

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**ENTSCHEIDUNG**  
vom 21. Januar 2004

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0042/99 - 3.4.1

**Anmeldenummer:** 89105509.7

**Veröffentlichungsnummer:** 0337185

**IPC:** G07F 7/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Tragbare Datenträgeranordnung

**Patentinhaber:**  
SPA Syspatronic AG

**Einsprechende:**  
I) GIESECKE & DEVRIENT GmbH  
II) Infineon Technologies AG

**Stichwort:**  
-

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 123(2), 104(1), (2)  
EPÜ R. 63

**Schlagwort:**  
"Änderungen - Anspruchserweiterung (bejaht)"  
"Kostenverteilung - mündliche Verhandlung (bejaht)"  
"Kostenverteilung - Beweisaufnahme (bejaht)"  
"Kosten - festgesetzter Betrag"

**Zitierte Entscheidungen:**  
T 0323/89, T 0934/91, T 0930/92

**Orientierungssatz:**  
-



Aktenzeichen: T 0042/99 - 3.4.1

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 21. Januar 2004

(Einsprechender I) GIESECKE & DEVRIENT GmbH  
Prinzregentenstraße 159  
D-81677 München (DE)

**Vertreter:** Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch  
Winzererstraße 106  
D-80797 München (DE)

**Beschwerdeführer II:** Infineon Technologies AG  
(Einsprechender II) St.-Martin-Straße 53  
D-81541 München (DE)

**Vertreter:** Hermann, Uwe, Dipl.-Ing.  
Epping, Hermann & Fischer  
Ridlerstraße 55  
D-80339 München (DE)

**Beschwerdeführer I:** SPA Syspatronic AG  
(Patentinhaber) Lauriedstraße 7  
CH-6300 Zug (CH)

**Vertreter:** OK pat AG  
Chamerstraße 50  
CH-6300 Zug (CH)

**Angefochtene Entscheidung:** Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 0337185 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 26 Oktober 1998.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** G. Davies  
**Mitglieder:** G. Assi  
M. G. L. Rognoni

## Sachverhalt und Anträge

- I. Der Beschwerdeführer I (Patentinhaber) legte gegen die am 26. Oktober 1998 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung über die Fassung, in der das europäische Patent Nr. 0 337 185 (Anmeldenummer 89 105 509.7) in geändertem Umfang aufrechterhalten werden könne, eine am 15. Dezember 1998 eingegangene Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung ging am 3. März 1999 ein.

Der Beschwerdeführer II (Einsprechende II) legte ebenfalls gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung eine am 17. Dezember 1998 eingegangene Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung ging am 26. Februar 1999 ein.

- II. Der Einspruch des Einsprechenden II hatte sich gegen das erteilte Patent in gesamtem Umfang gerichtet und war darauf gestützt worden, daß der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 52 (1) und 56 EPÜ nicht patentfähig sei (Artikel 100 a) EPÜ) und daß das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, daß ein Fachmann sie ausführen könne (Artikel 100 b) EPÜ, vgl. Artikel 83 EPÜ).

Der Einspruch des nicht beschwerdeführenden Einsprechenden I hatte sich gegen das erteilte Patent in gesamtem Umfang gerichtet und war darauf gestützt worden, daß der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 52 (1), 54 und 56 EPÜ nicht patentfähig sei (Artikel 100 a) EPÜ).

In der angefochtenen Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß die geltend gemachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in geänderten Umfang gemäß dem damaligen Hilfsantrag nicht entgegenstünden.

- III. Die Verfahrensbeteiligten wurden mit der Ladung vom 3. Juli 2003 zur mündlichen Verhandlung am 11. November 2003 geladen.

Der Beschwerdeführer II reichte mit dem Schreiben vom 10. Oktober 2003 folgendes Dokument ein:

(EH8) Hartmut Schrenk, *"Neuartiges Chipkartenkonzept mit dem "intelligenten" Speicher SLE4401K"*,  
Telcom Report 9 (1986) Heft 1, Seiten 88-91.

Mit Schreiben vom 7. November 2003 beantragte der Beschwerdeführer II die Verlegung des anberaumten Termins zur mündlichen Verhandlung. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Die Verfahrensbeteiligten wurden erneut mit der Ladung vom 10. November 2003 zur mündlichen Verhandlung geladen, die am 21. Januar 2004 stattfand.

- IV. Der Beschwerdeführer I beantragte in der mündlichen Verhandlung, das Patent in dem geänderten Umfang gemäß folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche:

einzigem Patentanspruch 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 21. Januar 2004,

Beschreibung:

Seite 2 gemäß den mit Schreiben vom 11. Oktober 2003 eingereichten 2./3. Hilfsanträgen, Seiten 3, 4 und Zusatzblatt, eingereicht am 23. September 1998 in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung,

Figuren:

1-4 des erteilten Patents.

Darüber hinaus beantragte der Beschwerdeführer I eine Kostenverteilung mit gleichzeitiger Kostenfestsetzung. Der Beschwerdeführer I beantragte, der Firma Infineon Technologies AG aufzuerlegen, Kosten des Beschwerdeführers I in Höhe von 1098,30 CHF zu tragen (Hauptantrag), und hilfsweise der Firma Siemens AG aufzuerlegen, Kosten des Beschwerdeführers I in Höhe von 1098,30 CHF zu tragen (Hilfsantrag).

- V. Der Beschwerdeführer II beantragte in der mündlichen Verhandlung, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
- VI. Der Einsprechende I beantragte, die Beschwerde des Beschwerdeführers I zurückzuweisen.
- VII. Der einzige Patentanspruch gemäß dem Antrag des Beschwerdeführers I lautet wie folgt:

*"Chipkarte, enthaltend eine Steuereinheit (2) mit einem Rechenwerk und einen Datenspeicher (2), die je als integrierte Schaltung ausgeführt sind, wobei die Steuereinheit mit Mitteln (9) zur Verbindungsherstellung zu einer externen Schreib- und Leseinheit versehen ist,*

*und wobei ein zusätzlicher Datenspeicher (5) vorgesehen ist, wobei der zusätzliche Datenspeicher (5) nur von der Steuereinheit (2) her ansteuerbar ist und dass Steuereinheit (2), zusätzlicher Datenspeicher (5) samt weiteren Bereichen (6, 8, 14, 15) insgesamt in integrierter Schaltungsbauweise auf dem selben Träger (12) ausgeführt sind, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Ansteuerung durch eine Codierung geschützt ist, die autark durch die Steuereinheit (2) generiert wird, wobei die geschützte Ansteuerung durch integrierte kryptografische Schaltungsmittel oder Verfahren verwirklicht ist, und dass mit dem Rechenwerk der Steuereinheit (2c) ein zusätzliches Rechenwerk (14) in Verbindung steht."*

VIII. Dem Vorbringen des Beschwerdeführers I in der mündlichen Verhandlung zufolge gehe der beanspruchte Gegenstand nicht über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinaus. Was insbesondere die Merkmale der autark generierten Codierung und des zusätzlichen Rechenwerks angehe, stelle der Anspruch einen Zusammenhang her, der ursprünglich offenbart sei. Aus der als Ganzes ausgelegten Beschreibung gehe nämlich hervor, daß die Ausführungsformen gemäß Figuren 1-4 aufeinander aufgebaut seien.

Der Kostenantrag sei durch die sehr späte Einreichung des Dokuments des Standes der Technik EH8 und die vom Beschwerdeführer II beantragte und somit verschuldete Verlegung der mündlichen Verhandlung kurz vor deren Termin gerechtfertigt.

IX. Gemäß dem Beschwerdeführer II und dem Einsprechenden I sei der Patentanspruch in der Weise geändert worden, daß sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Die vom Beschwerdeführer I angegebenen Beschreibungsstellen stützten die vorgenommenen Änderungen nicht. In unzulässiger Weise sei lediglich ein Teil des Patentanspruchs 5 des erteilten Patents in den neuen Patentanspruch 1 aufgenommen worden.

Ferner machte der Beschwerdeführer II geltend, daß der Kostenantrag des Beschwerdeführers I nicht gerechtfertigt sei. Das neue Dokument EH8 sei zwar spät eingereicht worden, aber es sei für den Fachmann so überschaubar, daß seine Berücksichtigung keinen wesentlichen zusätzlichen Aufwand im Wege der Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung verursachen haben dürfte. Ferner trage der Beschwerdeführer I die Verantwortung für die Verlegung der mündlichen Verhandlung, da die vom ihm im schriftlichen Verfahren angebotene Zeugeneinvernahme kurz vor der mündlichen Verhandlung zurückgenommen und durch die Anhörung von fachmännischen Begleitpersonen ersetzt worden sei. Dies habe den Beschwerdeführer II in eine neue und unerwartete Situation gebracht, die einen zusätzlichen Aufwand verursachte.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.
2. *Antrag des Beschwerdeführers I auf Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang*
  - 2.1 Änderungen des in der mündlichen Verhandlung eingereichten einzigen Patentanspruchs (Artikel 123 (2) EPÜ)
    - 2.1.1 Erfindungsgemäßes Begehren

In der mündlichen Verhandlung machte der Beschwerdeführer I geltend, daß lediglich die "*single-chip-Ausführung*" nach Figur 4 als erfindungsgemäß anzusehen sei. Diese Aussage stimmt mit der geänderten Beschreibung gemäß dem gestellten Antrag überein (vgl. Spalte 2, Zeilen 26-39, insbesondere "*Die Figuren 1 bis 3 betreffen technische Hintergrundinformationen von Datenträgerkarten ...*").

Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs nach dem Antrag des Beschwerdeführers I, der sich auf eine solche "*single-chip-Ausführung*" richtet, ist als ursprünglich offenbart anzusehen, jedoch von folgenden Merkmalen abgesehen, die noch erörtert werden müssen:

- a) die Ansteuerung des zusätzlichen Datenspeichers ist durch eine "*Codierung*" geschützt, die "*autark*" durch die Steuereinheit "*generiert*" wird, und
- b) mit dem Rechenwerk der Steuereinheit steht ein "*zusätzliches Rechenwerk*" in Verbindung.



Es muß insbesondere geprüft werden, ob im Rahmen einer "*single-chip-Ausführung*" die Kombination dieser Merkmale ursprünglich offenbart ist.

#### 2.1.2 Aufbau der ursprünglichen Ansprüche 1-7

Die Anmeldung in der ursprünglichen Fassung enthält sieben Ansprüche mit dem folgenden Aufbau.

Jeder der abhängigen Ansprüche 2-5 bezieht sich auf den Hauptanspruch 1, während die ebenfalls abhängigen Ansprüche 6 und 7 sich jeweils auf einen der Ansprüche 1-5 beziehen. Durch die sich ergebenden Kombinationen werden vier voneinander unabhängige Ausführungsbeispiele definiert:

- Ansprüche 1 und 2 (vgl. Figur 1, "*Codesignale C*"),
- Ansprüche 1 und 3 (vgl. Figur 2, "*Prozessor 8*"),
- Ansprüche 1 und 4 (vgl. Figur 3, "*Mikrocode 10*"),
- Ansprüche 1 und 5 (vgl. Figur 4, "*Rechenwerk 14*").

Darüber hinaus weist jedes Ausführungsbeispiel entweder eine "*double-chip-Ausführung*" (vgl. Anspruch 6) oder eine "*single-chip-Ausführung*" (vgl. Anspruch 7) auf.

Durch die ursprünglichen Ansprüche wird somit eine Chipkarte in "*single-chip-Ausführung*" und mit der Kombination der Merkmale a) und b) (vgl. oben) nicht umfaßt.

### 2.1.3 Auslegung der ursprünglichen Figuren 1-4

Der Beschwerdeführer I machte in der mündlichen Verhandlung geltend, daß die Ausführungsbeispiele nach Figuren 1-4 als aufeinander aufgebaut anzusehen seien.

Diese Auslegung der Offenbarung ist nicht überzeugend.

Figur 1 zeigt eine Chipkarte mit einem ersten eine Steuereinheit enthaltenden Chip 2 und einem zweiten einen zusätzlichen Datenspeicher 5 enthaltenden Chip 4. Die Steuereinheit ist durch Leiterbahnen 3 mit dem zusätzlichen Datenspeicher verbunden. Um einen unbefugten Zugriff auf die Daten im zusätzlichen Datenspeicher 5 zu verhindern, ist die Ansteuerung dieses Speichers 5 von der Steuereinheit her geschützt (vgl. die Anmeldung, Spalte 3, Zeilen 9-15). Zu diesem Zweck ist dem Datenspeicher 5 ein Zugriffscodereich 6 zugeordnet, wodurch der Speicher 5 "nur" über Codesignale C, die von der Steuereinheit erzeugt werden, ansteuerbar ist, d. h. ein Datenaustausch zwischen den Chips 2 und 4 ist "nur" nach erfolgter Entschlüsselung über den Codebereich 6 möglich (vgl. Spalte 3, Zeilen 15-22). Der Datenaustausch-Vorgang erfolgt somit innerhalb der Chipkarte autark ohne Beteiligung externer Systemteile (vgl. Spalte 3, Zeilen 26-30 und 35-39).

Der allgemeine Aufbau der Chipkarte nach Figur 2 ist gleich wie bei Figur 1, denn zwei Chips 2a und 4a sind durch Leiterbahnen 3 miteinander verbunden (vgl. Spalte 3, Zeilen 47-50). Die Chipkarte nach Figur 2 unterscheidet sich jedoch von der Karte nach Figur 1 dadurch, daß der zweite Chip 4a außer dem zusätzlichen Datenspeicher 5 einen Mikroprozessor 8 enthält. Das

Ausführungsbeispiel nach Figur 2 scheint eine Weiterentwicklung der Chipkarte nach Figur 1 zu sein, zumal es mit Hilfe des Mikroprozessors 8 möglich ist, *"nicht nur wie bei Fig. 1"* die Ansteuerung des Datenspeichers 5 von der Steuereinheit 2 her zu schützen, *"sondern darüber hinaus"* den gesamten Datenaustausch über die Leitungen 3 in codierter oder verschlüsselter Form durchzuführen (vgl. Spalte 3, Zeile 57 bis Spalte 4, Zeile 11). Diese Auslegung entspricht jedoch nicht der Offenbarung gemäß den Unteransprüchen 2 und 3, die unabhängige Alternativen darstellen. Es ist ferner zu bemerken, daß der Zugriffsbereich 6 des Datenspeichers 5 nach Figur 1 nicht mehr in bezug auf Figur 2 dargestellt oder erwähnt wird.

Der Aufbau der Chipkarte nach Figur 3 mit zwei durch Leiterbahnen 3 verbundenen Chips 2b und 4b entspricht *"wiederum"* dem der vorangehenden Beispiele (vgl. Spalte 4, Zeilen 12-16). Die geschützte Ansteuerung des zusätzlichen Datenspeichers 5 wird *"hier indessen nochmals auf eine andere Weise"* verwirklicht, und zwar dadurch, daß der Mikrocode 10 der Steuereinheit 2b geheim ist (vgl. Spalte 4, Zeilen 12-20). Die Ausdrucksweise, insbesondere das einen Gegensatz ausdrückende Adverb *"indessen"*, zeigt, daß das Ausführungsbeispiel nach Figur 3 als Alternative zu den vorangehenden Beispielen gedacht ist, was wiederum mit der Struktur der Unteransprüche 2-4 in Einklang steht.

*"Im Gegensatz zu den vorangehend beschriebenen Ausführungsbeispielen"* enthält die Chipkarte nach Figur 4 einen einzigen Chip 12, auf welchem die Steuereinheit 2c, der zusätzliche Datenspeicher 5 sowie weitere Schaltungsbereiche, darunter ein zusätzliches

Rechenwerk 14, insgesamt in integrierter Schaltungsbauweise ausgeführt sind (vgl. Spalte 4, Zeilen 30-36). Aufgrund des unterschiedlichen Aufbaus der Chipkarte kann das Beispiel nach Figur 4 als auf den vorangehenden Beispielen aufbauend nicht angesehen werden, was wiederum von der Struktur der Unteransprüche 2-5 bestätigt wird. "Ähnlich wie beim Beispiel nach Figur 3" ist allerdings der Mikrocode 10a der Steuereinheit 2c geheim, so daß die Ansteuerung des zusätzlichen Datenspeichers 5 geschützt ist (vgl. Spalte 4, Zeilen 37-40). Ein weiterer Schutz gegen Manipulationen ergibt sich aus dem Aufbau mit einem einzigen Chip, der einen Zugriff auf innere Leitungen erheblich erschwert (vgl. Spalte 4, Zeilen 40-47). Das zusätzliche Rechenwerk 14 bewirkt noch einen weiteren Schutz. Es steht in Verbindung mit der Steuereinheit 2c und weist Register 15 auf, die auf den geheimen Mikrocode 10a der Steuereinheit 2c ausgerichtet sind (vgl. Spalte 4, Zeilen 51-57). Es ermöglicht die Durchführung besonders hoch entwickelter kryptografischer Verfahren innerhalb der Chipkarte (vgl. Spalte 4, Zeile 57 bis Spalte 5, Zeile 10).

Zusammenfassend scheinen die Ausführungsbeispiele nach Figuren 1-4 nicht unbedingt und eindeutig strukturell oder funktionell aufeinander aufgebaut zu sein.

#### 2.1.4 Schlussfolgerung

Die beanspruchte Chipkarte in "*single-chip-Ausführung*" enthält ein zusätzliches Rechenwerk, das mit der Steuereinheit in Verbindung steht. Die Chipkarte entspricht somit dem Ausführungsbeispiel nach Figur 4, das, wie oben dargestellt, einen Schutz aufweist, der

sich aus der Kombination von drei Merkmalen ergibt, nämlich der "*single-chip-Ausführung*", dem geheimen Mikrocode und dem zusätzlichen Rechenwerk. Die geschützte Ansteuerung des zusätzlichen Datenspeichers durch eine Codierung, die autark durch die Steuereinheit generiert wird (vgl. oben, Merkmal a)), ist lediglich im Rahmen der Beispiele nach Figur 1 oder 2 ursprünglich offenbart. Sie ist allerdings nicht ohne weiteres auf das Beispiel nach Figur 4 übertragbar. Die Kombination der beanspruchten Merkmale a) und b) (vgl. oben) definiert daher eine Chipkarte, die zwar dem Ausführungsbeispiel nach Figur 4 entspricht aber durch einen Schutz gekennzeichnet ist, der nur in Verbindung mit anderen unabhängigen Alternativen nach Figuren 1 oder 2 offenbart ist.

In bezug auf das Merkmal b) ist ferner festzustellen, daß es sich um eine Verallgemeinerung des ursprünglichen Unteranspruchs 5 durch Streichung des Merkmals handelt, das die Ausrichtung des Registers des zusätzlichen Rechenwerks auf den Mikrocode der Steuereinheit betrifft. Diese Verallgemeinerung läßt sich nicht aus der ursprünglichen Offenbarung herleiten, die die Notwendigkeit des gestrichenen Merkmals hinsichtlich des Schutzes durch den geheimen Mikrocode lehrt.

Aus diesen Gründen geht der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

- 2.2 Dem Antrag des Beschwerdeführers I, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, wird deshalb nicht stattgegeben.

3. *Antrag des Beschwerdeführers I auf Kostenverteilung und Kostenfestsetzung*

3.1 Kostenverteilung

Nach Artikel 104 (1) EPÜ trägt im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, anders entscheidet.

Im vorliegenden Fall ist der Begriff "*Beweisaufnahme*" nicht im Sinne des Verfahrens zu verstehen, das in Gang gesetzt wird, wenn das EPA nach Regel 72 EPÜ die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen oder eine Augenscheinseinnahme für erforderlich hält. Vielmehr bezieht er sich auf die in Artikel 117 (1) EPÜ genannten Beweismittel (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 2002, Absatz VII.C.12.2).

Eine Ausnahme von dem im Artikel 104 (1) EPÜ aufgestellten Grundsatz ist hier gerechtfertigt, denn der Beschwerdeführer II hat versäumt, das Dokument des Standes der Technik EH8 rechtzeitig einzureichen. Darüber hinaus hat der Beschwerdeführer II die Verlegung des Termins für die mündliche Verhandlung zu verantworten.

3.1.1 *Späte Einreichung des Dokuments EH8*

Erst mit dem Schreiben vom 10. Oktober 2003 reichte der Beschwerdeführer II das neue Dokument des Standes der Technik EH8 ein, auf das "*bezüglich des mit Schreiben*

vom 02.03.99 von der Patentinhaberin vorgelegten, überarbeiteten Patentanspruchs 1" zusätzlich verwiesen wurde (vgl. Seite 2, erster Absatz). Das Dokument EH8 wurde somit spät eingereicht, und zwar mehr als sieben Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist und mehr als vier Jahre nach der Beschwerdebegründung des Beschwerdeführers I vom 2. März 1999, mit der der angegriffene Patentanspruch 1 eingereicht wurde.

Wegen der späten Einreichung eines relevanten Dokuments mußte der Beschwerdeführer I erneut Zeit und Energie aufwenden, um Einwänden zu begegnen, die der Beschwerdeführer II ohne weiteres innerhalb der Einspruchsfrist hätte vorbringen können. Dadurch sind dem Beschwerdeführer I zusätzliche Kosten entstanden, denn sich zu Behauptungen zu äußern, die innerhalb einer kurzen Zeitspanne während des Einspruchsverfahrens aufgestellt werden, ist weniger kostspielig, als wenn man die Unterlagen sporadisch über mehrere Jahre hinweg prüfen muß (T 0323/89, ABl. EPA 1992, 169; vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Die erläuterte Nichtbeachtung der gebotenen prozessualen Sorgfaltspflicht des Beschwerdeführers II hat somit einen vermeidbaren Mehraufwand der Vertreter des Beschwerdeführers I hervorgerufen. Der Beschwerdeführer II hat auch keinen überzeugenden Grund erwähnt, warum der neue Stand der Technik erst so spät genannt wurde. Aus Seite 1 des Dokuments EH8 geht hervor, daß der Verfasser, Hr. Hartmut Schrenk, Mitarbeiter der Firma Siemens AG, München, war. Das Dokument EH8 ist also ein Dokument der Firma Siemens AG, wovon deren Rechtsnachfolger und jetziger Beschwerdeführer II, die Firma Infineon Technologies AG, München, Kenntnis hätte

haben können. Darüber hinaus kann das Argument, daß das Dokument EH8 für den Fachmann so überschaubar sei, daß dessen Berücksichtigung keinen wesentlichen zusätzlichen Aufwand im Wege der Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung verursachen solle, die notwendige Rücksprache der Vertreter des Beschwerdeführers I mit dem Mandanten und den fachmännischen Begleitpersonen nicht ausschließen, die für die mündliche Verhandlung angekündigt wurden.

### 3.1.2 Verlegung des Termins für die mündliche Verhandlung

Die Verfahrensbeteiligten wurden mit der Ladung vom 3. Juli 2003 zur am 11. November 2003 anberaumten mündlichen Verhandlung geladen. Die Beschwerdekammer setzte mit dieser Ladung eine Frist zum Einreichen von eventuell beabsichtigten Stellungnahmen, geänderten Dokumenten oder Anträgen, die einen Monat vor dem anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung ablief.

Fristgerecht mit dem Schreiben vom 11. Oktober 2003 reichte der Beschwerdeführer I eine gemeinsame Erklärung von Hr. Bernd Deutschmann und Hr. Johannes Seeger (vgl. Anlage 4a) sowie eine Erklärung von Hr. Bernd Deutschmann (vgl. Anlage 4b) ein. Er kündigte ferner an, daß die beiden genannten fachmännischen Zeitzeugen einverstanden seien, an der mündlichen Verhandlung vom 11. November 2003 teilzunehmen. Der Antrag wurde daher gestellt, während der mündlichen Verhandlung Ausführungen dieser Zeitzeugen zu Fragen der technischen Sichtweise des Durchschnittsfachmannes am Prioritätstag der Erfindung zuzulassen. Der Beschwerdeführer I erklärte sich bereit, die Kosten für eine Einvernahme der Zeitzeugen zu übernehmen.



Nach einer telefonischen Anfrage der Beschwerdekammer am 6. November 2003 erklärte der Beschwerdeführer I umgehend mit dem Schreiben vom 6. November 2003, daß die Herren Deutschmann und Seeger nicht als Zeugen für eine Beweisaufnahme im Sinne der Regel 72 EPÜ genannt worden seien. Der Antrag wurde bestätigt, Ausführungen der beiden Herren in der mündlichen Verhandlung unter Verantwortung und Aufsicht des zugelassenen Vertreters zuzulassen.

Erst mit dem Schreiben vom 7. November 2003, d. h. fast einen Monat nach der Mitteilung des Beschwerdeführers I betreffend die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung von Fachleuten und kurz vor dem anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung, teilte der Beschwerdeführer II mit, Hr. Hartmut Schrenk, der Verfasser des Dokuments EH8, werde an der mündlichen Verhandlung teilnehmen und sich zu dem Wissen des Fachmannes zum Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt des Streitpatents äußern. Mit der Begründung, daß das Erscheinen von Hr. Schrenk bis zur angesetzten mündlichen Verhandlung wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht mehr vorbereitet werden könne, beantragte der Beschwerdeführer II, den für den 11. November 2003 anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung zu verlegen.

Der Beschwerdeführer I machte umgehend mit der Erwiderung vom 7. November 2003 geltend, daß durch das Verhalten des Beschwerdeführers II das Verfahren unangemessen verzögert werde. Sollte die Beschwerdekammer der Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung zustimmen, stellte der Beschwerdeführer I den Antrag, dem Beschwerdeführer II die durch die Verlegung entstandenen zusätzlichen Kosten aufzuerlegen.

Mit der Nachricht vom 10. November 2003 wurde der für den 11. November 2003 anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben und auf den 21. Januar 2004 verlegt, um die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung nicht nur des Beschwerdeführers I sondern auch des Beschwerdeführers II in Begleitung von Fachleuten zu ermöglichen.

Aus dem Vorangehenden folgt, daß der Beschwerdeführer II die Verantwortung für die Verlegung der mündlichen Verhandlung trägt. Der Antrag des Beschwerdeführers II, Ausführungen von Hr. Schrenk in der mündlichen Verhandlung zuzulassen, wurde erst mit dem Schreiben vom 7. November 2003 gestellt, d. h. kurz vor dem anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung. Als Begründung für den verspäteten Antrag machte der Beschwerdeführer II geltend, daß der Antrag als eine *"Reaktion auf das Schreiben der Vertreterin der Patentinhaberin vom 06.11.2003 und den darin gemachten Ausführungen zu einer beantragten Tatsachenaussage der Herren Seeger und Deutschmann als Begleitpersonen"* anzusehen sei.

Diese Begründung ist nicht überzeugend, denn der Beschwerdeführer I kündigte die Teilnahme von Fachleuten an der mündlichen Verhandlung bereits mit dem Schreiben vom 11. Oktober 2003 an. Das Schreiben vom 6. November 2003 war lediglich eine Bestätigung der Teilnahme und gleichzeitig eine Klarstellung, daß die Ausführungen der Fachleute nicht im Wege der Zeugeneinvernahme nach Regel 72 EPÜ anzusehen seien. Die Beschwerdekammer räumt zwar ein, daß eine Erwiderung des Beschwerdeführers II auf die Ankündigung des Beschwerdeführers I vom 11. Oktober 2003 zwangsweise die

von der Beschwerdekammer gesetzte Frist nicht hätte einhalten können. Aber eine "Reaktion" auf die besagte Ankündigung hätte unmittelbar danach folgen sollen, und nicht kurz vor dem anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung. Es ist glaubhaft, daß zu diesem späten Zeitpunkt der Vertreter des Beschwerdeführers I Vorkehrungen bezüglich der Anreise nach München und der Hotelreservierung getroffen hatte, die nicht ohne einen finanziellen Schaden rückgängig zu machen waren. Bewiesen wurde zum Beispiel der Schaden, der durch die Zurücknahme der Reservierung von Hotelzimmern entstand (vgl. Schreiben vom 5. Januar 2004, Anlage P1).

Auch im Hinblick auf die Verlegung der mündlichen Verhandlung ist also eine Nichtbeachtung des gebotenen Sorgfaltspflicht des Beschwerdeführers II festzustellen, die zu vermeidbaren zusätzlichen Kosten geführt hat.

- 3.1.3 Es erscheint daher billig, die Erstattung eines Teils der dem Beschwerdeführer I im Rahmen der "Beweisaufnahme" und der Vorbereitung auf die "mündliche Verhandlung" im Sinne des Artikels 104 (1) EPÜ erwachsenen zusätzlichen Kosten durch den Beschwerdeführer II anzuordnen. Die Kosten gehen zulasten der Firma Infineon Technologies AG nach dem Hauptantrag des Beschwerdeführers I, weil sie den Status des Beschwerdeführers II als Rechtsnachfolgerin der Firma Siemens AG innehat.

### 3.2 Kostenfestsetzung

- 3.2.1 Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß sich der Teil des Artikels 111 (1) EPÜ, der eine Beschwerdekammer dazu ermächtigt, im Rahmen der Zuständigkeit des Organs

tätig zu werden, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, auch auf die nach Artikel 104 (2) EPÜ der Einspruchsabteilung obliegenden Befugnisse erstreckt. Diese Auffassung folgt der Rechtsprechung gemäß T 0323/89 (vgl. oben), T 0934/91 (ABl. EPA 1994, 184) und T 0930/92 (ABl. EPA 1996, 191).

- 3.2.2 Nach Regel 63 (1) EPÜ wird die Kostenverteilung in der Entscheidung über den Einspruch angeordnet. Es können nur die Kosten berücksichtigt werden, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. Zu den Kosten gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten. Nach Regel 63 (2) EPÜ sind dem Antrag auf Kostenfestsetzung eine Kostenberechnung und die Belege beizufügen. Zur Festsetzung der Kosten genügt es, daß sie glaubhaft gemacht werden. Die zusätzlichen Kosten können vollständig oder teilweise (T 0323/89, vgl. oben; vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe) dem Verfahrensbeteiligten auferlegt werden, der sie verursacht hat.

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer I die Hotelstornierungskosten in Höhe von 63,20 EUR, was 98,30 CHF entspricht, belegt. Die vom Beschwerdeführer I geltend gemachten Vergütungskosten in Höhe von 1000 CHF erscheinen glaubhaft, denn sie entsprechen 50% der für insgesamt 8 Stunden zu 250 CHF pro Stunde berechneten, die Kosten für Telefon und Telefax mit umfassenden Vertreterhonorarkosten.

Bei dieser Sachlage hält die Beschwerdekammer die Festsetzung eines festen Betrags, der im Wege der Kostenerstattung an den Beschwerdeführer I zu zahlen ist, für angebracht. Die Beschwerdekammer hält es für billig,

daß der Beschwerdeführer II an den Beschwerdeführer I einen Betrag von 1098,30 CHF zahlt.

4. *Kostenfestsetzungsgebühr*

Am 5. Januar 2004 hat der Beschwerdeführer I die Kostenfestsetzungsgebühr in Höhe von 50 EUR entrichtet. Nach Regel 63 (3) EPÜ ist diese Gebühr erst dann fällig, wenn ein Antrag auf Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle (der Einspruchsabteilung) fristgemäß eingereicht und begründet worden ist.

Im vorliegenden Fall ist diese Norm allerdings nicht anwendbar, denn die Beschwerdekammer selber über die Kostenfestsetzung entscheidet, wobei diese Entscheidung unanfechtbar ist. Deshalb war die Kostenfestsetzungsgebühr nicht zu entrichten.

## **Entscheidungsformel**

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Beschwerdeführer II (Einsprechende II) trägt einen Teil der Kosten des Beschwerdeführers I (Patentinhabers) und zahlt an diesen einen Betrag von 1098,30 CHF.
4. Die Rückzahlung der Kostenfestsetzungsgebühr in Höhe von 50 EUR an den Beschwerdeführer I wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:

R. Schumacher

G. Davies