

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 30. September 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1302/06 - 3.5.03

Anmeldenummer: 98938502.6

Veröffentlichungsnummer: 1004063

IPC: G05B 19/414

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Intelligente Achse sowie Verfahren

Patentinhaber:

Sticht, Walter

Einsprechende:

Rexroth Mecman GmbH

Stichwort:

Intelligente Achse/STICHT

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100 b), 101 (3) a), 123 (2)

EPÜ R. 111 (2), 103 (1) a)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 102 (3)

EPÜ R. 68 (2)

Schlagwort:

"Änderungen im Einspruchsverfahren - Prüfung der Erfordernisse
des EPÜ (unvollständig)"

"Begründung der Entscheidung - mangelhaft"

"Verfahrensfehler - Rückzahlung der Beschwerdegebühr (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0009/91, T 0316/05, T 0278/00, T 0648/96, T 0301/87



Aktenzeichen: T 1302/06 - 3.5.03

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 30. September 2009

Beschwerdeführerin:
(Einsprechende)

Rexroth Mecman GmbH
Bartweg 13
D-30453 Hannover (DE)

Vertreter:

Kietzmann, Lutz
Maiwald Patentanwalts GmbH
Benrather Straße 15
D-40213 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

Sticht, Walter
Karl-Heinrich-Waggerl-Straße 8
A-4800 Attnang-Puchheim (AT)

Vertreter:

Secklehner, Günter
Rechtsanwalt
Pyhrnstraße 1
A-8940 Liezen (AT)

Angefochtene Entscheidung:

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1004063 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 19. Juni 2006.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. S. Clelland
Mitglieder: A. J. Madenach
R. Menapace

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen das europäische Patent Nr. 1004063 in seiner Gesamtheit wurde gestützt auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) und b) EPÜ Einspruch eingelegt. Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung vom 19. Juni 2006 festgestellt, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens genügen.
- II. In der Sache wird in den Entscheidungsgründen ausgeführt, dass der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß dem damals vorliegenden Antrag auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und somit die Erfordernisse der Artikel 100 (a), 52 (1) und 56 EPÜ erfülle. Ausgehend von

D1: 10. Aachener Fluidtechnisches Kolloquium, Beiträge zum Fachgebiet Hydraulik, Band 2, 17.-19. März 1992, Seiten 275-297

als nächstliegendem Stand der Technik sei der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 auch unter Berücksichtigung der weiteren Druckschriften

D2: "Elektrohydraulische Achse mit integrierter Elektronik", G. Scheffel et al., o+p - Ölhydraulik und Pneumatik, Ausgabe 1986, Nr. 6 Seiten 458-463

D3: R. Balla, "Elektropneumatik", 1. Ausgabe 1990, Mannesmann Rexroth Pneumatik GmbH, Seiten 80-84

für den Fachmann nicht naheliegend gewesen.

Ferner wird in den Entscheidungsgründen dargelegt, dass dem in der mündlichen Verhandlung vom 30. Mai 2006 von der Einsprechenden gestellten Antrag auf Vertagung der Verhandlung, um im Hinblick auf den während der Verhandlung neu eingereichten Antrag weitere Recherchen durchführen zu können, deshalb nicht stattgegeben wurde, weil sich der dem Verfahren zu Grunde liegende Sachverhalt nach Meinung der Einspruchsabteilung nicht wesentlich geändert und die Einsprechende genug Gelegenheit zu recherchieren gehabt hätte.

Auf den Einspruchsgrund gemäß Art. 100 b) oder sonstige Erfordernisse des EPÜ wurde in der Entscheidungsbegründung nicht eingegangen.

III. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) mit einem am 18. August 2006 eingegangenen Schreiben Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 12. Oktober 2006 eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, sowie - hilfsweise - eine mündliche Verhandlung.

Ferner wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines schweren Verfahrensfehlers beantragt: Die der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents zugrundeliegende Anspruchsfassung sei erst während der mündlichen Verhandlung formuliert und vorgebracht worden und beinhalte Merkmale, die nicht aus Unteransprüchen stammten. Um als Einsprechende auf diesen überraschenden Hilfsantrag eingehen zu können, wäre es erforderlich

gewesen, weiteren Stand der Technik zu recherchieren. Bei dieser Sachlage sei die Einsprechende (Beschwerdeführerin) durch die Ablehnung ihres Antrags auf Vertagung der Verhandlung in ihren Rechten gemäß Art. 113(1) EPÜ verletzt worden.

Die Beschwerdeführerin führte ferner drei neue Dokumente ein, aufgrund derer sie die erfinderische Tätigkeit auch der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Fassung bestritt.

- IV. In seiner am 19. Februar 2007 eingegangenen Replik auf die Beschwerdebegründung brachte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) zur Änderung der Anspruchsfassung in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vor, dass sich dem Fachmann aus der gesamten Offenbarung nichts anderes erschließen konnte als das, was sich in der Verhandlung als erfindungswesentliches Merkmal herausgestellt hatte. Er gab mehrere Stellen in der Beschreibung und den Figuren an, aus denen das Merkmal, durch dessen Hinzufügung Anspruch 1 damals geändert wurde (siehe dazu Punkt VIII, unten) hervorgehe bzw. dort eindeutig gezeigt werde. Der Leser der Patentschrift würde eine alternative Ausführung auch nicht implizit mitlesen, womit der Recherchegegenstand von Anfang an, insbesondere bereits vor der mündlichen Verhandlung, eindeutig vorgegeben gewesen sei.

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte die Aufrechterhaltung des Patents mit den geänderten, gleichzeitig eingereichten Ansprüchen 1-29. Gegenüber der erteilten und der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Fassung wurden die - jeweils gleichlautenden - Ansprüche 14, 30, 32 und 33 gestrichen

und entsprechend die Rückbeziehungen in den verbleibenden Ansprüchen angepasst.

- V. Mit Bescheid gemäß Regel 100 (2) EPÜ vom 3. April 2009 hat die Kammer zum Sachverhalt vorläufig Stellung genommen und insbesondere auf eine mögliche Zurückverweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz auch im Hinblick darauf hingewiesen, dass die angefochtene Entscheidung keine Begründung dafür gibt, dass die Einführung des Merkmals "fest angebaut" nicht Art. 123 (2) EPÜ verletzt, ebenso wie sie nicht auf die Frage eingeht, ob der während der Verhandlung geänderte Anspruch 1 den Erfordernissen des Art. 84 EPÜ genügt und wie überhaupt das genannte Merkmal zu verstehen ist. Ferner enthalte die Entscheidung keine Ausführungen zum Einspruchsgrund unter Art. 100 b) EPÜ, der in der Einspruchsschrift gegen - den in der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Fassung unverändert enthaltenen - Anspruch 33 erhoben worden war.
- VI. In ihrem am 30. Juli 2009 eingegangenen Schreiben beantragte der Beschwerdegegner ohne weiteres Vorbringen eine Entscheidung nach Aktenlage.
- VII. Die Beschwerdeführerin bestand in ihren am 3. August 2009 eingegangenen Schreiben auf dem vollständigen Widerruf des Patents und beantragte zur Klärung von offenen Tatsachenfragen und zur Verhandlung des Einspruchsgrundes nach Art. 100 b) EPÜ, zu welchem sich die Einspruchsabteilung in der Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht geäußert hatte, die Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz zur Entscheidung sowie - hilfsweise - eine mündliche Verhandlung.

VIII. Anspruch 1 gemäß der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"Bewegungseinheit (1), insbesondere Antriebseinrichtung (5), mit über eine Führungsvorrichtung (6) relativ zueinander verstellbaren Bauteilen (3; 4) und mit zumindest einer über eine Schnittstelle (129) mit einer Kontrolleinheit (134) verbindbare Steuereinrichtung (7), welche zumindest ein Schaltmodul (10), insbesondere ein Pneumatikventil (11), und zumindest ein, eine Logikinformation oder Businformation verarbeitendes Steuermodul (9) aufweist und dem Steuermodul (9) zumindest ein Schaltmodul (10) zugeordnet ist und das Schaltmodul (10) über zumindest eine Druckluft oder Hydraulikflüssigkeit führende Leitung (50; 147; 157) oder eine Anschlussöffnung (82) oder einen Kanal (61) zur Relativverstellung des Bauteiles (3; 4) mit der Antriebseinrichtung (5) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuermodul (9) und Schaltmodul (10) der Steuereinrichtung (7) in zumindest einem der Bauteile (3; 4) integriert oder unmittelbar an der durch einen Pneumatikantrieb (12) oder Hydraulikantrieb etc. gebildeten Antriebseinrichtung (5) aufgebaut ist und dass die Steuereinrichtung (7) zumindest ein Anzeigeelement (75, 79), welches beispielsweise als Display (76) mit Klartextanzeige, Nummernanzeige, Leuchtdioden oder als akustisches Informationselement ausgebildet ist, und eine Eingabevorrichtung (77, 79) aufweist und/oder ein Melde- und/oder Überwachungsorgan (16) im Bauteil (3) der Antriebseinrichtung (5) angeordnet ist und dass dieses als Endschalter und/oder Näherungsschalter (17) und/oder ein Wegmeßsystem und/oder ein Positionsermittlungssystem und/oder

Erschütterungssensoren und/oder Kraftsensoren ausgebildet ist."

Anspruch 1 in der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Fassung unterscheidet sich davon im wesentlichen durch das hinzugefügte Merkmal, dass "die Eingabevorrichtung (77, 79) in Form einer Tastatur oder eines Touch-Screens für den Dialog zwischen einer Bedienperson und der Steuereinrichtung (7) unmittelbar an der Bewegungseinheit (1) fest angebaut ist".

Entscheidungsgründe:

1. Die Beschwerde ist zulässig

*Änderungen im Einspruchsverfahren -
Art. 102 (3) EPÜ 1973:*

2. Der zum Zeitpunkt, an dem die angefochtene Entscheidung getroffen wurde, anwendbare Artikel 102 (3) EPÜ 1973 (nunmehr inhaltlich unverändert Art. 101 (3) a) EPÜ) über die Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in geändertem Umfang verlangt nach ständiger Rechtsprechung, dass Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchsverfahren vorgenommen werden, im vollen Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ geprüft werden (vergl. T 648/96, Punkt 2.4 unter Berufung auf G 9/91 und T 301/87), und zwar "von Amts wegen", d.h. unabhängig davon, welcher Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ (gegen die erteilte Fassung) geltend gemacht wurde und ob und ggf. welche Einwände seitens

des/der Einsprechenden gegen die vorgenommenen Änderungen erhoben wurden (T 648/96 loc. cit. u.v.a).

3. Gemäß der damals anzuwendenden Regel 68 (2) EPÜ 1973 (nunmehr Regel 111 (2) EPÜ) sind die mit der Beschwerde anfechtbaren Entscheidungen des Europäischen Patentamts zu begründen. Diese Verpflichtung soll den Verfahrensbeteiligten - und im Falle eines Beschwerdeverfahrens auch der Beschwerdekammer - die Beurteilung ermöglichen, ob die Entscheidung als gerechtfertigt angesehen werden kann oder nicht. Dazu ist es notwendig und wird von der ständigen Rechtsprechung gefordert, dass die Entscheidungsbegründung in einer logischen Gedankenführung die Argumente aufzeigt, die den Entscheidungstenor rechtfertigen. Die aus Tatsachen und Beweismitteln gezogenen Schlussfolgerungen sind dort klar darzulegen (T 278/00, dieser ausdrücklich folgend T 316/05).
4. Die Begründung der angefochtenen Entscheidung beschränkt sich auf die Neuheit (durch die Angabe von Unterscheidungsmerkmalen in Anspruch 1 gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik) und die erfinderische Tätigkeit (Vorrichtung gemäß Anspruch 1 nicht naheliegend im Hinblick auf die Dokumente D1-D3). Sie enthält keinerlei Ausführungen darüber, ob und warum die geänderten Unterlagen die weiteren Erfordernisse des EPÜ, insbesondere die des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen.
5. Eine derart eingeschränkte Begründung liefert aber keine logische Basis für die in Form der angefochtenen Entscheidung getroffene Feststellung, dass " ... das europäische Patent und die Erfindung, die es zum

Gegenstand hat, den [also **allen**] Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen". Dass ausweislich des Verhandlungsprotokolls die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nach Erörterung mit den Parteien die Meinung geäußert hat, der geänderte Anspruch 1 (mit dem zusätzlichen Merkmal "[unmittelbar an der Bewegungseinheit] fest angebaut") erfülle die Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ, ändert daran nichts: Eine entsprechende Feststellung wird in der angefochtenen Entscheidung weder begründet noch überhaupt getroffen. Damit lässt die Entscheidung offen, ob das - in den ursprünglichen Unterlagen wörtlich nicht aufscheinende, für die Zuerkennung der erfinderischen Tätigkeit aber als maßgeblich erachtete - Merkmal einer unmittelbar an der Bewegungseinheit **fest angebauten** Eingabevorrichtung überhaupt ursprünglich offenbart und somit Teil der Erfindung ist. Ohne Bestimmung des Gegenstandes einer Erfindung ist eine schlüssige Argumentation hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit i. S. von Art. 56 EPÜ aber von vorneherein unmöglich. Überdies unterlag das Ergebnis der Gegenstandsprüfung selbst der Begründungspflicht gemäß Regel 68 (2) EPÜ 1973 (nunmehr Regel 111 (2) EPÜ), abgesehen davon, dass eine implizite Offenbarung, von der die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall offenbar ausgegangen ist, auch aus sachlichen Gründen begründungsbedürftig ist.

6. Schon allein deswegen ist die Begründung der angefochtenen Entscheidung in mehrfacher Hinsicht lückenhaft und nicht schlüssig, und dadurch objektiv nicht nachvollziehbar.

7. Eine Entscheidung, welche sich auf eine derart unzulängliche Begründung stützt, ist nicht "begründet" im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ 1973 (nunmehr 111 (2) EPÜ). Ein solches Versäumnis stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz erforderlich macht (vergl. T 278/00, T 316/05) und nach Auffassung der Kammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeit gemäß Regel 103 (1) a) EPÜ rechtfertigt.

Weitere Verfahrensfragen

8. Im Hinblick auf die Schlussfolgerungen in Punkt 7 braucht über die weiteren im Beschwerdeverfahren geltend gemachten Verfahrensmängel nicht mehr entschieden zu werden. Zu diesen möchte die Kammer, der Vollständigkeit halber und um Missverständnisse zu vermeiden, nur Folgendes bemerken:
- 8.1 Weder in der angefochtenen Entscheidung noch sonst findet sich ein Hinweis, dass der in der Einspruchsschrift geltend gemachte Einspruchsgrund gemäß Art. 100 b) EPÜ im Hinblick auf den damals geltenden Anspruch 33 im Einspruchsverfahren jemals aufgegriffen worden wäre, auch nicht dadurch, dass die Nichtbehandlung dieses Einspruchsgrundes in der mündlichen Verhandlung vom Einsprechenden gerügt worden wäre. Letzterer hat sicherlich einen grundsätzlichen Anspruch auf Prüfung aller von ihm geltend gemachten und entscheidungserheblichen Einspruchsgründe. Dem steht aber auch seine prozessuale Mitwirkungspflicht gegenüber, die bei der Beurteilung, ob die Nichtbehandlung eines von ihm geltend gemachten Einspruchsgrundes unter den

gegebenen Umständen einen Verfahrensfehler darstellte und wie dieser ggf. zu bewerten ist, mitberücksichtigt werden muss.

- 8.2 Die Begründung für die Ablehnung des während der mündlichen Verhandlung von der Einsprechenden gestellten Vertagungsantrages, dass "der dem Verfahren zu Grunde liegende Sachverhalt sich nicht wesentlich geändert hat, und dass die Einsprechende genug Gelegenheit zu recherchieren gehabt hat" (Punkt 4 der Entscheidungsgründe), kann sich nicht auf die Tatsachen stützen. Tatsächlich ist das gemäß Punkt 3 der Entscheidungsgründe für die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit entscheidende, in den Unterlagen vorher nicht explizit erwähnte Merkmal "[unmittelbar an der Bewegungseinheit] **fest angebaut**" erstmals in der mündlichen Verhandlung formuliert und in den Anspruch 1 aufgenommen worden. Das schließt nicht aus, dass die Ablehnung des Vertagungsantrages aus anderen Gründen gerechtfertigt gewesen sein könnte. Diese Frage ist für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde jedoch nicht mehr erheblich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende

D. Magliano

A. S. Clelland