf Widerruf des Patents im Einspruchsverfahren gestellt. Die Verzichtserklärung

gegenüber dem EPA konnte damit aus dem Gesamtzusammenhang heraus nicht eindeutig und zweifelsfrei als Antrag der Patentinhaberin auf Widerruf des Patents im Einspruchsverfahren verstanden werden, sondern eher als Hinweis darauf, daß sich die Patentinhaberin nicht mehr aktiv am Einspruchsverfahren beteiligen wollte. In dieser Situation hätte die Einspruchsabteilung zwar eine Sachentscheidung nach Lage der Akten treffen können, jedoch nicht ohne Rückfrage bei der Patentinhaberin das Patent aufgrund der Verzichtserklärung widerrufen dürfen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

A. Klein