

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. Mai 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0825/08 - 3.2.01

Anmeldenummer: 98103877.1

Veröffentlichungsnummer: 0878338

IPC: B60J 7/057

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Elektromotorischer Antrieb

Patentinhaber:
ROBERT BOSCH GMBH

Einsprechender:
Webasto AG

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
VOBK Art. 11

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):
EPÜ Art. 19(2), 111(1)
EPÜ R. 67

Schlagwort:
"Wesentlicher Verfahrensmangel"
"Zurückverweisung"
"Rückerstattung der Beschwerdegebühr"

Zitierte Entscheidungen:
T 0476/95, T 0838/02, G 0007/93

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0825/08 - 3.2.01

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.01
vom 8. Mai 2009

Beschwerdeführer: Webasto AG
(Einsprechender) Kraillinger Str. 5
D-82131 Stockdorf (DE)

Vertreter: Hassa, Oliver Michael
Reinhard, Skuhra, Weise & Partner GbR
Patent- und Rechtsanwälte
Friedrichstrasse 31
D-80801 München (DE)

Beschwerdegegner: ROBERT BOSCH GMBH
(Patentinhaber) Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0878338 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 19. Februar 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Crane
Mitglieder: C. Narcisi
G. Weiss

Sachverhalt und Anträge

- I. Das europäische Patent Nr. 878 338 wurde mit der am 19. Februar 2008 zur Post gegebenen Entscheidung in geänderter Fassung aufrechterhalten. Dagegen wurde von der Einsprechenden am 18. April 2008 Beschwerde eingereicht und gleichzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 27. Juni 2008 eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragte den Widerruf des Patents in vollem Umfang auf der Grundlage von Art. 100 a), b) und c) EPÜ 1973.
- II. Mit der am 14. November 2008 eingegangenen Erwiderung beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Zurückweisung der Beschwerde.
- III. In der Mitteilung vom 20. Januar 2009 stellte die Kammer fest, dass entgegen den Erfordernissen von Art. 19 (2) EPÜ 1973, 2. Satz, der Vorsitzende der Einspruchsabteilung als Mitglied der Prüfungsabteilung an der Erteilung des Streitpatents mitgewirkt hatte (siehe Mitteilung des EPA vom 06. Mai 2005, Form 2006A, "Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Art. 97 (2) EPÜ"). Die Kammer führte weiter aus, dass dies einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt (siehe z.B. T 476/95, T 838/02), der in der Regel zu einer Zurückverweisung an die erste Instanz führt, es sei denn besondere Gründe liegen vor, die gegen eine Zurückverweisung sprechen (Artikel 11 VOBK (ABl. EPA 2007, 536)).
- IV. Die Beschwerdegegnerin legte mit Schreiben vom 19. Februar 2009 dar, dass es fraglich sei, ob der Vorsitzende der Einspruchsabteilung tatsächlich

materiell am Prüfungsverfahren beteiligt gewesen sei, obwohl seine Namensangabe als Mitglied der Prüfungsabteilung aus der "Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Art. 97 (2) EPÜ" zu entnehmen sei. Tatsächlich sei nämlich in der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ 1973 (Form 2056) eine andere Besetzung der Prüfungsabteilung angegeben, womit folglich der Vorsitzende der Einspruchsabteilung nicht über die Erteilung des Streitpatents entschieden habe. Daher gebe es in dieser Hinsicht keine Bedenken, dass der genannte Vorsitzende an der strittigen Entscheidung im Einspruchsverfahren teilgenommen habe. Folglich werde der Antrag gestellt, das Verfahren nicht an die erste Instanz zurückzuverweisen.

- V. Die Beschwerdeführerin beantragte mit ihrem Schreiben vom 11. März 2009 die Zurückverweisung der Sache an die Erstinstanz und die Rückerstattung der Beschwerdegebühr. Der Einspruch sei nämlich im vorliegenden Falle nicht nur auf mangelnde Patentfähigkeit gestützt, sondern maßgeblich auch auf eine unzulässige Erweiterung nach Art. 100 c) EPÜ 1973 sowie auf eine nicht ausreichend deutliche Offenbarung des Anmeldungsgegenstandes im Sinne des Art. 100 b) EPÜ 1973. Darüber hinaus seien im Einspruchsverfahren auch Entgegenhaltungen genannt worden, die bereits Gegenstand des Prüfungsverfahrens gewesen seien. Somit sei, obwohl aus Gründen der Rechtssicherheit ein Interesse an einem zügigen Einspruchsverfahren bestehe, dennoch im Sinne einer sachgerechten, unabhängigen Prüfung des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens eine Neubesetzung der Einspruchsabteilung geboten. Die Rückerstattung der Beschwerdegebühr sei somit auch gerechtfertigt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Es geht eindeutig aus der am 6. Mai 2005 zur Post gegebenen Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Art. 97 (2) EPÜ 1973 (siehe Form 2006A) hervor, dass der Vorsitzende der Einspruchsabteilung der vorliegenden strittigen Entscheidung am Verfahren zur Erteilung des Streitpatents teilgenommen hat. In Art. 19 (2) EPÜ 1973 wird ausdrücklich gefordert, dass ein Prüfer, der in dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents mitgewirkt hat, nicht den Vorsitz führen kann. Insbesondere betrifft Art. 19 (2) EPÜ 1973 nicht nur die Mitwirkung an der "Endentscheidung", sondern unmittelbar die Mitwirkung an einem beliebigen Verfahrensabschnitt während des Erteilungsverfahrens (siehe z.B. T 476/95, Entscheidungsgründe, Punkt 2.3). Die Besetzung der Einspruchsabteilung verstößt somit gegen die Erfordernisse des Art. 19 (2) EPÜ 1973.
3. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird ein derartiger Verstoß gegen Art. 19 (2) EPÜ 1973 als ein wesentlicher Verfahrensmangel angesehen, der zu einer Zurückverweisung der Sache an die Erstinstanz führt (siehe z.B. T 476/95; T 838/02). Die Kammer ist jedoch im vorliegenden Falle der in der Entscheidung T 838/02 gewählten Vorgehensweise gefolgt, und hat es den Parteien anheimgestellt, etwaige Gründe mitzuteilen, die eventuell gegen eine Zurückverweisung an die Erstinstanz sprechen könnten. Bei Vorliegen stichhaltiger Gründe und mit dem Einverständnis beider

Parteien ist gegebenenfalls gemäß Art. 11 VOBK (ABl. EPA 2007, 536) eine Zurückverweisung an die Erstinstanz nicht zwingend erforderlich.

4. In diesem Fall liegen jedoch die Voraussetzungen für eine Weiterführung des Beschwerdeverfahrens nicht vor, da die Beschwerdeführerin unter Berufung auf den genannten wesentlichen Verfahrensmangel ausdrücklich eine Zurückverweisung der Sache an die Erstinstanz beantragt hat. Da die Festlegung der Besetzung der Einspruchsabteilung ein grundlegendes, in einem Artikel des Europäischen Patentübereinkommens verankertes Recht ist, und sich die Beschwerdeführerin ausdrücklich, trotz ihres Interesses an einem zügigen Einspruchsverfahrens, darauf berufen hat, ist bei den gegebenen Umständen die Zurückverweisung der Sache an die Erstinstanz in einer übereinkommenskonformen Besetzung zur weiteren Entscheidung geboten (Art. 111 (1) EPÜ 1973).

5. Die Kammer stellt schließlich noch fest, dass entgegen der durch die Beschwerdegegnerin vertretenen Auffassung das Erteilungsverfahren erst mit der Entscheidung über die Erteilung eines Europäischen Patents gemäß Art. 97 (2) EPÜ 1973 abgeschlossen ist, und insbesondere selbst nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ 1973 das Prüfungsverfahren unter gegebenen, besonderen Umständen prinzipiell wieder aufgenommen werden kann (siehe auch in dieser Hinsicht die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 07/93, ABl. EPA 1994, 775).

6. Angesichts der Tatsache, dass die Zurückverweisung an die Erstinstanz die unmittelbare Folge eines wesentlichen Verfahrensmangels ist, entspricht die

Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit (Regel 67 EPÜ 1973).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz in einer anderen Zusammensetzung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

A. Vottner

S. Crane