

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. Juli 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2584/19 - 3.4.02

Anmeldenummer: 13739194.2

Veröffentlichungsnummer: 2923528

IPC: H05B3/84

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

SCHEIBE MIT ELEKTRISCHEM ANSCHLUSSELEMENT UND VERBINDUNGSSTEG

Patentinhaber:

Saint-Gobain Glass France

Einsprechende:

Pilkington Group Limited

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 113(2), 101

Schlagwort:

Grundlage der Entscheidung - Rücknahme der Zustimmung zur vorgelegten oder gebilligten Fassung des Patents - Widerruf des Patents

Zitierte Entscheidungen:

T 1651/14

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2584/19 - 3.4.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 24. Juli 2024

Beschwerdeführer: Pilkington Group Limited
(Einsprechende) Hall Lane
Lathom
Nr. Ormskirk
Lancashire L40 5UF (GB)

Beschwerdegegner: Saint-Gobain GLass France
(Patentinhaberin) Tour Saint-Gobain
12 place de l'Iris
92400 Courbevoie (FR)

Vertreter: Gebauer, Dieter Edmund
Splanemann Patentanwälte mbB
Rumfordstraße 7
80469 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. Juli 2019 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2923528 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender R. Bekkering
Mitglieder: C. Kallinger
C. Almberg

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Einspruchsabteilung hat mit der angefochtenen Entscheidung den Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 2 923 528 zurückgewiesen.
- II. Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende (Beschwerdeführerin) Beschwerde eingereicht und beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Sie machte zudem eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs durch die Einspruchsabteilung geltend.
- III. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte in ihrer Beschwerdeerwiderung, die Beschwerde zurückzuweisen und damit das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten.
- IV. In einer Mitteilung gemäß Artikeln 15 VOBK 2020 teilte die Beschwerdekammer ihre vorläufige und nicht bindende Meinung zu bestimmten, wesentlichen Punkten mit.
- V. Mit Schreiben vom 21. Juni 2024 reichte die Patentinhaberin Hilfsanträge 1 bis 7 ein.
- VI. Eine mündliche Verhandlung fand am 24. Juli 2024 vor der Kammer statt. Im Verlauf der Verhandlung zog die Patentinhaberin alle ihre Hilfsanträge zurück und erklärte, dass sie der erteilten Fassung nicht mehr zustimme.

VII. Die finalen Anträge der Parteien lauten wie folgt:

Die Einsprechende beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Patentinhaberin stimmt der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht mehr zu.

Entscheidungsgründe

1. Verletzung des rechtlichen Gehörs - Gelegenheit zur Stellungnahme

1.1 Im Einspruchsverfahren reichte die Einsprechende in Erwiderung auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung die Dokumente D12, D13 und D15 bis D19 ein (bezüglich weiterer Informationen zu diesen Dokumenten verweist die Kammer auf Punkt 5 der angefochtenen Entscheidung).

Im Beschwerdeverfahren trug die Einsprechende vor, dass sie in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung keine Gelegenheit bekommen hätte, zu diesen Dokumenten Argumente zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit vorzutragen. Die Einspruchsabteilung hätte der Einsprechenden zu verstehen gegeben, dass nur ein einziger Einwand gemäß Artikel 56 EPÜ erlaubt wäre und alle weiteren Einwände eine Beschwerde voraussetzen würden. Das Protokoll zur mündlichen Verhandlung zeige dies jedoch nicht.

Die Einsprechende beantragte diesbezüglich, dass die Kammer klarstellen solle, ob in einer mündlichen Verhandlung generell mehr als ein Dokument, welches den

nächstliegenden Stand der Technik darstellt, berücksichtigt werden könne.

- 1.1.1 Die Patentinhaberin trug vor, dass die Dokumente D12, D13 und D15 von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden seien, da sie nicht als *prima-facie* relevant angesehen wurden.

Das Dokument D17 sei im Einspruchsverfahren zugelassen und bezüglich Neuheit diskutiert worden.

Über eine mögliche *prima facie* Relevanz von D16, D18 und 19 sei nicht zu entscheiden gewesen, da sich die Einsprechende im Einspruchsverfahren hierauf nicht gestützt hätte.

- 1.1.2 Die Kammer ist der Meinung, dass es der Einsprechenden obliegt, einen Punkt, den sie für relevant hält, anzusprechen und - gegebenenfalls mit einem formalen Antrag - auf seiner Behandlung zu bestehen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, 2020, III.B.2.6, zweiter Absatz).

Laut Protokoll der mündlichen Verhandlung (siehe insbesondere Punkt 2) und der Entscheidung (siehe Punkt 5) war dies bezüglich der Zulassung der Dokumente D12, D13 und D15 bis D19 sowie der Diskussion darauf basierender Einwände nach Artikel 56 EPÜ nicht der Fall.

Zudem ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern von den Parteien und deren Vertretern zu erwarten, dass die Vollständigkeit und Korrektheit der Niederschrift einer Verhandlung direkt nach dem Erhalt sorgfältig geprüft und ggf. zeitnah bemängelt wird (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern,

Ausgabe 2022, III.C.7.10.3: *Berichtigung der Niederschrift*). Da die Einsprechende im vorliegenden Fall keine Korrektur des Protokolls beantragt hat, folgert die Kammer, dass die Richtigkeit des Protokolls formal nicht im Zweifel stand.

Die Behauptung der Einsprechenden, dass sie weitere Gründe vortragen wollte und ihr dieses Recht verweigert wurde, kann auf Basis der vorliegenden Tatsachen (Protokoll der mündlichen Verhandlung und Entscheidung der Einspruchsabteilung) nicht nachvollzogen werden.

Die Kammer ist daher der Meinung, dass der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit gegeben wurde, sich zur Zulassung und dem Inhalt der Dokumente D12, D13 und D15 bis D19 zu äußern und dass sich daher die Entscheidung der Einspruchsabteilung nur auf Gründe stützt, zu denen sich die Einsprechende äußern konnten.

Bezüglich des Antrags der Einsprechenden zu der Frage, ob mehrere Ausgangspunkte zur Diskussion der erfinderischen Tätigkeit möglich sind, stellt die Kammer fest, dass ein Beschwerdeverfahren keine Möglichkeit ist, generelle Aussagen zu bestimmten rechtlichen Fragen zu beantragen. Allgemeine Informationen zu dieser Fragestellung finden sich jedoch in der Rechtsprechung zu erfinderischen Tätigkeit (siehe Rechtsprechung, Kapitel I.D.3.4.2 *Das erfolgsversprechendste Sprungbrett*).

2. Widerruf des Patents

Nach Artikel 113 (2) EPÜ kann das europäische Patent nur in einer Fassung aufrechterhalten werden, der die Patentinhaberin zustimmt. Dieser Grundsatz gilt sowohl im Einspruchs- als auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren. Aus dem Umstand, dass die Fassung des Patents der Verfügungsgewalt der Patentinhaberin unterliegt, folgt, dass ein Patent nicht gegen den Willen der Patentinhaberin aufrechterhalten werden kann.

Die Patentinhaberin hat im Rahmen der mündlichen Verhandlung erklärt, dass sie der erteilten Fassung nicht mehr zustimme.

Nach ständiger Rechtsprechung ist das Patent ohne Sachprüfung zu widerrufen, wenn es keine Fassung des Patents gibt, auf deren Grundlage die Kammer die Beschwerde prüfen kann (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, IV.D.2, T 1651/14).

Das Patent ist daher nach Artikel 101 (3) b) EPÜ zu widerrufen, da keine von der Patentinhaberin gebilligte Fassung vorliegt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

R. Bekkering

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt