

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 24. Juni 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0388/09 - 3.2.06

**Anmeldenummer:** 01127214.3

**Veröffentlichungsnummer:** 1206997

**IPC:** B23K 26/02

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Laserbearbeitungsgerät mit Beobachtungseinrichtung

**Patentinhaberin:**

Carl Baasel Lasertechnik GmbH

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 113(1)  
EPÜ R. 99(1)(c), 103(1)(a), 111  
VOBK Art. 11

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ R. 67

**Schlagwort:**

"Wesentlicher Verfahrensmangel: Zurückverweisung"  
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

**Zitierte Entscheidungen:**

J 0010/07, T 1101/92, T 1198/97, T 0567/06, T 0616/08

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0388/09 - 3.2.06

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06  
vom 24. Juni 2009

**Beschwerdeführerin:**  
(Patentinhaberin)

Carl Baasel Lasertechnik GmbH  
Petersbrunnerstrasse 1b  
D-82304 Starnberg (DE)

**Vertreter:**

Mörtel & Höfner  
Patentanwälte  
Äussere Sulzbacher Strasse 159/161  
D-90491 Nürnberg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 9. Dezember 2008 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1206997 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. Alting Van Geusau  
**Mitglieder:** G. de Crignis  
W. Sekretaruk

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 9. Dezember 2008, mit der das europäische Patent Nr. 1 206 997 auf den zulässig erhobenen und später zurückgenommenen Einspruch der Alpha Laser GmbH hin widerrufen wurde. Zur Begründung hat die Einspruchsabteilung angeführt, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe weil der beanspruchte Gegenstand sich aus der naheliegenden Kombination der Dokumente D2 und D1 ergebe.
- II. Diese Auffassung war der Patentinhaberin bereits mit Bescheid vom 28. April 2008 zur Kenntnis gegeben worden.
- III. Auf diese Mitteilung hin hat die Patentinhaberin einen Schriftsatz vom 29. Juli 2008 eingereicht, der Ausführungen darüber enthält, warum sich der Gegenstand der Erfindung gerade nicht in naheliegender Weise aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik ergibt.
- IV. Diesen Schriftsatz hat die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung nicht erwähnt und die darin enthaltene Argumentation in ihrer Entscheidung auch nicht kommentiert.
- V. Die angefochtene Entscheidung wurde am 9. Dezember 2008 zur Post gegeben. Am 6. Februar 2009 hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die vorgeschriebene Beschwerdegebühr bezahlt. Die Beschwerdebegründung ist am 12. Februar 2009 eingegangen.

- VI. Die Beschwerdeführerin wendet sich darin gegen die unterbliebene Berücksichtigung ihres Vortrags im Schriftsatz vom 29. Juli 2009 unter dem Gesichtspunkt der Verletzung des rechtlichen Gehörs und beantragt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie enthält zwar entgegen Regel 99(1)(c) EPÜ keinen ausdrücklichen Antrag, der den Beschwerdegegenstand festlegt. In einem solchen Fall ist zu prüfen, ob sich der Antrag aus dem gesamten Vorbringen des Beschwerdeführers ergibt (ständige Rechtsprechung; siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 5. Auflage, VII.D.7.4.1.b)). Das Beschwerdeschreiben enthält die folgenden Ausführungen: "Auf die Mitteilung des EPA vom 9.12.08: Namens und im Auftrag der Anmelderin wird Beschwerde eingelegt." Bei der "Mitteilung vom 9.12.08" handelt es sich um den Widerruf des europäischen Patents in der erteilten Fassung. Nur diese war Gegenstand des Einspruchsverfahrens, so dass dem Vorbringen des Beschwerdeführers in seiner Beschwerdeschrift eindeutig entnommen werden kann, dass er die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt.
  
2. In der Beschwerdebegründung macht die Beschwerdeführerin einen erheblichen Verfahrensmangel durch Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, da ihr Schriftsatz vom 29. Juli 2008 bei der Entscheidung nicht berücksichtigt wurde. Nach Art. 113(1) EPÜ dürfen Entscheidungen des europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Dies kann

nur so verstanden werden, dass die Äußerungen der Beteiligten auch zur Kenntnis genommen werden müssen, da andernfalls das Recht auf Gewährung rechtlichen Gehörs sinnentleert wäre. Darüber hinaus bestimmt Regel 111 EPÜ unter anderem, dass die Entscheidungen des europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind. Dieses Begründungserfordernis ist nur dann erfüllt, wenn die Entscheidung in einer logischen Abfolge diejenigen Argumente enthält, die den Entscheidungstenor rechtfertigen. Diese Anforderungen verlangen nicht, dass die Entscheidungsgründe auf jedes vorgetragene Argument eine detaillierte Antwort geben müssen. Unerlässlich ist jedoch, dass die betroffene Partei eine angemessene Erklärung erhält, warum ihr Vortrag nicht zum Erfolg führen konnte (ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, vergleiche im Einzelnen T 567/06, dort Punkt 2.1 der Entscheidungsgründe).

3. Aus der Entscheidung der Einspruchsabteilung ergibt sich nicht ausdrücklich, dass der Vortrag der Patentinhaberin in ihrem Schreiben vom 29. Juli 2008 berücksichtigt worden wäre. Es ist auch nicht erkennbar, dass die dort aufgeführte Argumentation abgehandelt wurde, ohne dass das Schreiben vom 29. Juli 2008 ausdrücklich Erwähnung gefunden hätte.
4. Ein Verfahrensmangel der Verletzung des Anspruchs auf Wahrung des rechtlichen Gehörs kommt jedoch nur in Betracht, wenn er einen entscheidungserheblichen Gesichtspunkt betrifft und der behauptete Mangel sich auf die Entscheidung ausgewirkt hat. Dies ist nur dann der Fall, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Gewährung rechtlichen Gehörs zu einer günstigeren

Entscheidung geführt hätte. Unter Beachtung dieser Grundsätze ist der übergangene Sachvortrag nicht von vornherein ungeeignet, die Bedenken an der fehlenden erfinderischen Tätigkeit auszuräumen.

In ihrer Entscheidung kommt die Einspruchsabteilung zum Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Nächstkommender Stand der Technik sei das Dokument D2. Der erfindungsgemäße Gegenstand unterscheide sich von dem bekannten Gerät dadurch, dass im Strahlengang des Laserstrahls zwischen der Laserstrahlquelle und der Fokussiereinheit ein dichroitischer Spiegel angeordnet sei, dem eine Beobachtungseinrichtung derart zugeordnet sei, dass deren optische Achse mit der Achse des sich in Ausbreitungsrichtung des Laserstrahls gesehen nach dem dichroitischen Spiegel ausbreitenden Laserstrahls zusammenfalle. Die mit der Erfindung zu lösende Aufgabe könne somit darin gesehen werden, die Bearbeitungsstelle zu überwachen, wobei der Auftreffpunkt des Laserstrahls trotz Veränderung seiner Ausrichtung beobachtet werden könne. Die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe sei naheliegend. Eine zwischen einer Laserstrahlquelle und einer Fokussiereinheit angeordnete Beobachtungseinrichtung sei der Figur der D1 zu entnehmen. Unterschiedlich sei lediglich, dass die erfindungsgemäße Fokussiereinheit als schwenkbarer Kopf ausgebildet sei, während D1 Galvanometerspiegel verwende. Die Funktion sei dieselbe und die Art der Fokussierung spiele keine Rolle.

Mit dieser bereits in der Mitteilung der Einspruchsabteilung vom 28. April 2008 enthaltenen Argumentation hatte sich die Patentinhaberin mit

Schreiben vom 28. Juli 2008 auseinandergesetzt. Sie hat darauf hingewiesen, dass ihrer Meinung nach die aus D2 bekannte Vorrichtung zum Führen von optischen Strahlen offensichtlich für den Einsatz in einem Lasergerät konzipiert ist, bei dem die Bearbeitung eines Werkstücks weitgehend automatisiert erfolge, weil Schwenkbewegungen, wie in diesem Dokument in Spalte 5, Zeilen 60-67 beschrieben, auf andere Weise nicht durchgeführt werden könnten. Eine visuelle Beobachtung mit dem Ziel das Werkstück während der Bearbeitung korrekt zum Laserstrahl zu positionieren und auszurichten, sei bei dieser Vorrichtung nicht zweckmäßig. Aus Paragraph [0002] der Beschreibung des Patents sei dagegen zu entnehmen, dass die beanspruchte Vorrichtung für eine manuelle Feinbearbeitung eines Werkstücks vorgesehen ist. Hier müsse der Bearbeitende die Umgebung des Arbeitspunkts des Laserstrahls im Blickfeld haben. Die von der Einspruchsabteilung angenommene Aufgabe stelle sich folglich nicht. Hinzu komme, selbst wenn die Vorrichtung der D2 mit einer Beobachtungseinrichtung ausgestattet sein würde, dass aus konstruktiven Gründen die optische Achse der Beobachtungsrichtung nicht mit der des Laserstrahls, so wie im Patent beansprucht, zusammenfallen könnte. Eine Kombination der Merkmale der Vorrichtungen der D2 und D1 würde der Fachmann wegen der Unterschiede in der Anwendung und im Aufbau der Fokussiereinheit nicht in Erwägung ziehen.

Mit diesen Ausführungen - mögen sie im Einzelnen zutreffen oder nicht - stellt die Patentinhaberin die technische Tatsachenbeurteilung der Einspruchsabteilung substantiiert in Frage. In einem solchen Fall hat die Patentinhaberin einen Anspruch auf Abhandlung ihres Vortrags in den Entscheidungsgründen. Erfolgt dies nicht,

besteht ein berechtigter Zweifel, ob dieser Tatsachenvortrag überhaupt zur Kenntnis genommen wurde. Jedenfalls fehlen in der Begründung der Entscheidung Erwägungen, weshalb dieser Vortrag nicht zum Erfolg geführt hat.

5. Zurückverweisung

Die Verletzung des rechtlichen Gehörs ist als wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen; dasselbe gilt für den Verstoß gegen die Pflicht zur Begründung der Entscheidung. Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt jedenfalls dann vor, wenn einem Beteiligten ein Verfahrensrecht von grundlegender Bedeutung, wie das rechtliche Gehör (ständige Rechtsprechung, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 5. Auflage, VI.B.1), verwehrt wird. Dasselbe wird für das Fehlen einer ausreichenden Begründung angenommen (ständige Rechtsprechung, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 5. Auflage, VII.D.15.4.4). Art. 11 VOBK bestimmt, dass die Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverweist, wenn das Verfahren wesentliche Mängel aufweist, es sei denn, dass besondere Gründe gegen eine Zurückverweisung sprechen. Letztere sind nicht vorgetragen oder sonst feststellbar, so dass es beim Regelfall bleibt und das Verfahren vor der Einspruchsabteilung fortzusetzen ist.

6. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Ob auf den Fall letztendlich Regel 67 EPÜ 1973 anwendbar ist (vgl. die überzeugenden Ausführungen in J 10/07 (Amtsblatt EPA 2008, 267) oder Regel 103 (1) (a) EPÜ (so

T 616/08, Pt. 5 ff) kann für die Entscheidung dahinstehen, da für die Rückzahlung in beiden Vorschriften auf die Frage abgestellt wird, ob bei einer, wie hier vorliegend erfolgreichen Beschwerde die Rückzahlung wegen eines Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Es ist anerkannt (vergleiche Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 5. Auflage, VII.D.15.3.1, unter Hinweis auf T 1198/97 und T 1101/92), dass bei einer Kausalität zwischen dem verletzten Anhörungsrecht, beziehungsweise der unterbliebenen Begründung, und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht. Umstände, die diese Kausalität in Frage stellen, sind nicht ersichtlich, so dass die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

M. Patin

P. Alting van Geusau