

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 13. Oktober 2014**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0234/11 - 3.3.10

**Anmeldenummer:** 01119284.6

**Veröffentlichungsnummer:** 1197201

**IPC:** A61K8/92, A61Q5/06

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Haarwachsprodukt mit Wachsen, nicht-flüchtigen Ölen und flüchtigen, hydrophoben Stoffen

**Patentinhaber:**

Wella Aktiengesellschaft

**Einsprechende:**

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien  
Kao Germany GmbH

**Stichwort:**

Haarwachsprodukt/Wella

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 19(2), 111

**Schlagwort:**

Fehlerhafte Zusammensetzung der Einspruchsabteilung  
Zurückverweisung an die erste Instanz

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0251/88, T 0939/91, T 0382/92, T 0476/95, T 0838/02,  
T 0825/08, T 1349/10, T 1700/10

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0234/11 - 3.3.10**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10**  
**vom 13. Oktober 2014**

**Beschwerdeführer:** Wella Aktiengesellschaft  
(Patentinhaber) Berliner Allee 65  
64274 Darmstadt (DE)

**Vertreter:** Fiesser, Gerold Michael  
Herzog Fiesser & Partner  
Patentanwälte  
Isartorplatz 1  
80331 München (DE)

**Beschwerdeführer:** Kao Germany GmbH  
(Einsprechender 2) Pfungstädter Strasse 92-100  
64297 Darmstadt (DE)

**Vertreter:** Grit, Mustafa  
KPSS - Kao Professional  
Salon Services GmbH  
Pfungstädterstraße 92-100  
64297 Darmstadt (DE)

**Weiterer  
Verfahrensbeteiligter:** Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien  
(Einsprechender 1) Henkelstrasse 67  
40589 Düsseldorf (DE)

**Vertreter:** Kucken, Stefan  
Henkel AG & Co. KGaA  
VTP Patente  
40191 Düsseldorf (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1197201 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 12. November 2010.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. Gryczka

**Mitglieder:** C. Komenda

F. Blumer

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerden der Beschwerdeführer I (Patentinhaber) und II (Einsprechender 2) richteten sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 12. November 2010, mit welcher das europäische Patent Nr. 1 197 201 in geänderter Form aufrechterhalten wurde.
- II. In einem Bescheid der Beschwerdekammern vom 13. Februar 2012 nach Regel 100(2) EPÜ wurde den Parteien mitgeteilt, dass aus den Akten ersichtlich sei, dass die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung nicht den Vorschriften des Artikels 19(2) EPÜ genüge.
- III. Mit seiner ersten Eingabe im Beschwerdeverfahren, einem Schriftsatz vom 22. März 2012, beantragte der weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechender 1) als Hauptantrag die Zurückweisung der Beschwerde des Beschwerdeführers I und stellte hilfsweise einen Antrag auf mündliche Verhandlung. Zusätzlich beantragte er, dass die Kammer in der Sache entscheide und nicht an die Einspruchsabteilung zurückverweise. Ferner beantragte er eine schriftliche Zwischenentscheidung über die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung.
- IV. Der Beschwerdeführer II zog mit Schriftsatz vom 22. Februar 2012 seinen hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte mit Schriftsatz vom 10. April 2012 ebenfalls, dass die Kammer nicht zurückverweise, sondern in der Sache entscheide, da die fehlerhafte Zusammensetzung der Einspruchsabteilung ein rein formaler Mangel sei, den jedoch das Interesse der Öffentlichkeit an Rechtssicherheit überwiege.

V. Im Annex zur Ladung teilte die Kammer den Beteiligten mit, dass die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung keine Ermessensentscheidung der Kammer sei, sondern gemäß Artikel 19(2) EPÜ, einen schwerwiegenden Verfahrensfehler darstelle, der in jedem Fall eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung erfordere.

VI. Der Verfahrensbeteiligte (Einsprechender 1) zog daraufhin seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück. Die Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde aufgehoben.

VII. Der Beschwerdeführer I beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Hilfsweise beantragte er eine mündliche Verhandlung.

Der Beschwerdeführer II und der weitere Verfahrensbeteiligte beantragten, dass nicht an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werde, sondern dass die Kammer in der Sache entscheide.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Nach Artikel 19(2), zweiter Satz, EPÜ kann ein Prüfer, der am Erteilungsverfahren mitgewirkt hat, nicht den Vorsitz im Einspruchsverfahren gegen dasselbe Patent führen.
3. Aus den Akten ist ersichtlich, dass Frau B. während des gesamten Einspruchsverfahrens die Vorsitzende der Einspruchsabteilung war. Im vorangestellten Erteilungsverfahren war sie vom 27. Januar 2003 (d.h.

- vor Erlass des ersten Prüfungsbescheides) bis zum 8. September 2006 als Vorsitzende der Prüfungsabteilung registriert.
4. Frau B. war von Anfang des Erteilungsverfahrens bis 3 Wochen vor Versand der Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ 1973 als Vorsitzende der Prüfungsabteilung registriert. Somit kann man davon ausgehen, dass sie im Sinne von Artikel 19(2) EPÜ am Erteilungsverfahren mitgewirkt hat, weshalb hieraus eine Verletzung von Artikel 19(2), Satz 2, EPÜ resultiert.
  5. Frau A. war sowohl im Erteilungsverfahren, als auch im Einspruchsverfahren als erste Prüferin tätig. Es haben also insgesamt zwei Mitglieder der Einspruchsabteilung, Frau B. und Frau A., am Erteilungsverfahren mitgewirkt, weshalb hier eine Verletzung von Artikel 19(2), Satz 1, EPÜ vorliegt.
  6. Nach der einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. die Entscheidungen T 251/88, T 939/91, T 382/92, T 476/95, T 838/02, T 825/08, T 1349/10, T 1700/10) stellt die fehlerhafte Besetzung der Einspruchsabteilung einen schwerwiegenden Verfahrensmangel dar, der zur Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 111 EPÜ und zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt.
    - 6.1 Der weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechender 1) brachte vor, dass die beiden Beschwerdeführer die fehlerhafte Zusammensetzung der Einspruchsabteilung in der Beschwerdebegründung nicht gerügt hätten. Da es auch im Interesse der beiden Beschwerdeführer läge, einen raschen Abschluss des Verfahrens zu erreichen, könne, entsprechend der Entscheidung T 838/02, eine

Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung unterbleiben.

- 6.2 Indessen ist festzustellen, dass die Verfahrensökonomie nur dann ein Entscheidungskriterium sein kann, wenn es sich um Ermessensentscheidungen der Kammer handelt. Der Wortlaut des Artikels 19(2) EPÜ lässt jedoch kein Ermessen zu. Auch die von dem weiteren Verfahrensbeteiligten (Einsprechender 1) angezogene Entscheidung T 838/02 trifft auf den vorliegenden Fall nicht zu, da hier die am Verfahren beteiligten Parteien unterschiedliches Interesse haben, nämlich einerseits die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung, welche von Beschwerdeführer I beantragt wurde und andererseits die Anträge des Beschwerdeführers II und des weiteren Verfahrensbeteiligten (Einsprechender 1), dass nicht an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werde.

Anders als in dem T 838/02 zugrunde liegenden Verfahren, in dem das Patent von der ersten Instanz widerrufen wurde, ist im vorliegenden Fall die Aufrechterhaltung des Patentes in geänderter Form angefochten. Von der angefochtenen, mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behafteten Entscheidung ist somit auch die Öffentlichkeit betroffen (vgl. auch die Entscheidung T 1349/10).

7. Da sowohl die erste Prüferin als auch die Vorsitzende der Einspruchsabteilung im Erteilungsverfahren mitgewirkt haben, verstößt die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung gegen Artikel 19(2) EPÜ.
8. Der Verstoß gegen Artikel 19(2) EPÜ stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, weshalb die Rückzahlung der Beschwerdegebühren angeordnet wird.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühren wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt