

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 25. April 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1488/05 - 3.4.02

Anmeldenummer: 00114600.0

Veröffentlichungsnummer: 1079203

IPC: G01B 7/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kapazitive Überwachung des Leimauftrags auf ein Substrat mit der imaginären Permittivität

Patentinhaber:

ITW Dynatec GmbH

Einsprechender:

Baldwin Germany GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 116

EPÜ R. 67

Schlagwort:

"Wesentlicher Verfahrensmangel (ja) - Beantragte mündliche Verhandlung nicht anberaumt"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0003/90, T 0932/93, T 0849/03

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1488/05 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 25. April 2006

Beschwerdeführer: ITW Dynatec GmbH
(Patentinhaber) Industriestrasse 28
D-40822 Mettmann (DE)

Vertreter: Ostriga, Sonnet, Wirths & Roche
Stresemannstrasse 6-8
D-42275 Wuppertal (DE)

Beschwerdegegner: Baldwin Germany GmbH
(Einsprechender) Derchinger Strasse 137
D-86165 Augsburg (DE)

Vertreter: Munk, Ludwig
Patentanwalt
Prinzregentenstrasse 1
D-86150 Augsburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 27. September
2005 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1079203 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. G. Klein
Mitglieder: B. Müller
F. J. Narganes-Quijano

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 5.12.2005 eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 27.9.2005. Mit dieser Entscheidung wurde das mit Wirkung vom 4.12.2002 erteilte europäische Patent Nr. 1079203 widerrufen, da im Hinblick auf den unabhängigen Patentanspruch 1 Artikel 123 (2) und 83 EPÜ verletzt seien.
- II. In dem der angefochtenen Entscheidung vorangehenden Einspruchsverfahren sind folgende Schritte von Bedeutung: Mit Schreiben vom 7.8.2003, beim Amt am 13.8.2003 eingegangen, legte die Beschwerdegegnerin Einspruch gegen das vorgenannte Patent ein. Der Einspruch richtete sich gegen das erteilte Patent im gesamten Umfang und enthielt auch einen Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung. Die Einspruchsabteilung setzte der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) in einer Mitteilung vom 15.10.2003 eine Frist von vier Monaten für die Einreichung einer Stellungnahme. Unter Bezugnahme auf diese Mitteilung beantragte die Beschwerdeführerin mit Telefax vom 10.2.2004, "a) den Einspruch zurückzuweisen; b) hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen" und darüber hinaus die Stellungnahmefrist zu verlängern. Im Folgenden reichten die Beteiligten sukzessive jeweils zwei Stellungnahmen in der Sache ein, mit denen sie auf das jeweils vorherige Vorbringen der anderen Seite reagierten. Die letzte Stellungnahme wurde von der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 22.8.2005 abgegeben. Mit Telefax vom 15.9.2005, welches das Amt am 16.9.2005 erhielt, beantragte die Beschwerdeführerin eine Frist von vier Monaten bis zum 12.1.2006 zur Einreichung einer Stellungnahme auf das Schreiben der Beschwerdegegnerin

vom 22.8.2005. Dieser Antrag wurde von der Einspruchsabteilung nicht mehr beschieden. Vielmehr erging die angefochtene Entscheidung mit Datum vom 27.9.2005.

III. In den Entscheidungsgründen (Teil III der Entscheidung) wird zur Frage der Gewährung des rechtlichen Gehörs (unter Ziffer 2.1) wie folgt Stellung genommen:

"Die nachfolgende Entscheidung basiert auf den von den Parteien vorgebrachten Argumenten und Beweismitteln, zu denen sich die Beteiligten äussern konnten. Da seitens der Patentinhaberin kein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt wurde, wird ihr rechtliches Gehör durch den Widerruf des Patents nicht verletzt. Da die Einspruchsabteilung dem Hauptantrag der Einsprechenden Folge leistet, wird auch deren rechtliches Gehör nicht verletzt."

IV. In der Beschwerdebeurteilung vom 6.2.2006 rügte die Beschwerdeführerin, das Verfahren vor der Einspruchsabteilung leide an einem wesentlichen Mangel. Denn die angefochtene Entscheidung, mit der das Streitpatent widerrufen wurde, sei unter Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs (Artikel 113 EPÜ) ergangen. Entgegen der Annahme der Einspruchsabteilung habe die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 10.2.2004 hilfsweise einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt. Diesem Antrag hätte von der Einspruchsabteilung stattgegeben werden müssen, da der Einspruch nicht gemäß ihrem Hauptantrag zurückgewiesen worden sei. Die angefochtene Entscheidung sei für die Beschwerdeführerin völlig überraschend ergangen. Mangels Anberaumung einer mündlichen

Verhandlung sei ihr keine Gelegenheit gegeben worden, sich zu den Argumenten des Einspruchs zu äußern.

Des Weiteren müsse der Beschwerdeführerin noch Gelegenheit gegeben werden, zu dem Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 22.8.2005 Stellung zu nehmen. Insoweit nahm sie Bezug auf den Inhalt ihres Telefaxes vom 15.9.2005. Ohne dass ihr darin enthaltener Fristantrag negativ beschieden worden sei, sei ihr die angefochtene Entscheidung überraschend am 29.9.2005 zugestellt worden.

Im Übrigen legte die Beschwerdeführerin ausführlich dar, warum nach ihrer Auffassung die angefochtene Entscheidung auch in der Sache keinen Bestand haben könne.

- V. Folgende Anträge wurden von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift gestellt:
- "Es wird beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, den Einspruch zurückzuweisen und das Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten. Weiter wird beantragt, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Hilfsweise wird die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt."

In der Beschwerdebegründung heißt es zweimal, der beanstandete Verfahrensmangel erfordere eine Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung (siehe Teil I, Seite 2, 1. und 3. Absatz). Wegen des gerügten

wesentlichen Verfahrensmangels wird auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

VI. Die Beschwerdekammer teilte in ihrer Mitteilung an die Beschwerdegegnerin vom 8.3.2006, die der Beschwerdeführerin in Kopie zugeleitet wurde, ihre vorläufige Auffassung zu der Beschwerde mit. Es liege nahe, die angefochtene Entscheidung ohne Prüfung in der Sache aufzuheben und die Angelegenheit an die erste Instanz zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens zurückzuverweisen. In der fehlenden Anberaumung einer mündlichen Verhandlung ungeachtet des entsprechenden Antrags der Beschwerdeführerin liege ein wesentlicher Verfahrensmangel, der auch die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu veranlassen scheine. Der Beschwerdegegnerin wurde Gelegenheit gegeben, zu den mit dem Verfahren zusammenhängenden Fragen Stellung zu nehmen. Sie wurde insbesondere gebeten mitzuteilen, ob sie mit der Zurückverweisung an die erste Instanz einverstanden sei oder ob aus ihrer Sicht besondere Gründe dagegen sprächen. Im Falle eines Einverständnisses mit der Zurückverweisung sei eine gleichzeitige Stellungnahme in der Sache entbehrlich.

Am 16.3.2006 ging beim Amt ein Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 14.3.2006 ein. Darin teilte diese mit, dass sie mit einer Zurückverweisung an die erste Instanz einverstanden sei. Von Seiten der Beschwerdeführerin erfolgte keine Reaktion auf die Mitteilung vom 8.3.2006.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

Die Beschwerde ist zulässig. Sie erfüllt insbesondere die Voraussetzungen der Regel 64 b) EPÜ. Danach muss die Beschwerdeschrift "einen Antrag [enthalten], der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird". Die Beschwerdeschrift enthält den Antrag, die näher bezeichnete Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben. Des Weiteren beantragt die Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift, den Einspruch zurückzuweisen und das Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus beantragt sie, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Die vorgenannten, neben der Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gestellten Anträge in der Beschwerdeschrift zielen einerseits auf eine Entscheidung in der Sache durch die Beschwerdekammer, andererseits auf eine Zurückverweisung zur Entscheidung in der Sache durch die erste Instanz ab. Logisch möglich ist aber nur eine sachliche Entscheidung entweder durch die Beschwerdekammer oder (nach weiterer Prüfung) durch die Einspruchsabteilung. Diese Anträge sind daher in der kumulativen Form, in der sie gestellt wurden, widersprüchlich und bedürfen der Auslegung. Hierfür kann die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu der Frage, wie zu verfahren ist, wenn der Umfang des Antrags in der Beschwerdeschrift nicht ausdrücklich aufgeführt ist, als Grundlage dienen. In diesem Fall wird geprüft, ob sich der Antrag aus dem gesamten Vorbringen des

Beschwerdeführers ergibt (siehe T 932/93). Aus diesem Grundsatz lässt sich folgern, dass im Falle der Mehrdeutigkeit eines Antrags in der Beschwerdeschrift ebenfalls das gesamte Vorbringen des Beschwerdeführers zu dessen Auslegung herangezogen werden kann. Zu diesem Vorbringen gehört insbesondere die Beschwerdebegründung. In deren ersten Teil zur Frage des rechtlichen Gehörs heißt es zweimal, der Verfahrensmangel erfordere eine Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung. Der Antrag auf Zurückweisung des Einspruchs und Aufrechterhaltung des Patents wird demgegenüber nicht wiederholt. Daher geht die Kammer davon aus, dass die Zurückverweisung und nicht die Entscheidung in der Sache durch die Kammer selbst für die Beschwerdeführerin im Vordergrund steht.

Den Antrag auf eine für die Beschwerdeführerin günstige Entscheidung in der Sache hat die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung allerdings nicht ausdrücklich zurückgenommen. Sie hat vielmehr im Anschluss an ihre Ausführungen zum rechtlichen Gehör ausführlich in der Sache Stellung genommen. Dem lässt sich entnehmen, dass sie ihren Antrag in der Sache weiterverfolgt. Dieser Antrag auf Sachentscheidung wäre nur dann unbeachtlich, wenn er in keiner sinnvollen prozessualen Weise zusammen mit dem Antrag auf Zurückverweisung verfolgt werden könnte. Insofern ist von Bedeutung, dass die Kammer den Antrag auf sachliche Entscheidung dann prüfen könnte (und müsste), wenn sie dem für die Beschwerdeführerin im Vordergrund stehenden Antrag auf Zurückverweisung nicht stattgeben sollte.

Angesichts der vorstehenden Erwägungen legt die Kammer die Anträge der Beschwerdeführerin zum Umfang der

begehrten Änderung oder Aufhebung als Haupt- und Hilfsantrag aus. Mit dem Hauptantrag wird das Ziel verfolgt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zurückzuverweisen; hilfsweise wird beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, den Einspruch zurückzuweisen und das Patent aufrechtzuerhalten. Dementsprechend hatte die Beschwerdekammer in ihrer Mitteilung vom 8.3.2006 ausgeführt, die Beschwerdeführerin beantrage, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zurückzuverweisen. Die Beschwerdeführerin hat dem nicht widersprochen.

Ihren weiteren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr hat die Beschwerdeführerin nicht ausdrücklich auf den Haupt- oder den Hilfsantrag bezogen. Daher betrachtet ihn die Kammer als zusammen sowohl mit Haupt- als auch Hilfsantrag gestellt.

2. *Der Hauptantrag auf Aufhebung und Zurückverweisung*

a) Beurteilungsgrundlagen

Wenn die Beschwerdekammer gemäß Artikel 111 Absatz 1 Satz 1 EPÜ über die Beschwerde entscheidet, wird sie gemäß Satz 2 dieses Absatzes entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder sie verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück. Artikel 10 VOBK konkretisiert diese Bestimmungen von Satz 2 für das Verfahren vor den Beschwerdekammern. Danach verweist eine Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurück, wenn das Verfahren vor der ersten

Instanz wesentliche Mängel aufweist, es sei denn, dass besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen.

Die Beschwerdeführerin rügt, es liege ein wesentlicher Verfahrensmangel wegen Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Artikel 113 EPÜ) vor. Dieser Anspruch sei unter zwei Gesichtspunkten nicht gewährt worden, nämlich wegen der Nichtstattgabe ihres Hilfsantrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung (Artikel 116 EPÜ) sowie der fehlenden Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 22.8.2005.

b) Aufhebung und Zurückverweisung wegen Nichtstattgabe des Hilfsantrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung

Gemäß Artikel 116 (1) EPÜ hat ein Beteiligter - wenn das betreffende Organ nicht von sich aus zu einer Verhandlung lädt - ein Recht auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. Die Vorschrift des Artikels 116 (1) Satz 1 EPÜ ist für das betreffende Organ der ersten Instanz zwingend, sofern nicht die Ausnahmebestimmung des Artikels 116 (1) Satz 2 greift. Daher steht die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nicht im Ermessen des mit dem Antrag befassten Organs der ersten Instanz, hier: der Einspruchsabteilung. Das Recht eines Beteiligten auf mündliche Verhandlung setzt die Stellung eines wirksamen, d.h. eines eindeutigen und vorbehaltlosen Antrags auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung voraus. Liegt ein solcher Antrag eines Beteiligten vor, so darf das betreffende Organ ohne vorherige Anberaumung einer mündlichen Verhandlung keine Entscheidung erlassen, die gegen den Antrag stellenden Beteiligten gerichtet ist.

Das Recht auf mündliche Verhandlung stellt nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein sehr wichtiges Verfahrensrecht der Beteiligten dar. Ergeht eine Entscheidung trotz wirksamen Antrags ohne Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, liegt daher ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Das folgt in der Regel auch aus der Verweigerung des rechtlichen Gehörs, von der bei Nichtgewährung eines wirksamen Antrags auf mündliche Verhandlung regelmäßig auszugehen sein wird.

Zu den vorliegend bedeutsamen Fragen betreffend das Recht auf mündliche Verhandlung siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Aufl. 2001, VI.C.1. und 3. sowie VII.D.15.4.2.

Nach alledem ist im vorliegenden Fall zunächst zu prüfen, ob zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung der Einspruchsabteilung ein wirksamer, d.h. eindeutiger und vorbehaltloser Antrag auf mündliche Verhandlung der Beschwerdeführerin vorlag. Diese hat mit Telefax vom 10.2.2004 beantragt, den Einspruch zurückzuweisen und hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Nach der ständigen Praxis der Beschwerdekammern wird eine von einem Beteiligten hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung als Antrag auf mündliche Verhandlung ausgelegt, es sei denn, dass beabsichtigt wird, den Fall zugunsten des Antrag stellenden Beteiligten zu entscheiden (s. T 3/90, AB1. 1992, 737). Da die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen hat, hat sie nicht zugunsten der Beschwerdeführerin, sondern gegen diese entschieden. Damit war deren Hilfsantrag als Antrag auf mündliche Verhandlung auszulegen. Dieser Antrag wirkte auch bis zum Zeitpunkt der Entscheidung

fort. Denn in der Akte findet sich kein schriftliches Dokument, das als dessen Zurücknahme angesehen werden könnte. Fehlt aber ein zweifelsfreier Nachweis über die Zurücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung, so muss davon ausgegangen werden, dass der einmal gestellte Antrag weiter besteht und auch im Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung vorliegt.

Demnach existierte im vorliegenden Fall zur Zeit der Entscheidung ein wirksamer Antrag der Beschwerdeführerin auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. Die gegenteilige Feststellung der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung (siehe oben, unter Ziffer III) ist unzutreffend. Somit hätte die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung nicht ohne Anberaumung einer mündlichen Verhandlung treffen dürfen.

Das Verfahren vor der Einspruchsabteilung weist daher wesentliche Mängel auf, die zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen. Nach Artikel 111 (1) Satz 2, 2. Variante EPÜ in Verbindung mit Artikel 10 VOBK ist die Angelegenheit gleichzeitig an die erste Instanz zurückzuverweisen, da gegen eine Zurückverweisung sprechende Gründe weder vorgetragen noch sonst ersichtlich sind.

c) Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen Nichtstattgabe des Hilfsantrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung

In der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Gemäß Regel 67, Satz 1 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr insbesondere dann angeordnet, wenn der

Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Da diese Rechtsvorschrift die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht von einem Antrag abhängig macht, könnte die Beschwerdekammer das Vorliegen ihrer Voraussetzungen im Übrigen auch ohne Antrag prüfen.

Die Voraussetzungen von Regel 67, Satz 1 EPÜ sind im vorliegenden Fall erfüllt. Der Beschwerde wird stattgegeben, und in der Nichtanberaumung einer mündlichen Verhandlung trotz wirksamen Antrags liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel. In derartigen Fällen entspricht die Rückzahlung wegen des festgestellten wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit, wenn keine Gründe erkennbar sind, die dagegen sprechen. So verhält es sich hier. Ob eine Rückzahlung auch deswegen anzuordnen wäre, weil die Beschwerdeführerin - wie von ihr geltend gemacht - zu dem Zeitpunkt, zu dem die Widerrufsentscheidung erging, nicht mit einer solchen Entscheidung rechnen konnte und damit die Grundsätze der Entscheidung T 849/03 anwendbar wären, kann offen bleiben.

d) Aufhebung und Zurückverweisung wegen fehlender Gelegenheit zur Stellungnahme

Mit dem zweiten Teil ihrer Verfahrensrüge beanstandet die Beschwerdeführerin, dass die angefochtene Entscheidung vom 27.9.2005 erging, ohne dass zuvor ihr Antrag auf Einräumung einer Stellungnahmefrist, der beim Amt am 16.9.2005 einging, von der Einspruchsabteilung beschieden worden wäre. Die Beschwerdeführerin macht auch insoweit eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs

durch die von ihr als überraschend bezeichnete Entscheidung der Einspruchsabteilung geltend.

Dem Hauptantrag der Beschwerde wird bereits wegen der Nichtstattgabe des Hilfsantrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung in vollem Umfang entsprochen, und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. Daher bedarf es keiner Antwort mehr auf die Frage, wie die fehlende Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme rechtlich zu würdigen ist. Die Einspruchsabteilung wird jedenfalls bei der weiteren Prüfung der Angelegenheit den Beteiligten rechtliches Gehör im Einklang mit den von der Rechtsprechung der Beschwerdekammern diesbezüglich entwickelten Grundsätzen zu gewähren haben.

e) Entscheidung ohne vorherige mündliche Verhandlung

Die vorliegende Entscheidung ergeht ohne vorherige Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. Der entsprechende Hilfsantrag der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift konnte nicht wirksam werden, da mit der Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und der Zurückverweisung dem Hauptantrag der Beschwerde stattgegeben wird. Die Einsprechende hat keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt.

3. *Der Hilfsantrag auf Entscheidung in der Sache*

Da dem Hauptantrag in vollem Umfang stattgegeben wurde, ist der gestellte Hilfsantrag auf Entscheidung der Kammer in der Sache (siehe oben, unter Ziffer 1) gegenstandslos.

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.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

A. G. Klein